

各論点の整理（案）まとめ

1. 「知財紛争処理システム検討委員会」における基本的視点	・・・	1
2. 証拠収集手続に関する整理（案）	・・・	2
3. 権利の安定性に関する整理（案）	・・・	14
4. 差止請求権の在り方に関する整理（案）	・・・	26

「知財紛争処理システム検討委員会」における基本的視点

平成 27 年 1 1 月 1 8 日
知的財産戦略推進本部
知財紛争処理システム検討委員会委員長

我が国の知財紛争処理システムは、知的財産推進計画の初期の成果の一つである知的財産高等裁判所の設立から 10 年経ち、産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、利用状況や利便性において改善を求める声も強い。

我が国において、知的財産に関する多種多様な紛争を迅速かつ的確に解決することは、知的財産を活用したイノベーション創出の基盤であり、知財システム全般において知財紛争処理システムの知財戦略上の重要性はますます高まっている。国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我が国の知財紛争処理システムの在り方を検証すべき時期にある。

このたび、知財紛争処理システム機能強化に向けた課題・方向性を整理するため、「知財紛争処理システム検討委員会」第 1 回を開催し、検討全般についての審議が行われた。

これを踏まえ、今後の審議について、可能な限り客観的なデータに基づき、実態に即した検討を行うこととするとともに、基礎とすべき検討の基本的視点を以下のとおりまとめた。

(1) 「利用者」の視点

イノベーションの基盤となる知財制度に対する信頼性を高め、中小企業等を含めた国内外の利用者にとって納得感が高く、使いやすい仕組みとすることを目指す。

(2) 「経済的合理性」の視点

知的財産に関する紛争が主に企業間の争いであることを踏まえ、知的財産を活用したイノベーション創出が、経済的な合理性があるとみなされる環境を整えることを目指す。

(3) 「国際的」視点

経済・産業がグローバル化し、知財紛争処理システムが国際的な競争にさらされている中、我が国の国際競争力強化につながるよう、国際的な視点を踏まえた仕組みとすることを目指す。

以上

証拠収集手続に関する整理（案）

1. 現状と課題

特許権侵害訴訟において適正な審理がなされるためには、権利者・被疑侵害者の両当事者からその主張を立証するための証拠が十分に提出される必要がある。

しかし、技術に係る無体財産権である特許権の侵害については、一般的に、その証拠が被疑侵害者側に偏在し、権利者による侵害の立証が困難であるという特殊性がある。そのため、平成 11 年や平成 16 年などの数次の特許法改正により、訴え提起後の証拠収集手続に関して、民事訴訟法の特則が導入され、その強化が図られてきた。

一方で、特に製造方法特許に関しては、侵害が疑われる行為が被疑侵害者の工場内で行われていること、また、プログラム特許に関してはソースコードの入手等が必要になることから、依然としてその侵害の証拠の収集が困難であると指摘されている。とりわけ、製造方法特許については、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許に関する最高裁判決（平成 27 年 6 月 5 日）によりその重要性が高まってきた状況であり、より一層問題になると考えられる。

知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会の下に設置された知財紛争処理タスクフォースの報告書（平成 27 年 5 月 28 日）や制度のユーザである事業者・弁護士・裁判官等からのヒアリングによれば、特則が整備されており、必要な証拠は収集されているという指摘もある一方で、これらの特則が十分に活用されておらず、特許権侵害訴訟における証拠提出を図るといった趣旨が必ずしも実現されていないため、証拠収集手続を改善すべきであるとの指摘がなされている。また、これらの手続に加えて、平成 15 年民事訴訟法改正等で導入された訴え提起前の証拠収集についても、特許権侵害の特殊性に鑑み、その強化を検討すべきであるとの指摘もなされている。

2. 論点

（1）基本的な考え方

特許権の活用によるイノベーション創出を通じて我が国産業の発達につなげていくとの観点からすれば、正当な特許権は適切に保護される必要がある。そのため、基本的には、特許権侵害の特殊性に鑑み、その証拠収集手続の強化を図っていくべきである。一方、公平の観点から、権利者と被疑侵害者の攻撃防御のバランスや、権利者の利益のみならず、被疑侵害者の営業秘密の保護及び証拠収集制度の濫用防止についても考慮する必要がある。

また、特許権侵害訴訟は民事訴訟の一類型であることから、特許権侵害の特殊性とともに、民事訴訟制度との整合性についても考慮する必要がある。

以上を踏まえ、権利者・被疑侵害者の両当事者にとって納得感のある、より適切・公平な証拠収集手続を実現するための方策について、当委員会の基本的視点である、利用者の視点、経済的合理性の視点及び国際的視点から検討することが適当である。

(2) 訴え提起前の証拠収集手続

訴えの提起前の証拠収集手続については、提訴後の迅速かつ計画的な審理進行のために、訴え提起の段階で訴訟追行に必要な証拠等を取得していることが望ましいとの観点から、「訴え提起前における照会」(民事訴訟法第132条の2)及び「訴え提起前における証拠収集の処分」(同法第132条の3)の規定が設けられている。また、訴え提起前に限られないが、証拠調べが困難となること等を防ぐ観点で、「証拠保全」(同法第234条、第237条)という手続もある。

特許権侵害に関する紛争においては、その証拠が被疑侵害者に偏っているという特殊性のために証拠収集が十分に行えず、権利者が訴訟提起等を断念せざるを得ない場合があることを踏まえ、訴え提起前の証拠収集手続の拡充を検討すべきとの指摘がなされている。その検討にあたっては、これらの現行の制度(以下「証拠収集処分等」という。)の在り方も含めて、特許権侵害の特殊性等の観点から、どのように考えるかが論点となる。

① 訴え提起前の証拠収集手続の拡充について

濫用を防止しつつ、実効的な証拠収集を実現すべく、仮処分命令の申立てなどの訴え提起後と類似の状況を作る前提で、訴え提起前の手続を拡充すべきではないかとの指摘があった。

これについては、現行制度では、特に製造方法やプログラムに関する特許権の侵害において、主たる証拠が被疑侵害者側に偏在し、訴訟提起の決断に必要な証拠の入手が困難であり、結果として権利者側が泣き寝入りせざるを得ない場合もあることから、積極的に支持する意見があった。例えば、他者の工場内にある大型機械が特許を侵害している可能性があっても、侵害の確認のために権利者が当該大型機械を購入するわけにはいかないため、侵害を推測することしかできない状況になるが、このような場合に提訴前の証拠収集が可能となれば良いとの指摘があった。また、仮に手続が拡充されれば、訴訟提起に至らず紛争が解決されることや、訴訟を通じた個人発明家や中小企業などの救済の実現といった効果も期待できるとの指摘もあった。

一方で、悪意を持って手続を濫用する者により、製造ノウハウや営業秘密が開示されてしまうリスクがあるとの強い懸念や、実務の実態として、一定程度調べて、警告し、話し合いをしたうえで、それでも解決しなければ訴訟する場合が多く、訴え提起後と類似の状況にするのであれば、訴え提起後に行えば良く、提訴前の証拠収集手続を導入してもあまり意味はないとの指摘があった。

以上を踏まえると、訴え提起前の手続の拡充については、拡充により期待される権利者への利益と、営業秘密の保護や制度の濫用等に関する問題やリスクを利益衡量して、その是非を判断することが妥当であり、具体的な対応策について個別に検討することが適当と考えられる。

② 訴え提起前の手続の拡充に関する具体的な対応策について

現行の民事訴訟法第132条の4第1項第3号に規定のある「専門家による専門意見陳述の嘱託」や第4号に規定のある「執行官による現況調査命令」などはほとんど活用されていない状況であり、その原因として、証拠収集処分等には強制力がないことや、提訴後の立証に使うことの明白性、相手方への意見聴取といった要件が厳しいことがあるのではないかと指摘があった。

これを踏まえた具体的な対応策として、(a) 現行の証拠収集処分等について強制力を付与する又は要件を緩和する等の見直しを行うことや、(b) 現行の「執行官による現況調査命令」と「専門家による専門意見の陳述」を組み合わせる形で、中立的な第三者の専門家が査察を行う制度を新しく創設することが考えられる。

