

## 知的財産推進計画と今後の知的財産訴訟への対応

阿 部 一 正\*

抄 録 2003年7月に内閣の知的財産戦略本部が公表した「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」は「知的財産立国」の実現を標榜している。その中で、知的財産保護強化の観点から知的財産訴訟に関する法の改正点又は改正方向を提示し、その実現のロードマップを示している。

本稿では、提示された改正点のうち、「知的財産高等裁判所の創設」、「専門委員制度の導入」、「知的財産に関する裁判所調査官の役割の拡大・明確化」、「証拠収集手続の拡大」、「紛争の一回的解決」について、現時点の改正内容又は検討中の議論を紹介し、改正後の知的財産訴訟の姿を予想し、その対応の仕方について検討する。

### 目 次

1. はじめに
2. 知的財産高等裁判所の創設
  - 2.1 創設される知的財産高等裁判所（知財高裁）の内容
  - 2.2 知財高裁の職分管轄
  - 2.3 5人合議制
3. 専門委員制度の導入
  - 3.1 専門委員制度の内容
  - 3.2 専門委員の役割
4. 知的財産に関する裁判所調査官の役割の拡大・明確化
  - 4.1 裁判所調査官に関する問題点
  - 4.2 調査官の権限の明確化と調査官との接し方
5. 証拠収集手続の拡大
  - 5.1 訴訟前の照会制度
  - 5.2 文書提出命令と営業秘密（文書提出義務範囲の拡大）
  - 5.3 裁判の非公開審理
6. 紛争の一回的解決
  - 6.1 問題の所在
  - 6.2 制度の行方
7. おわりに

### 1. はじめに

2002年7月に小泉内閣は「知的財産戦略大綱」を定め、この大綱に沿って同年11月に「知的財産基本法」を成立させ、同法に基づき設置された知的財産戦略本部は2003年7月8日に「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（以下推進計画という）を決定し公表した。この推進計画では、1990年代をわが国の「失われた10年」と総括している。わが国は1980年代の成功体験に甘んじ、従来の「日本型モデル」を大胆に変革できなかった。その間に、経済活動はグローバル化し、世界的な競争の激化・加速化といった環境の変化があったのに、わが国産業の事業形態はいまだに総花的であり、国際競争力のある事業分野への「選択と集中」が進んでいない。

そこで、改めて、今日の先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが果たす役割の重要性に着目し、それに沿った諸改革を推

\* 副理事長  
新日本製鐵株式会社 参与 知的財産部長  
Kazumasa ABE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

進しようとするものである。すなわち、知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより活力ある経済社会を実現するための国家像として、「知的財産立国」を標榜するものである。

推進計画の内容は知的財産の創造、保護および活用に関する広範な分野に及んでいるが、企業の知的財産関係業務に直接影響を及ぼすと思われる主要な事項は次のようなものである。

- ・職務発明制度の廃止又は改正
- ・実用新案制度の見直し
- ・知的財産に関する損害賠償制度の強化
- ・知的財産高等裁判所の創設
- ・専門委員制度の導入
- ・知的財産に関する裁判所調査官の役割の拡大・明確化
- ・証拠収集手続の拡大
- ・紛争の一回的解決
- ・水際で当事者の主張を基にした迅速な侵害判断ができる仕組みの構築
- ・知的財産の情報開示
- ・信託制度の活用（管理信託・資金調達信託）
- ・標準化のためのパテントプールの支援

本稿では、以上のうち紛争処理機能の強化、特に知的財産訴訟制度の改革が実務に影響を及ぼすと考えられる次の事項、すなわち、

- ① 知的財産高等裁判所の創設
- ② 専門委員制度の導入
- ③ 知的財産に関する裁判所調査官の役割の拡大・明確化
- ④ 証拠収集手続の拡大
- ⑤ 紛争の一回的解決

について、改革の方向と現在議論されている内容の動向を紹介しながら、実務にどのような影響を及ぼす可能性があるか、またその対応はどうすべきかについて検討する。

なお、筆者は司法制度改革推進本部知的財産

訴訟検討会の委員の立場で検討に参加しているが、本稿での意見に関する部分は筆者の私見であること、および本稿は平成16年1月21日現在の状況での論述であることを予めお断りする。

## 2. 知的財産高等裁判所の創設

推進計画では、知的財産高等裁判所の創設について次のように記載されている。

「今回の民事訴訟法改正<sup>1)</sup>により、特許権等の知的財産訴訟の管轄が東京高裁に集中されることは高く評価できる。日本経済の国際的な優位性を引き続き保つ上で決定的に重要な知的財産の保護を強化し、内外に対し知的財産重視という国家政策を明確にする観点から、知的財産高等裁判所の創設につき、必要な法案を2004年の通常国会に提出することを目指し、その在り方を含めて必要な検討を行う。」

### 2.1 創設される知的財産高等裁判所（知財高裁）の内容

推進計画中で、知的財産訴訟の管轄が東京高裁に集中することを評価し、「内外に対し知的財産重視という国家政策を明確にする」（アナウンスメント効果・看板効果）と記載していることからもうかがうことができるように、知財高裁が創設されることになる場合には、改正民事訴訟法に準拠した東京高裁知的財産専門部を独立させたものとなる可能性が大きい。

今回の民事訴訟法改正により、「特許権等に関する訴え」の第一審は、東京地方裁判所および大阪地方裁判所、その控訴審は東京高裁の専属管轄となった。「特許権等に関する訴え」とは、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えである。これ以外の、意匠権、商標権、著作者の権利（プログラムの著作物についての著作者の権利を除く）出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

よる営業上の利益の侵害に係る訴えについては、第一審の管轄裁判所は東京地方裁判所と大阪地方裁判所が競合管轄とされた<sup>2)</sup>ので当事者の選択によって、これら事件の控訴審は東京高裁、大阪高裁又はその他の高裁に専属管轄となる。

## 2. 2 知財高裁の職分管轄

知財高裁は最終審ではなく、最高裁判所に上告できるので、憲法第76条第2項にいう「特別裁判所」には該当しないが、仮に独立の専門裁判所の形をとるとすると、知財高裁が扱う事件は通常裁判所が扱うことはできないことになる。したがって、知財高裁の専属管轄事件、すなわち東京高裁の専属管轄となる「特許権等に関する訴え」とは何かが重要となる（職分管轄）。なお、特許庁の審判に対する不服審である審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄であることは従来と変わりはなく、知財高裁はこの訴訟も担当することになると思われる。

そもそも「特許権等に関する訴え」とは何か、については不明な点がある。特許権等侵害事件は問題ない。例えば特許ライセンス契約の対価の支払いが裁判の目的である事件は「特許権等に関する訴え」に該当するのか。金銭の支払いだけが争点であれば、専門技術の知見は不要であるから該当しないのではないか。該当するとした場合には専門技術の知見を要するような審理は全くないにもかかわらず、知財高裁の専属管轄となる。特許等の譲渡や相続財産（特許等がその内容に含まれる場合）の分割が目的となっている事件においても同様な問題が生ずる。

また、プログラム著作権以外の著作権に関する訴え等、競合管轄とされている事件（改正民事訴訟法第6条の2）については、東日本地区で競合管轄を選択した場合はその控訴審は知財高裁であるのに、西日本地区で競合管轄を選択してもその控訴審は大阪高等裁判所となってしまう（改正民事訴訟法第6条の2では、第6条

第3項のような規定がない）が問題ないのか。現行の知財訴訟における専属管轄は、知的財産専門部が便宜的な組織であり柔軟に対応できることから、あとで裁判所の裁量により移送ができることもあり、原告の選択により一義的に決まることになっていると思われる。知財高裁は厳格な独立組織であるので、知財高裁を前提として専属管轄とする場合は、被告の申立も認め、裁判所が決定するという手続きが必要になるのではないか。そうすると、この裁判所の判断に対する不服申立ということが生ずることも考えられ、出訴段階で争いがさらに増えることにならないであろうか。実質的にあまり意味のない場面で実務に支障をもたらすおそれのない制度設計が必要である。