(a) 現行の証拠収集処分等について強制力を付与する又は要件を緩和する等の見直しについて

現行の証拠収集処分等が実効性を持って活用されるよう、受忍義務があることを明確にすることや、処分等に応じない場合に何らかの制裁を課すことによって強制力を与えること、処分等の要件を一部緩和することが考えられる。

この点、提訴前である以上、相手方の任意の応諾に基づきなされることが基本と考えるべきとの立法経緯での指摘、営業秘密の保護とのバランス、特許紛争に限って強制力を付与する又は要件を緩和することの根拠などの整理が必要であると考えられる。

また、知財紛争処理システムに関する国内アンケート結果（平成 27 年知財紛争処理システム検討委員会第 5 回資料 2）（以下「アンケート結果」という。）によれば、提訴前の証拠収集処分等を使用する側として、対象企業の 8 割以上（うち、4 割弱が制度を知らないと回答）、対象弁護士の 7 割以上が実際に利用した経験がないという状況であり、活用しにくいため利用されないとの指摘もあったが、現行制度が活用されない要因が必ずしも明確になっているとは言えない。

以上から、現行の証拠収集処分等に関する見直しについては、ユーザである企業の半数近くが現行制度を認知していないため、現行制度の周知、利用例の共有などを進めつつ、現行制度が活用されない要因の分析及びその具体的改善策の可能性の検討を行っていくことが適当であると考えられる。

(b) 中立的な第三者の専門家が査察を行う新しい制度について（提訴前査察）

裁判所が選任し、守秘義務を負った中立的な第三者の専門家が査察を行いその結果を裁判所に報告し、侵害の有無や営業秘密の保護の要否などを考慮した上で権利者等にその結果を開示するか否かを裁判所が判断するという新しい制度を導入すれば、営業秘密の保護に配慮しながら、提訴前の証拠収集手続が拡充されることが期待される。

一方で、実体法上の情報請求権が広範囲に求められるドイツの民法とは異なり、日本の民法には対応する権利がなく、特許紛争の場合だけに情報請求権を認めることができるのか疑問であるとの指摘もあった。

また、この制度の具体的な制度設計について、査察を行う第三者、査察の実施手続、査察結果の取扱い、濫用防止の手段の 4 つの点で、それぞれ以下のとおり指摘があった。

・ 査察を行う第三者について

弁護士や弁理士などの専門家の活用を検討すべきとの指摘があった一方で、企業が求める高いレベルの専門性を有する専門家は確保できるのかとの指摘があった。

- ・ 査察の実施手続について

査察の発令要件については、現状の書類提出命令に比べ緩和すべきとの指摘があり、具体的には、申立人への審尋を経て、「侵害の合理的な疑いがあること」を要件として裁判所が査察命令を出す手続にすべきとの指摘があった。

また、査察が突然行われるとすれば、営業秘密保護の観点から、経営上のリスクがあるとの指摘があった一方で、ドイツの査察では、実務上2時間程度の猶予が与えられており、配慮した制度設計が可能との指摘もあった。

- ・ 査察結果の取扱いについて

査察の結果について、どういう場合にどのように申立人に開示するかという点が営業秘密の保護との関係で問題となる。この点、侵害があるとの裁判官の心証が一定以上あれば開示されるべきとの指摘があった。

この案に対しては、運用次第では探索的に用いられ、濫用のおそれが出てくるとの指摘もあった。これは、両当事者が主張立証を尽くしていない訴訟提起前では、不十分な根拠で営業秘密等が開示されてしまう可能性があることを懸念したものと考えられる。

- ・ 濫用の防止の手段について

仮処分として整理したうえで、担保を立てるべきとの指摘があった一方で、担保の算定は非常に困難であるとの指摘があった。

以上を踏まえると、訴え提起前に中立的な第三者の専門家が査察を行う新しい制度を創設することについては、特に企業間の話し合いで有効な結果が得られない場合がある中小企業等にとって、訴訟提起に必要な証拠を収集しやすくなることが期待される一方で、具体的な制度設計において、様々な課題が指摘されており、特に提訴前の段階であることに鑑み、査察結果の取扱いについては営業秘密保護との関係でより慎重な検討が必要と考えられる。

したがって、経済的合理性、利用者の視点等に照らし、特に中小企業にとって証拠収集がしやすくなるとの利点があることを踏まえ、前述した課題への対応策を含め、営業秘密の保護の必要性とのバランスを考慮し、その是非について引き続き検討することが適当である。

(3) 訴え提起後の証拠収集手続

訴えの提起後の証拠収集等に関する現行特許法上の主な規定については、以下のとおりである。

- ・ 侵害態様の特定のための争点整理段階において、被疑侵害者は特許権者が主張する具体的な侵害行為について否認するときは自己の行為の具体的な態様を明示しなければならないとの規定（特許法第104条の2）（以下「具体的な態様の明示義務」という。）
- ・ 当事者の申立てにより、相手方に対して書類の提出を命ずることができる規定（同法第105条）（以下「書類提出命令」という。）
- ・ 当事者の申立てにより、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命

ずることができるとする規定（同法第105条の4）（以下「秘密保持命令」という。）

しかし、これらの規定について、実際には十分に活用されておらず、必ずしも機能していないとの指摘がある。

以上を踏まえ、提起後の証拠収集手続の改善についてどのように考えるべきかが論点となる。

① 争点整理段階における証拠収集（具体的態様の明示義務）について

本規定は、訴訟提起者であり立証責任を負っている原告たる権利者のみではなく、立証責任を負わない被疑侵害者も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、侵害行為を否認する具体的態様を明らかにしなければならないとするものである。本規定にしたがった対応をしない場合の制裁措置は設けられておらず、裁判官の心証に影響を与えることでその担保がなされていると考えられる。

本規定については、被疑侵害者は、単に「違う」と主張する場合や、不鮮明な写真を示すにとどまるなど、不十分な証拠に基づく具体的とは言えない程度の形式的な否認で済ませるというように、同義務の履行に消極的であり、本規定の趣旨が十分に実現されていないとの指摘がある。

アンケート結果によれば、被告が明示した具体的態様が不十分と感じた企業は約7割、弁護士は約5割あったところである。

これを踏まえた具体的な対応策として、(a) 具体的態様を証する証拠提出義務を課すことや、(b) 具体的態様が十分に明らかにならない場合に、何らかの制裁を設けることが考えられる。

(a) 証拠提出義務を課すことについて

被疑侵害者に具体的態様を証する証拠提出義務を課すことにより、実質的な意味で、争点整理段階での被疑侵害者の積極的な参加を促進させることが期待される。

しかし、元となった民事訴訟法の積極否認の考え方が訓示的な趣旨であることや、同義務は、訴訟初期の認否の段階におけるものであることから、いきなり証拠の提出義務を課すことには違和感があるとの指摘があった。また、そもそも原告被告が攻撃防御を尽す前の状態で、証拠提出義務等を課せば、保護すべき営業秘密が漏れてしまうおそれもあると考えられる。さらに、現状でも裁判所の訴訟指揮により相手方の製法、製品の構造に開示するよう強く促しており、問題なく運用されているとの指摘もあった。

以上から、訴訟初期の争点整理段階であることや、営業秘密の保護の点でも課題があると考えられるため、利用者の視点等に照らし、具体的態様を証する証拠提出義務を課すことは当面行わず、具体的態様の明示義務の運用状況を引き続き注視していくことが適当である。

(b) 何らかの制裁を設けることについて

具体的態様の明示義務により実効性を持たせるという観点で、十分に明示されなかった場合に制裁を設けることが考えられる。具体的には、相手方主張の侵害行為を行っていたことを真実として推定することや、書類提出命令を発令しやすくすることが考えられる。このような制裁を設けるこ

とにより、具体的態様の明示義務の趣旨である「被疑侵害者も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる」ことの実現に資し、訴訟における争点整理手続、その後の進行の円滑化につながることを期待されると考えられる。

この点、制裁として、真実として推定する場合には、認否の段階で真実と認めてしまうことになり、ドラスティックすぎるとの指摘や、模索的な証拠調べにより、営業秘密が漏れてしまうおそれがあるとの指摘があった。