また、関係する紛争をまとめて解決するために第一審で複数の事件が併合されていた場合に、「特許権等に関する訴え」に該当しない事件は第二審では分割せざるを得ないケースが出てくることも考えられる。

以上のような問題は、何らかの工夫を講ずれば解決できるものと思われるが、実務への大きな影響の有無については仔細な検討が必要である。

上述のような問題等を回避するため、知的財産訴訟検討会では、東京高裁の知的財産専門部を組織上独立させた上で、東京高裁の下に位置付ける案が検討された。独立組織にすることにより、必要なアナウンスメント効果は発揮され、他方実務上も職分管轄に伴う混乱発生が防止できると考えられる。検討会ではこの案が了承されている。

なお、知的財産に関する専門裁判所を創設するということならば、第二審だけでなく第一審からの制度とすべきであり、もっと時間をかけてじっくり検討すべきであるとの意見もある。しかし、まさに知的財産立国を標榜したこのタイミングで可能な形を対外的に鮮明に打ち出す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことが重要であろう。

### 2.3 5人合議制

改正民事訴訟法の規定<sup>3)</sup>により、特許等に関する訴訟については、裁判所の決定により、5人の裁判官の合議体で審理および裁判をすることができるようになった(判例の統一という機能の面からは、これにより知財高裁が既に実現されていると評価することもできる)。知財高裁が創設された場合も、現在の専門部同様4ヵ部程度の部が設けられるであろう。そこで、同一争点の問題となっている案件が複数部に係属する可能性があるような場合には、合議体で審理することにより、実質的に事実審レベルでの判例の統一を図ることができる。合議にするかどうかは、裁判所の判断によるのであろうが、当事者としても合議体での審理を促すことはできるであろう。

## 3. 専門委員制度の導入

推進計画では、知的財産訴訟における専門的知見の充実を図るという観点から次のように記載されている。

「知的財産訴訟における専門的知見を充実するための体制を整備する。そのため、以下の方策について検討し、2003年度末までに結論を得る。

- i) 技術及び知的財産に強い裁判官を育成する。
- ii) 新たに導入される専門委員制度を活用する。
- iii) 知的財産に関する裁判所調査官の役割を拡大・明確化(当事者等への発問権、裁判の評議への関与等)する。」

上記i)については、法科大学院の開校、運用実態を見極める必要もあるので、現時点においてはこの問題だけの議論はほとんどない。上記iii)については次章4で述べる。

### 3.1 専門委員制度の内容

改正民事訴訟法では、専門的知見を要する事件の審理に資するため、専門委員による裁判への関与について規定を置いている。知的財産関係の訴訟に関しては、技術的専門性の強化・拡充が目的である。裁判所の知的財産専門部には既に特許庁から常勤の裁判所調査官が派遣されているが、これでは不十分であるとの認識である。知的財産訴訟のために、改正法の趣旨に則って非常勤の「専門委員」を100人以上任命するよう作業を進めている<sup>4)</sup>とのことである。

### 3.2 専門委員の役割

専門委員の役割に関する改正民事訴訟法の概要は次のとおりである<sup>5)</sup>。

- ① 争点整理、証拠の整理または訴訟手続きの進行の面：

訴訟関係を明瞭にしたり訴訟手続の円滑な進行を図るため、書面によりまたは、口頭弁論期日もしくは弁論準備手続期日において口頭で専門的な知見に基づく説明をする。

- ② 証拠調べの面：

訴訟関係または証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、証拠調べの期日において口頭で専門的な知見に基づく説明をする。

この場合、裁判長は当事者の同意を得て専門委員が証人、当事者本人または鑑定人に対し直接問いを発することを許すことができる。

いずれも当事者の意見を聞いて、裁判所が決定することが必要である。

従来、中立的な専門家の知見(経験則)を必要とする場合は、当事者からの鑑定申し出を受けて裁判所が鑑定人を指定し、鑑定人から鑑定意見をもらう制度が用意されている。しかし、実際上は鑑定人を探すことが困難な場合が少なくなく、また、せっかく探しても、ケースによって鑑定人となることを拒まれることがある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その点、専門委員制度は専門委員が非常勤の裁判所職員ということであり、制度としては、使い勝手がよいと思われる。どのような分野からどのような人が専門委員となるのか不明であるが、裁判所としては、専門委員の処遇も含め質を担保する仕組みを真剣に考えて選任すべきであろう。今後の運用をよくフォローして行かなければならない。企業担当者としては、「専門委員」として誰が任命されているか、それぞれどのような知見の持ち主か、人物の性格を含め入念な調査が要求されるであろう。また、鑑定人との比較考量も忘れてはならない。

#### 4. 知的財産に関する裁判所調査官の役割の拡大・明確化

##### 4. 1 裁判所調査官に関する問題点

現在、裁判所には21人の常勤の調査官が主として特許庁から、東京と大阪に配属されている<sup>6)</sup>。

裁判所法第57条第2項に裁判所調査官の役割が規定されているが、「裁判官の命を受けて、事件の審理及び裁判に関して必要な調査を掌る」と記載されているのみで、その権限は不明である。実際には、裁判官の裁量で、期日や証拠調べに立ち会い裁判官の指示で発問や回答をするケース、和解期日にも立ち会うケース、まったく立ち会わず裁判官の指示により調査報告のみをするケース、調査官は利用しないケースとさまざまであるようである。

##### 4. 2 調査官の権限の明確化と調査官との接し方

今回、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会では、調査官の権限を拡大充実して、技術および知的財産に関する専門家として、期日に立ち会い発問をすること、裁判の評議の場において参考意見を述べることも含めて検討がな

されている。調査官は専門委員とは異なり、必ずしも特殊な技術についての専門的な知見が期待されているわけではない。調査官個人の専門分野にかかわりなく、知的財産関係のあらゆる訴訟に関与することが期待されている。勤務形態も常勤であり、一般的な技術常識を備えた者として常時裁判官の補佐をすることが任務であろう。期日、準備手続、証拠調べ、和解等に調査官が立ち会うことが明確となり、さらに裁判の評議の場において参考意見を述べるができるようになるのであれば、当事者としては、調査官がどのような考えを持っているのかは重大な関心事になる。裁判官に技術の内容、争点等を間違いなく理解してもらうために、調査官に対する接し方について、よく研究することが重要となろう。

#### 5. 証拠収集手続の拡大

証拠収集手続について推進計画には次のように記載されている。「知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、2004年末までに、営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し、文書提出命令の申立に係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大とそれらの者の守秘義務、憲法上の裁判公開原則の下での営業秘密が問題となる事件の非公開審理とその手続規定の整備等についての検討を行い、所要の措置を講ずる。さらに、米国のいわゆる「ディスクバリー」等、諸外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた、証拠収集機能強化のための総合的な検討を行い、2004年末までに結論を得る。」

米国のいわゆる「ディスクバリー」制度については、訴訟前の照会制度、文書提出義務範囲の拡大をまず実現し、将来の課題にする方向で検討が進んでいる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5. 1 訴訟前の照会制度

今回の民事訴訟法の改正では、争点が多岐にわたる複雑な事件やその解決のために専門的な知見を要する事件について、手続の遅滞が生じているという認識の基に、裁判所が審理計画を策定することとなった<sup>7)</sup>。この審理計画を実効あらしめるために、訴えの提起前においても、訴えを提起しようとする者は、被告となるべき者に対して訴えの提起の予告通知をした場合は、予告通知を受けた者に対し、訴えの提起後における当事者照会に準じた照会をすることができるようになった<sup>8)</sup>。この制度の説明は省略するが、照会する場合および照会を受ける場合のいずれにおいても、この制度を効果的に利用するか否かが計画審理の実効に大いに影響を与える可能性がある。主張や証拠の提出が時機に遅れた攻撃防御方法とされないためにも、訴訟前の照会制度の利用について検討することが必須となろう。