これに対し、具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に、次の証拠調べの段階における書類提出命令が発令されやすくするという方策が考えられる。これは、被疑侵害者の具体的態様の明示が促されることが期待される一方で、当該義務の履行状況や被疑侵害者と権利者による攻撃防御の状況を踏まえて、実際に発令するかどうかは訴訟指揮により柔軟に判断することも可能であると考えられる。

また、理論的にも、具体的態様の明示義務が十分に履行されなかったために、争点整理が十分に深まらない結果として権利者側が十分に書類を特定できない場合に、義務を十分に履行していない被疑侵害者側が不特定を根拠に提出を拒否することは訴訟上の信義則から認められないという考え方はあり得るとの指摘があった。さらに、具体的態様の明示義務と書類提出命令は共に特許法に規定される特則であり、これらの特則を結びつけることは民事訴訟法の原則に抵触しないとの指摘もあった。

なお、書類提出命令との関連で、アンケート結果によれば、被告が明示した具体的態様が不十分と感じたため書類提出命令を申し立てたが、申立てに理由がないとして同命令が出されなかった経験が、企業、弁護士とも5割程度あったところである一方で、訴訟指揮により任意で文書が提出された経験も5割程度あったところである。

以上から、具体的態様の明示義務が十分に明示されなかった場合に書類提出命令が発令されやすくすることについては、非協力的な被疑侵害者に対し書類提出命令が発令されやすくなり、営業秘密の保護に配慮しながら、証拠収集手続の実効性を確保することが期待されるため、経済的合理性の視点、利用者の視点等に照らして、意義があると考えられる。したがって、その導入について、営業秘密の保護の在り方についても考慮しつつ、具体的に検討を進めることが適当である。

② 証拠調べ段階の証拠収集（書類提出命令等）について

書類提出命令は、民事訴訟法第 220 条の要件を充足しない場合でも訴訟上必要な証拠が提出されるようにするため、被疑侵害者の侵害行為の立証又は当該行為による損害の計算のため、必要な書類の提出を、当該書類の所持者が拒否する正当な理由があるときを除き、命じることができるようにしたものである。正当な理由があるかどうかについては、訴訟追行上の必要性和営業秘密の保護の必要性を比較衡量した上で裁判所が判断を行うこと、また、秘密保持命令と併用することが想定されていた。本規定の実効性の担保については、同法第 224 条第 1 項が適用になり、書類提出命令に従わない場合、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができるようになっている。

本規定については、裁判所による命令の発出が保守的かつ謙抑的であり、特に侵害立証に係る書類提出命令の事例が少ないこと、文書の特定が困難で

あること等の指摘がある一方で、探索的な証拠開示は認めるべきではない、訴訟指揮による任意の文書提出が活用されている等の指摘もある。

これらの指摘を踏まえ、訴え提起後の証拠収集手続を充実させるための具体的な対応策として、(a) 現行の書類提出命令をより活用しやすくするために見直すこと、(b) 当事者間で証拠をより収集しやすくするため、当事者間における証拠の開示を義務付ける制度、(c) 中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）を導入することが考えられる。

(a) 現行の書類提出命令の見直しについて

具体的な見直し案として、(a1) 当事者に対してより広範な文書提出を義務付けることや、申立人による文書の特定の要件を緩和し、提出すべき文書の範囲を裁判所が指定する制度や、(a2) 書類提出命令の前提となる当事者の申立てについて、「証拠調べの必要性の疎明」に至らなくても、「侵害の可能性が否定できない程度」で書類提出命令を発することが可能な制度など、書類提出命令の発令要件を見直すこと、(a3) 書類提出命令の申立ての却下を判断した時点で却下したことを裁判官が明示することが考えられる。

(a1) 文書の特定要件の緩和等について

文書の特定要件を緩和し、文書提出の範囲について裁判所が調整することで、申立人による文書の特定が不十分であっても柔軟に書類提出命令を発することが可能となり、営業秘密の保護に配慮しつつ、証拠収集手続の強化が期待できると考えられる。

この点、現行の民事訴訟法第 222 条で文書の表示や趣旨を明らかにすることが著しく困難である場合、文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りるとなっており、裁判所は厳しく見ているわけではないとの指摘があった。また、アンケート結果によれば、書類提出命令を検討しながら申し立てに至らなかった原因として、「文書の特定が十分できなかった」をあげたのは、企業で 1 割、弁護士で 3 割程度であった。

以上から、文書の特定が問題となった事例は一定程度あると考えられるが、現行法の下でも文書の特定要件について柔軟な運用は可能であると考えられるため、訴訟指揮により、両当事者にとって納得感のある十分な証拠収集の実現に向けた運用が可能であると考えられる。したがって、当面は適切な運用に期待していくことが適当である。

なお、文書の特定に係る運用状況について、今後の事例の蓄積等の中で想定できない状況が生じ、現行法上対処できなくなる場合も考えられることから、その運用状況について引き続き注視していく必要がある。

(a2) 書類提出命令の発令要件の見直し（侵害の可能性が否定できない程度で書類提出命令を発することが可能な制度）について

書類提出命令の申立ての際に、証拠の必要性について疎明に達していなくても、侵害の可能性が否定できない程度で書類提出命令が発令されるようになれば、非侵害と判断されたとしても、権利者の納得感

が高まると考えられる。

一方で、現行の特許法第 105 条は、「当該侵害行為について立証するため、(中略) 必要な書類の提出を命ずることができる」とされており、書類提出命令の発令について、具体的な要件が記載されていないところである。また、実務の現状について、裁判所としてそれほど高いレベルを求めているわけではないとの指摘や、裁判官は、証拠の必要性、相手方の営業秘密の保護の必要性のバランスの中で、難しい判断を迫られているとの指摘もあった。さらに、疎明のレベルを下げると濫用が懸念されるとの指摘もあった。

なお、アンケート結果によれば、命令が出されなかった理由として、裁判官の判断によるとした企業は 6 割、弁護士は 3 割あった一方で、文書が任意で提出されたとしたのもそれぞれ 3 割、7 割あったところである。

以上から、書類提出命令の発令要件の見直しについては、要件の緩和を明確にすることにより、証拠収集手続の強化とともに、納得感を高めることが期待できる一方で、一律に緩和すると、営業秘密の保護が十分にできるかどうかについては課題が残ると考えられる。したがって、基本的には、柔軟な訴訟指揮により、両当事者にとって納得感のある十分な証拠収集の実現に向けた運用が可能であると考えられ、当面は適切な運用に期待していくことが適当である。

なお、書類提出命令について、今後の事例の蓄積等の中で想定できない状況が生じ、現行法の運用では十分な証拠収集が実現しなくなる場合も考えられることから、その運用状況について引き続き注視していく必要がある。

また、営業秘密の保護の観点から、秘密保持命令制度を組み合わせたいうえで、書類提出命令の発令要件を緩和すべきとの指摘については、当事者の申立てを前提とする現行の秘密保持命令制度の見直しの問題であるため、秘密保持命令に関する方策において整理することとする。

(a3) 書類提出命令の申立ての却下の明示について

書類提出命令の却下については、提出義務がないとして行う場合と証拠の必要性がないとして行う場合がある。このうち、前者の黙示的な却下は、即時抗告権を奪うことになるため相当でなく、実務上もないとの指摘があった。一方で、後者について、黙示的に却下している事例があり、透明性や納得感の観点での課題が指摘された。

この点、却下を判断した時点で明示すれば、申立人にこれを踏まえた主張や再申立ての機会を与えることにつながり、納得感も増すことが期待される。

しかし、この場合の決定が黙示的に行えることは最高裁判所の判例（最判昭 43. 2. 1 民集 90 号 173 頁）で確立された実務であるとされている。また、特許紛争に限り、一律に明示するように義務化すると、民事訴訟法第 223 条第 7 項に基づく即時抗告が可能となる場合もあり全体の解決が遅くなるおそれや、却下の理由を問われた際に訴訟の進行途中で非侵害と言わざるを得なくなるため明示することが難しい場合