## 5. 2 文書提出命令と営業秘密（文書提出義務範囲の拡大）

民事訴訟において、文書提出命令が発せられた文書に、営業秘密が含まれている場合、裁判所が諸要素を比較考量した上で提出義務の有無を判断する<sup>9)</sup>。規定ぶりは異なるものの、基本的な判断枠組は特許法も同一であり、文書提出義務の有無は「正当な理由」の有無によって判断される<sup>10)</sup>。この場合「正当な理由」に営業秘密が含まれるか、含まれるとしてどのような「営業秘密」が該当するかについては不明である。裁判実務では営業秘密の存在だけでは必ずしも「正当な理由」とはされないようである。

営業秘密の存在は「正当な理由」にならない旨法律で決めてしまうという考えもある。しかしこの考えをそのまま実行すると、営業秘密は常に証拠として裁判記録に開示されることとな

ってしまう。そうすると、秘密情報の提出者は秘密の漏洩を防止するために、せいぜい裁判記録の閲覧制限を請求することしかできなくなる。これでは、営業秘密を開示させるために訴訟が利用される事態を惹起しかねない。

「正当な理由」に当たるか否かについてはインカメラ手続で判断するが、現行の裁判実務におけるインカメラ手続では、提出する側だけがインカメラ手続に参加しているので、「正当な理由」の存否についての裁判所の判断に対して不満が残ると言われている。知的財産訴訟検討会で議論されている有力な案は、インカメラ手続の際提出する側だけでなく提出を受ける側も参加することができることとし、この場合に秘密情報の開示を受ける者に秘密保持命令を発するというものである。その場合、提出を受ける側は、秘密情報に接することによって秘密保持義務を負うことを避けるため、代理人のみとするかどうか、あるいは、逆に代理人では判断ができないので、企業の技術者も参加させることができるとしてはどうか等が実務上重要である。

情報の開示義務は、秘密が守られるという保証がなければならない。そのために情報に接した者に対し秘密の漏洩や流用をしない旨義務付けることとなるが、その方法については難しい問題がある。罰則を法律で定めるか、裁判所の命令違反にするか、あるいは不正競争防止法違反とするのか。また、秘密保持期間はどの程度にするか。罰則を刑罰とするのであれば刑事訴訟の手続きを踏まなければならないが、刑事訴訟の方が民事訴訟よりも裁判の公開・証拠の開示が厳格に要求される。したがってむしろ刑事裁判手続の中で秘密が開示される恐れが大きいのではないか。法廷侮辱罪がない日本の裁判所で裁判所の命令に対する実効はどのように担保されるのか。不正競争防止法違反の要件（被告が営業秘密を「秘密」として厳格に管理しているか）を原告が立証できるのか等々の問題点が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

検討された。今のところ、知的財産訴訟検討会の有力な案は、①当事者から秘密保持の必要があるとの疎明があったときは、裁判所は秘密保持命令を発する。これに違反した場合は罰則を科す、②当事者は秘密保持の命令の要件を欠くに至った場合は命令取消の申立ができる、というものである。万一刑事手続きに移行した場合の秘密保持については問題が残るが、現時点で考えられる合理的な案だと評価できよう。実務担当者としては、原告・被告いずれの立場にも立つ可能性があり、いずれの立場に立っても対応できるよう検討しておかねばならない。

### 5. 3 裁判の非公開審理

訴訟において、当事者等がその保有する営業秘密に関する尋問を受ける場合に、裁判の公開を停止することの是非について検討がなされている。

裁判の公開原則を定める憲法第82条に照らして問題ないかである。これについては、裁判官の全員一致の決定により、次の①および②の要件に該当すると認めるときは公開しないことができる、との考え方が示されている。妥当な考えであろう。

- ① 当事者等が公開の法廷で陳述することにより、その営業秘密としての非公知性・秘匿性が失われ、これによりその当事者の当該営業秘密に基づく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。
- ② 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営業秘密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また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。

## 6. 紛争の一回的解決

紛争の一回的解決について、推進計画には次のように記載されている。

「特許権等の侵害訴訟と無効審判の関係に関して、紛争の一回的解決を目指す方策も含め、紛争の合理的解決を図るため、2004年末までに、以下の内容について検討を行い、所要の措置を講ずる。

- i) 特許権等の侵害訴訟が提起されている場合には、侵害訴訟の場で当該特許等の無効も判断できることとして、紛争の早期決着を図る。
- ii) 侵害訴訟と重複的に係属する、特許庁における無効審判、訂正審判については、紛争の合理的解決の観点から、侵害訴訟との関係を整理する。」

### 6. 1 問題の所在

キルビー特許訴訟の最高裁判決<sup>11)</sup>を受けて、訴訟の一回的解決問題がクローズアップされている。裁判所における権利者側からの権利侵害の主張に対し、非権利者側からの当該特許無効の抗弁を当該裁判所において認めることとすれば、紛争は裁判所において一回的に解決できる、というわけである。しかし、これには色々問題があり単純ではない。特許の有効無効の判断は行政行為であり、特許庁に専権があるにもかかわらず、裁判所が特許庁の審理を経ずに判断することを認めれば司法と行政の分立を侵すものではないか。さらに、判決の主文ではなく理由中の判断に対世効を認めることはできるのか、その必要はあるのか。一回的解決を完全に担保するためには、有効無効の判断は全て裁判所に任せることとしなければ実効性はない。裁判所で有効と判断され、その判断に基づき侵害による損害賠償請求が認められた場合に、当該特許について当事者またはそれ以外の者に特許庁に

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対する無効審判の請求をすることを認め、その結果当該特許が無効とされればもう一度裁判をやり直さなければ、被告は責任を免れることはできない。紛争は一回的に解決されることはない。

しかし、一般に無効審判制度を廃止しこれを全て裁判所の機能とすることは実務上問題ないのか。将来、裁判所の機能と能力が無効の審理もできるように充実するのであれば、その時点では可能性があると思われるが、現時点では心もとない。それでは当事者（非権利者）に限ってのみ一定期間無効審判の道を閉ざすのはどうか。例えば、訴訟係属中は無効審判請求はできないとする、あるいは訴訟提起後一定期間経過後は無効審判請求できないとする。しかし、一定期間にせよ特定の者の審判請求権を奪うことは、憲法上の裁判を受ける権利類似の権利を奪うこととならないのか。それでは、非権利者には選択権を与え訴訟の中で無効の抗弁をしたときは無効審判を請求することはできないとしたらどうなのか。いっそのこと特許登録後一定期間（例えば2年）経過後は何人も無効審判請求できないとしてはどうか（無効審判請求権の権利行使期間は2年限りとする）。

この問題は、今回、特許異議の申立制度と特許無効審判制度が一本化された形で新無効審判制度が創設された結果、当事者適格が「利害関係者」ではなく「何人も」ということにされた（改正特許法第123条第2項）こととあいまって、問題をより複雑にしている。

次に、非権利者に無効の抗弁を認めるならば、権利者に再抗弁として特許請求の範囲（クレーム）の訂正をする権利を認めなければ不公平ではないか、という問題がある。その場合に、訂正の可否について裁判所が審理することでよいのか。訂正の可否は特許庁で判断しなければ登録されないではないか。また、実務的にも現行裁判所がそのような機能と能力があるのか。こ

の問題を避けるために、訂正に限って特許庁で審理することになると、非権利者が当該審理の埒外に置かれてしまう（無効審判の中で訂正審判を行うならば非権利者も含めた対審構造の中で行われる）。そうだとするとまたまた争いの種を撒くことになりかねない。これを避けるためには、無効の審判はやはり特許庁において行うほうが適切なのではないかと考えられる。

さらに、無効の抗弁は無制限に認めてよいのか、「明らかに無効」の場合にのみ認めるべきではないか、という論点もある。そうしないと、被告はやたらに（例えば、20も30もの無効事由をでっち上げる等）無効事由を主張し、裁判がむやみに長引くことになってしまう。裁判所に裁量の余地を与え機能不全に陥らないようにすることが必要なのではないか、という意見である。しかし、明らかか否かというのはあいまいな基準であり、被告にとって納得性がない。