もあるとの指摘があった。さらに、仮に申立てが認められず、1審で敗訴した場合でも、2審で再度申立ての機会が保障されており、問題ないとの指摘もある。

以上から、書類提出命令の申立ての却下については、訴訟遅延目的で申立てが濫用されている場合など黙示的に却下すべき場合もある一方で、却下の決定を明示して、当事者に攻撃防御の機会を更に与えることで、当事者の納得感が増し、十分な証拠収集につながる場合があると考えられる。したがって、柔軟な訴訟指揮により解決することが可能であると考えられ、当面は積極的な運用に期待していくことが適当である。

なお、今後の事例の蓄積等の中で想定できない状況が生じ、現行法の運用で十分な対処ができなくなる場合も考えられることから、その運用状況について引き続き注視していく必要がある。

(b) 当事者間における証拠の開示を義務付ける制度について

裁判所の訴訟指揮によらず、当事者間で証拠をより収集しやすくするため、当事者間における証拠の開示を義務付ける制度も考えられる。この制度は、当事者がお互いの手元にある証拠を開示した上で、裁判所の判断を仰ぐことがフェアであるとの考え方から米国で導入されているいわゆるディスカバリー制度を参考とするものである。

この点、裁判の公平、証拠の偏在を解消する観点から基本的理念は理解できるとの指摘もあるが、米国の訴訟実態を踏まえれば、当事者、特に被疑侵害者側の人的、経済的負担が極めて大きいこと、必要以上の証拠の提出を要求されることがあり、悪意のある者による濫用が増えるおそれがあることなどの指摘があった。

以上を踏まえれば、本対応策は証拠収集手続の強化が期待できる一方で、当事者の負担が過度に重くなるおそれがあり、また、不要な証拠にまで範囲が広がり、営業秘密の保護に関する問題も増大することが想定されるため、経済合理性、利用者の視点に照らし、適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点からは、ディスカバリー制度を導入している米国においても、同制度の見直しが進められているところであり、日本において積極的に導入を検討すべき状況にはないと考えられる。

(c) 中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）について

前述した提訴前の証拠収集手続の場合と同様に、提訴後の証拠収集手続において、裁判所が選任し守秘義務を負った中立的な第三者の専門家が被疑侵害者に対して査察を行いその結果を裁判所に報告し、侵害の有無や営業秘密の保護の要否などを考慮した上で権利者等にその結果を開示するか判断するという新しい制度を導入すれば、営業秘密の保護に配慮しながら、提訴後の証拠収集手続が拡充されることが期待される。

具体的に、第三者が守秘義務を負って査察することで、被疑侵害者側の隠ぺいや改ざんを防ぐとともに、裁判所が状況に応じて確認し、非侵害となる時は権利者側に見せないことが可能となり、証拠の必要性と被疑侵害者の営業秘密の保護の必要性のバランスの中で難しい判断を迫られている

裁判所の悩みの解消につながるとの指摘があった。

また、我が国の法制度との整合性については、提訴前査察と同様に特許紛争の場合だけ情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘がある一方で、民事訴訟法の鑑定制度の特則として、特許法第105条の2に損害計算のための鑑定規定があり、これを参考に、侵害に関する鑑定制度として導入する方法があり得るとの指摘もあった。さらに、鑑定費用についても、いわゆるディスカバリー制度によりかかる費用と比べれば必ずしも高いとは言えないと考えられる。

一方で、提訴前査察の手続の場合と同様に、査察を行う第三者、査察の実施手続、査察結果の取扱い、濫用防止の手段の4つの点について課題があると考えられる。

ただし、査察結果の取扱いについては、提訴後であるため、提訴前と比べ、両当事者の主張立証を踏まえた十分な根拠を持った判断が期待できると考えられる。また、第三者による査察であるため、査察結果の取扱いが慎重になされる限り、営業秘密が相手方へ漏えいするリスクは低く、現行の書類提出命令と比べて発令要件を緩和することが可能であると考えられる。

以上から、訴え提起後に中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）については、営業秘密の保護に配慮しながら、証拠収集手続の実効性を確保することが期待され、経済的合理性、当事者の視点に照らし、その導入には意義があると考えられる。したがって、我が国の法体系との整合性や前述した課題への対応策及び実効性確保の方策を含め、具体的に検討を進めることが適当である。

なお、国際的視点からも、ドイツなどで導入されている査察制度は優れた制度であるとの指摘もあったところであり、日本法とドイツ法における実体法上の権利の内容の差異を考慮しつつ、これらの制度の運用上の効果や課題も十分に踏まえる必要があると考えられる。

③ 秘密保持命令について

現行の秘密保持命令は、営業秘密を保護しつつ訴訟手続に顕出させ、侵害行為の立証を容易にするため、営業秘密が開示されることにより当事者の事業活動に支障が生ずるおそれがある場合に、営業秘密を含む準備書面や証拠について、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、訴訟追行の目的外利用を禁止する命令である。本規定の実効性の担保については、刑事罰（5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金）がある。

本規定については、当事者間の秘密保持契約が利用されており、運用で対応が可能との指摘もある一方で、相手方企業担当者を閲覧対象者に含める制度に抵抗感があるとの指摘や、補佐人になることを躊躇する場合があります。現行制度では、当事者が信頼する技術的な知見を有する第三者の専門家を閲覧対象者に含めることができない等の指摘がある。

また、秘密保持命令は、被疑侵害者が任意に提出する書類に対して発令され、機能している一方で、被疑侵害者が任意に提出しない書類については、秘密保持命令とは関係なく、書類提出命令で別個に対応されているとの指摘があ

った。この点、侵害行為の立証のために、被疑侵害者が任意に提出しない書類こそ権利者にとって必要であることが多いと考えられるが、こういう場合に、書類提出命令の発令の検討に当たり、相手方が書類提出を拒否する正当理由に対して、秘密保持命令の発令で対応できるということを念頭において、書類提出命令を発令するという実態はないとの指摘があった。

これらに対する具体的な対応策として、(a)第三者の専門家や代理人を秘密保持命令の名宛人として、提出書類の閲覧を当該名宛人のみに限る仕組みを正面から認める制度とすること、(b)書類提出命令の発令要件の見直しと関連し、書類提出命令に併せて申立てによらずに秘密保持命令が発令できるようにすることが考えられる。

(a) 第三者の専門家や代理人にのみ書類開示を想定した制度について

当事者が信頼する大学教授など第三者の専門家へのみ資料を開示することを前提にした制度とすれば、訴訟当事者である補佐人になることを躊躇する専門家にも意見を求めることができるようになると考えられる。

また、代理人にのみ営業秘密を開示できるとすると、秘密保持命令が発令されても残る当事者の忌避感やその技術に関連する業務ができなくなってしまうという開示される側の問題の解決につながると考えられる。なお、代理人の技術的専門知識が不足していても、代理人に加えて技術的専門家たる補佐人も対象とすることで対応できると考えられる。

さらに、アンケート結果によれば、開示する側において、秘密保持命令を受けた当事者に開示しても良いとする企業は5%弱、弁護士は1割弱であったのに対し、同命令を受けた相手方代理人であれば良いとする企業、弁護士ともに2割超あり、開示対象が当事者ではなく代理人であれば抵抗感が弱まることが伺われる。

しかし、本人訴訟が可能であることとの整合性、現行法における鑑定人や補佐人以外の第三者の立場や代理人だけが行う訴訟行為を認めることと民事訴訟法制度との整合性、特許紛争においてのみ制度を設ける根拠などが課題であると考えられる。

以上から、第三者の専門家や代理人にのみ書類開示を想定した制度については、秘密保持命令と組み合わせた書類提出命令を促進し、証拠収集手続の拡充につながることが期待されるが、第三者が名宛人となることの躊躇への対策、本人訴訟の場合があることや、当事者以外にのみ訴訟行為を認めることの民事訴訟法上の課題を含め、経済的合理性、利用者の視点等に照らし、その是非について引き続き検討することが適当である。

(b) 書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにすることについて

書類提出命令の発令に併せて当事者の申立てによらずに秘密保持命令が発令できるようになると、書類提出命令発令にあたっての、それを拒む正当な理由があるかどうかの判断において「証拠の必要性」と「営業秘密漏えいリスク」を裁判官が比較考量する際に、秘密保持命令発令を前提に検討ができ、書類提出命令が発令されやすくなることが期待される。

この点、實際上、秘密保持命令の名宛人をどうするのかを裁判所が判断することは難しいとの指摘や、営業秘密が含まれる書類であれば、秘密保

持命令の申立てが行われるので意味がないとの指摘があった。

しかし、名宛人については、当事者の意見を聞いて裁判所が判断するようにすることや、書類提出命令の申立ての際に秘密保持命令を自分自身に発令するように申し立てる仕組みとすることで解決できるとの指摘があった。また、意味があるかどうかについては、裁判所としては、被疑侵害者側が秘密保持命令を申し立てるか否か分からない段階で、それを申し立てることを前提に判断することはできないため、申立てによらずに秘密保持命令を発令できるようにするには意味があるとの指摘があった。

なお、アンケート結果によれば、秘密保持命令の申立てを検討したが申立てなかった企業は6割、弁護士は7割であり、当事者が申立てに必ずしも積極的ではない現状が示されている。

以上から、書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにすることについては、書類提出命令が発令されやすくなり、営業秘密の保護に配慮しながら、証拠収集手続の実効性を確保することが期待されるため、経済的合理性、利用者の視点等も照らして、意義があると考えられる。したがって、その導入について、名宛人を決める仕組みなどの課題を含めて、具体的に検討を進めることが適当である。

④ その他

証拠収集手続は訴訟指揮に依拠しているが、裁判全体の納得性・透明性を上げていくことが日本の司法制度の中で問われており、訴訟指揮について改善の余地があるのではないかと指摘があった。

利用者の視点等から、より一層の納得感、透明性を上げるような運用が期待される。

3. 方向性

権利者・被疑侵害者の両当事者にとってより納得感のある営業秘密の保護や濫用防止を考慮した適切かつ公平な証拠収集手続を実現するための方策について以下のとおり、進めることが適当である。

訴え提起前の証拠収集手続については、現行制度の周知、利用例の共有などを進めつつ、現行制度が活用されない要因の分析及びその具体的改善策の可能性の検討を行っていくことが適当である。また、訴え提起前に中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴前査察）について、その是非について引き続き検討することが適当である。

訴え提起後の証拠収集手続については、現行の書類提出命令が発令しやすくなるよう、具体的態様の明示義務が十分に明示されなかった場合に同命令が発令されやすくする方策や、同命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにすることについて、それぞれ具体的に検討を進めることが適当である。

また、訴え提起後に中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）について、具体的に検討を進めることが適当である。

さらに、第三者の専門家や代理人にのみ書類開示を想定した制度の是非について、引き続き検討することが適当である。

以上

権利の安定性に関する整理（案）

1. 現状と課題

無体物に関する権利である特許権は、有体物に関する一般的な権利である所有権とは異なり、権利の存在及び範囲が不明確となりやすいことから、我が国は、それらを明確にするとともに、本来保護に値しない発明に特許権が付与されることを回避し、権利の法的安定性を担保するため、技術専門官庁である特許庁による行政処分を経て権利付与される制度を採用している。また、専門官庁の審査官であったとしてもその判断は絶対的なものとは言えないため、特許制度の信頼性を保つべく、審判制度及び審決等取消訴訟を設け、その判断の誤りの是正を可能としている。

しかしながら、このような制度下であっても、特許権侵害訴訟等の局面においては、特許の有効性について当事者間で争いになることが多いため、これまで制度改正により是正が図られてきたところである。

権利の安定性に関わる重要な制度改正としては、特許法第 104 条の 3（以下「無効の抗弁」という。）がある。これは、キルビー最高裁判決（最三小判平成 12・4・11）（以下「キルビー判決」という。）以前、侵害訴訟において特許の有効・無効の審理・判断はできなかったが、平成 16 年特許法改正により、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を押し進め、「当該特許権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、侵害訴訟において特許無効の抗弁を認める規定として創設されたものである。この後、平成 23 年特許法改正により、再審の訴え等における主張の制限（特許法第 104 条の 4）がなされ、無効審判の結果により侵害訴訟の確定判決の結果を覆すことができなくなり、無効審判との関係が整理されている。

紛争処理の段階における権利の安定性について、知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会の下に設置された知財紛争処理タスクフォースの報告書（平成 27 年 5 月 28 日）や、制度のユーザーである事業者・弁護士・裁判官等からのヒアリングによれば、無効の抗弁が紛争解決の実効性・訴訟経済の観点からは引き続き有効な規定であると指摘される一方で、導入から 10 年が経過し、特許の有効性に関する権利者と被疑侵害者の攻撃防御のバランスの問題や、無効審判との役割分担に関する指摘がなされている。また、無効の抗弁の導入の背景の一つとなった無効審判の審理遅延が著しく改善されたという事情にも留意が必要である。

また、紛争処理の段階において特許権が無効となるリスクを軽減するためには、それ以前の権利の付与の段階の取組も重要である。

権利付与の段階に関わる制度改正としては、平成 26 年特許法改正で導入された「特許異議申立制度」があり、また、特許庁においては審査・審判の品質の向上に向けた取組が強化されている中であるが、補正・訂正・分割といった制度の在り方についても指摘がなされている。

2. 論点

(1) 基本的な考え方

特許権に関する権利の安定性の検討に当たっては、事後規制型による自由な経済活動の中で社会全体の効率性を確保するという観点とともに、経済のグローバル化が進展する中で、経済成長の源泉である様々な知的な活動の重要性が高まり、我が国産業のイノベーション創出に向けた観点が重要であると考えられる。

また、権利の安定性は、我が国特許制度の根幹・信頼性に関わる問題でもあり、特許権を信じて相当期間投資を行った者を保護する必要性等もあることから、基本的にはその向上を図るべきであるが、無効審判や無効の抗弁などにより、無効と判断され得る特許権が存在することも否定できない。

以上を踏まえ、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性をより向上させるための方策について、当委員会の基本的視点である、利用者の視点、経済的合理性の視点及び国際的視点から検討することが適当である。

(2) 紛争処理段階について

紛争処理段階における権利の安定性については、行政処分によって付与された特許権に関し、主に特許庁による無効審判制度とともに、民事訴訟における無効の抗弁規定があるが、このような制度の在り方についてどのように考えるかが論点となる。

この点、特許権の有効性を信じた者を保護するという産業政策上の観点から無効理由を制限することなどを求める指摘や、無効審判及び無効の抗弁の在り方について技術的専門性を重視する観点から見直しを求める指摘がある。

① 特許権の有効性を信じた者の保護について

イノベーション促進の観点から特許権の有効性を信じて相当期間の投資を行った特許権者等を保護すべきという観点については、具体的な

対応策として、無効理由に除斥期間を設定することや無効理由を制限することが考えられるが、除斥期間を設定した場合、特許権の監視のために多大なリソースを割く負担を第三者に課すことになり、また、無効理由を制限した場合、本来無効の特許がそのまま残って自由な経済活動と効率性を阻害し、イノベーション促進を妨害するおそれがあるため、経済的合理性、利用者の視点に照らし、いずれの対応策についても適当ではないと考えられる。

また、国際的視点からも、除斥期間や無効理由の制限については、主要国では採用されていないことから、適当ではないと考えられる。

② 無効審判及び無効の抗弁の在り方の見直しについて

無効審判及び無効の抗弁の在り方の見直しについては、(i)両制度の性質の違い、(ii)ユーザーニーズ、(iii)特許権者と被疑侵害者のバランス、(iv)制度導入経緯・趣旨との整合性に留意し、検討することが必要と考えられる。

(i) 両制度の性質に関して

無効審判が専門官庁による職権審理を可能とする制度であり、対世効を有するものであるのに対して、無効の抗弁は、当事者主義の下で具体的な紛争の解決を図るために裁判所が直接判断する制度であり、相対効のみを有するという違いがある。

(ii) ユーザーニーズについて

ユーザーニーズとしては、有効・無効判断における技術的専門性、さらに、紛争の一回的解決や両制度の使い分けに関するニーズなどがあると考えられる。

(iii) 特許権者と被疑侵害者のバランスについて

被疑侵害者が無効審判と無効の抗弁による対応が選択可能である一方で、特許権者は直接的にはその反論のみが可能であるが、間接的には無効化を防ぐための訂正審判の請求又は無効審判手続中の訂正請求も可能である。

(iv) 制度導入経緯・趣旨について

キルビー判決後の法改正による無効の抗弁の導入（平成 16 年）、再審の訴え等における主張の制限（平成 23 年）、特許異議申立制度（平成 26 年）が導入されてきた経緯、また、無効の抗弁の導入の背景の一つとなった無効審判の審理遅延が大幅に改善短縮されたという経緯がある。

以上を踏まえ、権利の安定性の向上のための具体的な対応策としては、技術的専門性をより重視した判断を期待し、②-1「無効の抗弁（無効の抗弁に対する訂正の再抗弁についても含む）を見直すこと」、②-2

「侵害訴訟における技術的専門性を更に高めるための措置を講ずること」、②-3「攻撃防御のバランスの観点からの訂正審判制度の要件緩和等」の3つの方向性が考えられる。

②-1 無効の抗弁の見直しについて

具体的な対応策としては、(a)無効の抗弁の廃止、(b)無効の抗弁で利用できる無効理由の制限、(c)明らか要件又は有効性推定規定の導入の3つが考えられる。

(a) 無効の抗弁の廃止について

無効審判の審理期間が短縮化した以上、無効審判請求をすれば支障なく短期間で実効的な紛争解決が実現できるため、無効の抗弁は不要であるとの指摘がある。

しかし、無効の抗弁の廃止は、キルビー判決の根拠の一つである衡平の理念との関係で問題が生じ得ること、また、紛争の両当事者に侵害訴訟と無効審判の二つの手続を同時に強いることになり、訴訟経済の観点から問題があること、無効審判は請求せずに侵害訴訟において有効・無効に関する審理を行いたいという紛争の一次的解決の観点からのユーザーニーズに反すること等を踏まえれば、経済的合理性、利用者の視点に照らし、適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点からも、侵害訴訟において無効の抗弁が認められない主要先進国はドイツのみであり、この制度に対しては賛否両面から様々な評価があることから、無効の抗弁を廃止する理由には必ずしもならないと考えられる。

(b) 無効の抗弁で利用できる無効理由の制限について

無効理由のうち、進歩性の判断については、豊富な知識及び経験に基づく高度な判断が求められるものであって、裁判官は専門官庁と比べ経験が多いとは言えず、専門官庁である特許庁に委ねるべきという観点から無効の抗弁の無効理由を制限すべきとの指摘がある。

これに関して、無効の抗弁で利用できる無効理由を制限することで、侵害訴訟における無効の抗弁と審決取消訴訟における判断基準とが異なることになるが、これは、当事者の立証能力に左右される当事者主義の民事訴訟と職権主義の行政訴訟の性質の違いを踏まえれば、理論的に整理可能であり、直ちに問題であるとは言えないと考えられる。

しかし、審決取消訴訟と侵害訴訟が最終的には同じ知的財産高等裁判所で取り扱われるにもかかわらず、同一の特許権の有効性の判

断につき、異なる理由で異なる結論がなされる可能性があり、当事者と第三者を混乱させるおそれがあること、また、紛争の一次的解決の観点から統一された判断基準が望ましいとのユーザーニーズがあること、さらに、進歩性の判断に当たって、専門的な知見を有する調査官や専門委員の活用により、裁判官の専門性を相当程度補うことが可能であることを踏まえれば、経済的合理性、利用者の視点に照らし、無効の抗弁で利用できる無効理由を制限することは適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点については、主要先進国において、無効の抗弁で利用できる無効理由を制限している例はないところである。

(c) 明らか要件又は有効性推定規定の導入（以下「明らか要件」という。）について

明らか要件については、(c1)「侵害訴訟と無効審判における基準が異なることを前提に導入すべき」（以下「二重基準となる明らか要件」という。）との指摘があるとともに、(c2)「二重基準とはせず、行政処分によって付与される権利は当然有効性が推定されるため、それを確認的に規定する前提で、導入すべき」（以下、「確認的な明らか要件」という。）との指摘があった。

(c1) 二重基準となる明らか要件

当事者主義の民事訴訟と職権主義の行政訴訟の性質の違いを踏まえれば、無効の抗弁と侵害訴訟における判断基準が異なることは理論的にはあり得るものである。

これを前提に、行政行為の公定力を踏まえて民事訴訟では特許無効の判断を直接的には行わず、権利濫用が明らかである場合に権利行使を阻止できるようにすべきとの指摘や、特許庁の判断を尊重し、侵害訴訟においてのみより高い証明度を要求すべきとの指摘があった。加えて、仮に二重基準となる明らか要件を導入した場合は、侵害訴訟において特許の有効性及びその範囲について主張立証をする機会が制限されることから、特許法第 104 条の 4 に定める再審制限規定を見直すべきとの指摘があった。

しかし、二重基準となる明らか要件の下では、無効の抗弁で利用できる無効の理由を制限する場合と同様に、審決取消訴訟と侵害訴訟が最終的には同じ知的財産高等裁判所で取り扱われるにもかかわらず、同一の特許権の有効性の判断につき、異なる理由で異なる結論がなされる可能性があるため、紛争の一

回的解決の観点から統一された判断基準が望ましいとのユーザーニーズに反すると考えられ、更に第三者を混乱させるおそれもあることから、経済的合理性、利用者の視点に照らし、その導入は適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点からは、米国のような二重基準を導入してもよいのではないかという指摘があるが、一般的に米国で求められる証明度は「証拠の優越」という日本とは異なる証明度の考え方という指摘があることなどを踏まえると、必ずしも日本において二重基準を導入すべき理由にはならないと考えられる。

(c2) 確認的な明らかな要件

確認的な明らかな要件の導入に関して、特許権を信じて相当期間投資を行った者を保護する必要性があり、国際競争力の観点で無効とすることには慎重に判断すべきとの指摘、特許権が情報財としての特殊性を背景に他の一般の行政処分と比較して無効となる割合が高いため、訴訟外での紛争解決においても権利の有効性推定を明示することで事実上の効果が期待されるとの指摘、進歩性の技術水準に関するいわゆる後知恵排除の判断基準が判決で明記されるようになり生じた実務上の効果を根拠に、こういった当然のことを明示することによる事実上の効果が期待されるとの指摘があり、また、我が国産業のイノベーション創出に向けてプロパテント方向であることを対外的に明確にできるとの指摘があった。

確認的な明らかな要件については、確認的な意味でも明示すると、無効審判と侵害訴訟のいずれにおいても、特許権を無効とする際には、より慎重な判断がなされることが期待される点に加えて、訴訟等に至らない紛争の解決にも事実上の影響を及ぼし、権利の安定化に資すると考えられ、また、我が国産業のイノベーション創出に向けて権利の安定性を向上させるという意思をユーザーに明確に示すことにもつながると考えられる。

一方で、行政処分によって付与された特許権に有効性が推定されることは当然であり意味がないのではないかと指摘、逆に、強く推定が働いて無効になるべきものが無効にならなくなるのではないかと指摘があり、また、技術専門官庁による無効審判においても確認的な明らかな要件を課すことには違和感があるとの指摘があった。

以上から、無効の抗弁のみならず専門官庁が行う無効審判にも確認的な明らか要件を導入することの是非等、指摘された課題への対応も含め、更に検討を進めることが適当である。

(d) 訂正の再抗弁について

前述のとおり、被疑侵害者による無効の抗弁や無効審判請求に対して、特許権者は、直接的にはその反論のみが可能であり、間接的に無効化を防ぐための訂正審判請求等が可能となっている。

侵害訴訟において訂正の再抗弁を行う場合、「実際に適法な訂正審判請求等を行っていることが必要」等とする裁判例が複数あり、原則として、訂正審判請求や訂正請求を行わずに、訂正の再抗弁を行うことができない運用がなされている。

この点、権利者は、権利範囲の減縮が早期に確定することを防ぐとともに、紛争の長期化につながる無効審判の誘発を防ぐために、訂正審判請求等を躊躇する状況であるため、訂正審判請求等をしなくても訂正の再抗弁ができることを明確にすべきとの指摘があった。

また、これに関連して、被疑侵害者の事業とは関係がない無効事由がある場合でも、訂正審判制度が機能すれば無効事由が除外されて権利が生き残ることが想定されるため、実際に訂正がなされていない段階でも（権利濫用が明らかでないとして）権利行使を認めて問題ないとし、訴訟においてできるだけ権利無効とならないように運用されることを求める指摘もあった。

一方で、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁については、行政行為である訂正と当事者主義を前提とする民事訴訟との整合性が課題となるとの指摘、訂正の範囲が明確にならず第三者にとって複雑になるおそれがあるとの指摘、キルビー判決に基づき運用されていた時期に実際に生じたような濫用による審理の遅延のおそれがあるとの指摘、さらには、訂正審判請求等の要件緩和がむしろ重要との指摘があった。

この点、民事訴訟との整合性に関する課題については、無効の抗弁の場合と同様に、訂正の再抗弁も当事者効に限られると考えれば必ずしも問題であるとは言えず、訂正の範囲に関する課題についても、判決においてその範囲を明確化した上で、無効の抗弁の場合と同様に、第三者への情報提供を可能とする運用が可能であると考えられる。また、濫用のおそれに関しては、時機の制限を含めて、無効の抗弁における特許法第 104 条の 3 第 2 項のような規定による

手当てや、訴訟指揮による解決等が考えられる。さらに、訂正審判等の要件緩和と、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁の導入は矛盾するものではなく、両立可能であると考えられる。

訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁の導入は、侵害訴訟において訂正の可否について判断される機会が拡大され、紛争の迅速かつ一回的解決に資すること、被疑侵害者が無効審判請求を経ないで無効の抗弁を行えることと均衡すること、さらに、無効審判において訂正の可否についても併せて審理することができることで手続が均衡することが期待される。これらにより、侵害訴訟における権利の安定性の向上に資するとともに、紛争解決の実効性、訴訟経済等にも資するものとなり、更なる当事者間の衡平につながると評価できるため、経済的合理性、利用者の視点等に照らし、その導入には意義があると考えられる。

以上から、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁の導入について、前述の課題への対応の検討も含め、具体的に検討を進めることが適当である。

②-2 侵害訴訟における技術的専門性を更に高めるための措置

具体的な対応策としては、(a)「専門委員・調査官の更なる充実など、裁判所における更なる技術的専門性の向上」(以下「技術的専門性の向上」という。)、(b)「人事交流の拡大、意見交換会など、裁判所と専門官庁(特許庁)の連携強化」(以下「連携強化」という。)、(c)「特許庁による有効性確認、求意見など、侵害訴訟における専門官庁(特許庁)によるレビュー機会の拡大」(以下「レビュー機会の拡大」という。)の3つが考えられる。

(a) 技術的専門性の向上

調査官、専門委員は、裁判における技術的なサポートとして機能しているとの指摘や、技術的専門性に関する特許庁と裁判所の基準のずれの予防のためには、技術的専門性を高める仕組みを地道に充実させていくべきとの指摘があり、調査官、専門委員の更なる充実を図ることは基本的に適当と考えられる。

ただし、当事者主義の審理構造との関係、関与の公平・中立、透明性、質・量の確保、無効審判との役割分担などの課題もあることから、これらを踏まえ、技術的専門性の向上について、権利の安定性の向上の観点から有効な更なる対応策があるかどうか、経済合理性、利用者の視点等から引き続き検討することが適当である。

(b) 連携強化

査定系の審決取消訴訟においては特許庁が当事者となることから、裁判所と特許庁との連携強化には慎重であるべきとの指摘があるが、調査官への就任に際しては、特許庁を辞職の上調査官として宣誓させることなど中立性は確保されているので、審査官・審判官と裁判官の人事交流や意見交換を更に綿密にすることで、技術的専門性のある専門官庁の知見の更なる活用につながるため、利用者の納得感が高まるとの指摘もある。

連携強化についても、技術的専門性の向上における課題と同様の点を踏まえ、権利の安定性の向上の観点から有効な更なる対応策があるかどうか、経済合理性、利用者の視点等から引き続き検討することが適当である。

(c) レビュー機会の拡大

侵害訴訟における求意見制度について、特許権を付与した立場で職権探知が可能な専門官庁である特許庁の判断を加味し、裁判所の判断の参考とすることは有用であり、特許庁による判断を期待しているユーザーのみならず、裁判所と特許庁の判断の統一を期待しているユーザーの納得感が高まるため、検討すべきとの指摘があった。一方で、査定系の審決取消訴訟においては特許庁が当事者となることから慎重になるべきとの指摘、裁判官の審理・判断の柔軟性を確保する観点から強制的なものにすべきではないとの指摘、訴訟遅延を防ぐため意見提出に期限を切るべきであるとの指摘があった。

また、権利の逐次安定化を図るため、自分の権利の有効性を権利者が確認できる制度を検討すべきとの指摘もあった。

求意見制度については、侵害訴訟の審理の遅延を招くおそれや調査官・専門委員制度との役割分担に関する課題等がある一方で、訂正の可否に関する判断や有効性判断、特に技術的専門性が求められる進歩性判断等について専門官庁の考えを裁判所が参照することが可能となり、ユーザーの納得感が高まり、権利の安定化に資することが期待されるため、経済的合理性、利用者の視点等に照らし、前述の課題への対応も含め、具体的に検討を進めることが適当である。

また、権利の有効性を権利者が確認できる制度についても、ユーザーの納得感が高まり、権利の安定化に資することが期待されるため、ユーザーニーズの検討を含めて更に検討することが適当である。

②-3 攻撃防御のバランスの観点から無効の抗弁に対する対抗策としての訂正審判等の要件緩和等

訂正審判等については、無効の抗弁に対する対抗策として挙げられるため、問題となる。

この点、訂正審判等の要件に関連して、実質的な拡張又は変更にあたるか否かについての訂正審判等の判断のハードルが高いため、利用者にとって使いづらく不自由を感じるとの指摘、明細書全体の記載を考慮して訂正の判断をしてほしいとの指摘があった。

また、攻撃防御のバランスの観点からの具体的な対応策として予備的な訂正や段階的な訂正を認めるべきとの指摘もあったところである。

特許権者にとっては、出願時又は権利化の段階で想定していなかった状態に対応することができ、権利の活用につながり、権利の安定性の向上に資するものであると考えられる。

一方で、訂正審判等の要件緩和については、明細書に開示された範囲と権利化された範囲の差分は従来パブリックドメインとされていたところ、もし、その範囲へ特許権が拡張変更され得るとなれば、第三者の監視負担が権利化後も継続するという課題もあると考えられる。また、訂正審判は、特許の一部についての瑕疵を取り除くための制度であることにも留意が必要である。

以上を踏まえれば、経済合理性、利用者の視点等に照らし、前述した指摘や課題への対応策、ユーザーニーズやその是非も含め、具体的に検討を進めることが適当である。

また、訂正審判等の予備的な訂正や段階的な訂正については、現行制度でも訂正範囲を異ならせる複数の訂正審判を請求することが可能であり、審判・裁判における審理の長期化につながる懸念があることから、具体的なユーザーニーズを把握した上で、必要性が認められれば制度の見直し等の検討を進めることが適当である。

③ その他

司法判断に関する納得感を増す観点から、司法におけるプロセスの透明性、説明責任を向上させるべきとの指摘もあり、利用者の視点から重要であると考えられるため、訴訟手続等において、これらを踏まえた運用が期待される。

(3) 権利付与段階について

紛争の段階において特許権が無効となるリスクを軽減するために、それ以前の権利の付与の段階の取組も重要である。権利付与段階における権利の安定性に係る制度改正としては、平成 26 年特許法改正で導入された「特許異議申立制度」があり、特許庁においては審査・審判の品質の向上に向けた取組が強化されているところであるが、権利付与段階における権利の安定性に係る制度についても論点となる。

この点、審査体制及び品質管理体制や、補正・分割といった制度の在り方の検討の必要性についても指摘がある。

① 審査体制及び品質管理体制について

審査の質の向上のためのこれまでの取組として、特許庁は「審査基準」とは別に、審査の品質管理という観点から基本原則や実施体制、審査プロセスにおける品質チェックの方法等を文書（品質ポリシー・品質マニュアル）で整備するとともに、品質管理庁内委員会を設置し評価を行うなど品質管理体制の整備・強化を行ってきている。また、外部有識者からなる審査品質管理小委員会から、特許・意匠・商標の審査の品質管理の実施体制・実施状況について客観的な評価及び改善提言を受けるとともに、それら提言を特許庁の品質管理の取組に反映させている。

権利の安定性の向上のための取組の強化に関しては、特許庁に対して審査に当たって事前調査を徹底することが必要との指摘があることも踏まえ、これまでの取組を引き続き進めることが適当である。

② 補正・分割について

潰れないが使えない特許ができてしまっただけでは意味がないとの観点から、内容的・時期的な面から特許の補正・分割の要件緩和を検討すべきとの指摘があった。

補正・分割の要件緩和については、出願人又は特許権者が出願時又は権利化の段階で想定していなかった状態に対応することができ、権利を活用することができる効果が期待される一方で、訂正審判等の柔軟化の場合と同様に、第三者の監視負担や紛争解決に要する期間の長期化の課題もあることから、権利の安定性の向上の観点から有効な対応策があるかどうかを含めて、経済合理性、利用者の視点等から、ユーザーニーズの検討を含め、引き続き検討することが適当である。

③ 出願側について

中小企業を含む企業や弁理士などの出願側についても、特許出願を担う弁理士に問題があるのではないかと指摘や、中小企業の経営者の知的財産の活用等に関する意識に問題があるとの指摘、中小企業と弁理士

との関係が希薄であるとの指摘もあることも踏まえ、安定した質の高い特許を増やしていく観点で、一層の対応が期待される。

3. 方向性案

権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性をより向上させるための方策について、以下のとおり、進めることが適当である。

無効審判及び無効の抗弁の在り方の見直しに関して、確認的な明らか要件の是非等や、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁について具体的な検討を進めることが適当である。また、無効の抗弁に対する対抗策としての訂正審判等の要件緩和等の是非等について具体的な検討を進めることが適当である。

併せて、侵害訴訟における技術的専門性を更に高める観点から、技術的専門性の向上及び連携強化についての取組の強化や、専門官庁によるレビュー機会の拡大としての求意見等について具体的な検討を進めることが適当である。

さらに、特許庁における審査の質の向上のためのこれまでの取組を引き続き進めるとともに、補正・分割の要件等の緩和についても、引き続き検討することが適当である。

以上

差止請求権の在り方に関する整理（案）

1. 現状と課題

差止請求権は、特許発明の業としての実施を独占し得るといふ特許権について、権限のない第三者が当該特許発明を実施する場合など、これを侵害し、又はそのおそれがある場合に、その停止又は予防を請求できる権利として、特許法上認められている権利である。

差止請求権は、損害賠償請求権とともに、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」といふ我が国特許法の目的のために欠くことができない手段であるが、損害賠償請求権の行使とは異なり、物権的な請求権と解されており、そもそも故意・過失といった主観的要件を必要とせず、客観的に権利侵害行為があれば、原則として請求可能であることから、侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段であると言える。

一方で、現行法制度上は、権利侵害行為さえあれば差止請求権の行使が認容されることとなっており、個別事情による例外については条文上明記されていない。差止請求権は、いったん行使されてしまうと被疑侵害者は事業を停止するほかないと考えられるため、被疑侵害者（実施者たる企業等）に与える影響は小さくなく、これまで、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態、特許権の内容等によっては、差止請求権を制限すべき場合があるのではないかとの指摘がなされてきたところである。

知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会の下に設置された知財紛争処理タスクフォースの報告書（平成27年5月28日）や、制度のユーザである事業者・弁護士・裁判官等からのヒアリングによれば、標準必須特許権者が想定された額を超えるライセンス料の支払を求めおそれや、いわゆるパテントトロールによる高額なライセンス料の支払い要求への懸念が指摘されているため、標準必須特許の場合における差止請求権の在り方、P A E（特許主張主体）による権利行使の場合における差止請求権の在り方について、特許権の価値に与える影響も考慮し、検討することが必要と考えられる。

2. 論点

① 基本的な考え方

差止請求権の制限については、権利濫用法理だけでは裁判所にとってハードルが高く、立法で制限すべきとの指摘もあるところである。しかし、権利濫用法理については、キルビー判決のように、知的財産訴訟においては柔軟に適用され、競争法からのアプローチについても否定されず運用されていることが指摘されており、裁判所にとってハードルが高いとは必ずしも言えないと考えられる。

また、差止請求権は、産業の発達という観点から発明の独占的实施を認める特許権の根幹であり、これを一律に制限することは、グローバル化した企業間紛争

の中で、ライセンス交渉に影響を与え、正当な権利行使が阻害され、研究開発費を回収できなくなるなど特許権の価値を著しく損なうおそれがある。

したがって、差止請求権の制限については例外的に行われるべきであり、基本的には、権利濫用法理や競争法などにより、個別事案に応じて対応することが適当と考えられる。

② 標準必須特許の場合について

標準必須特許（FRAND宣言（公平、合理的かつ非差別条件によりライセンスする宣言）したものも含む）については、事業者として回避できない性質のものであり、それに基づく差止請求権が行使された場合、被疑侵害者は事業を停止するほかなくなることになるため、その制限について論点となる。

この点、標準必須特許について、回避できないという権利の性質から何等かの手当てをすべきとの指摘がある。しかし、FRAND宣言している特許についても、原則として、公平、合理的かつ無差別な条件について個別具体的な交渉が行われるため、一律に制限すると、ライセンス交渉に影響を与えて特許権の価値を損なうおそれがあることは同様であり、また、技術標準化へのインセンティブを阻害するおそれや新興国における特許権の保護の水準に関する影響等を考慮すると、我が国の国際的な産業競争力の低下も懸念される。

したがって、標準必須特許における差止請求権の制限についても個別の事案に応じ対応することが適当であり、民法の権利濫用法理や競争法による対応のいずれにせよ、技術標準化や産業の発達に与える影響、国際的な観点等も踏まえ、特許権を保有する者（以下「権利者」という。）と当該特許権に係る技術を利用する者（以下「利用者」という。）のバランスを考量して対応することが適当と考えられる。

なお、競争法による対応に関連して、現在、公正取引委員会が検討している「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の一部改正については、個別の事案において様々な事情があることを踏まえ、権利者と利用者のバランス等を考慮し、慎重な検討がなされることが期待される。

③ PAEによる権利行使の場合について

PAEについては、自らは製品の製造・販売を実施せず、ライセンス料や損害賠償金を得ることを目的とする権利主体であるが、和解により高額なライセンス料を取得する目的で訴訟を行うなど、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という我が国特許法の目的から大きく逸脱する形で、差止請求権を行使する可能性があるため、その制限の在り方が論点となる。

この点、日本においても、米国のようにいわゆるパテントトロールの横行があり得ると警戒し、その制限についても、米国のeBay判決等を参考にした制限や差止請求権の制限の代わりに損害賠償で対応すべきとする指摘もあるところである。しかし、現在、日本におけるPAEは、米国のような状況ではなく、また、差止めの代わりに将来的なロイヤリティの支払いを認める米国と日本では状況が異なること、さらに、PAEの定義や認定が困難であることを踏まえれば、PAEによる権利行使の制限についても、個々の事案ごとに権利者と利用者のバランス等を考量して対応することが適当と考えられる。

3. 方向性案

差止請求権については、標準必須特許やP A Eの場合においても、当面、法改正により一律に制限することは行わず、個々の事案に応じて対応することが適当であり、権利の濫用法理や競争法による対応のいずれの場合においても、技術標準化や産業の発達に与える影響、国際的な観点等も踏まえ、権利者と利用者のバランスを考量して対応することが求められると考えられる。

なお、標準必須特許やP A E等を巡る状況については、今後、社会の変化や判例の