## 6. 2 制度の行方

上述のように本問題はなかなか難しい。ここで、いったい訴訟の一回的解決とは何かを改めて考えてみる必要がある。裁判所という場所で一回的に全部解決することが目的なのか、裁判所と特許庁の間で手戻りが生ずることによる紛争の重複を避け、同一当事者の間で実質的に1回で解決することが目的なのか。後者だとするならば、制度としては、裁判所において非権利者当事者が無効の抗弁をすることを認める（無効が明らかでない場合も含めて）が、無効審判の請求をすることも認める。無効審判の請求があった場合は、特許庁は優先的にその審理を行う。無効の抗弁に対して権利者が訂正の審判を求める場合も特許庁で早期に審理を行うこととする、という案が提案されている。この案によれば、上述の問題の発生を大方避けることができ、実務上も争いの解決の道筋が後戻りせずに済むのではないだろうか。なお、知的財産訴訟

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

検討会の中では、特に法律上の手当てはせず、キルビー特許最高裁判決を踏襲するという考えも提案されている。

## 7. おわりに

本稿で取り上げた問題は、いずれも重要であり、難問である。専門委員制度、訴訟前の照会制度以外はまだ立法作業中あるいは構想中である。専門委員についても、制度が用意されただけであり運用はこれからである。問題は山積しているといっても過言ではない。

日本知的財産協会としては、会員の使い勝手のよい制度を追求し、立法当局に対して、適切な情報発信と請願を続けていかなければならない。

### 注 記

- 1) 「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第108号, 平成15年7月9日成立, 同月16日公布)
- 2) 平成15年改正民事訴訟法  
第六条(特許権等に関する訴え等の管轄)
  - ① 特許権, 実用新案権, 回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について, 前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には, その訴えは, それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
    - 一 東京高等裁判所, 名古屋高等裁判所, 仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所  
東京地方裁判所
    - 二 大阪高等裁判所, 広島高等裁判所, 福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所  
大阪地方裁判所
  - ② 特許権等に関する訴えについて, 前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には, それぞれ当該各号に定める裁判所にも, その訴えを提起することができる。
  - ③ 第一項第二号に定める裁判所が第一審とし

た特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は, 東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし, 第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については, この限りでない。

### 第六条の二(意匠権等に関する訴えの管轄)

意匠権, 商標権, 著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。), 出版権, 著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて, 第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には, それぞれ当該各号に定める裁判所にも, その訴えを提起することができる。

- 一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)  
東京地方裁判所
  - 二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)  
大阪地方裁判所
- 3) 平成15年改正民事訴訟法  
第二百六十九条の二(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)第一項  
第六条第一項各号に定める裁判所においては, 特許権等に関する訴えに係る事件について, 五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし, 第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については, この限りでない。
  - 4) 最高裁判所事務総局行政局第一課長  
定塚 誠「知的財産権訴訟の現状と展望」  
NBL765号27頁
  - 5) 平成15年改正民事訴訟法  
次の規定を参照のこと。  
第九十二条の二(専門委員の関与)  
第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)  
第九十二条の四(専門委員の関与の決定の取消し)  
第九十二条の五(専門委員の指定及び任免等)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第九十二条の六（専門委員の除斥及び忌避）

第九十二条の七（受命裁判官等の権限）

6) 前記注4)と同一文献

7) 平成15年改正民事訴訟法

次の規定を参照のこと。

第四百四十七条の二（訴訟手続きの計画的進行）

第四百四十七条の三（審理の計画）

8) 平成15年改正民事訴訟法

次の規定を参照のこと。

第一百三十二条の二（訴えの提起前における照会）

第一百三十二条の三及び第一百三十二条の四

9) 民事訴訟法

第二百二十条（文書提出義務）第四号ハ

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

第九十七条第一項第二号、同項第三号

次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

二 略

三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

10) 特許法

第五十条（書類の提出等）第一項

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

11) いわゆるキルビー特許判決（富士通半導体特許訴訟判決）：平成10年（オ）第364号、同12年4月11日最高裁第三小法廷。内容について、例えば、判例タイムズ1032号（2000. 8. 15）120頁以降参照

（原稿受領日 2004年1月21日）

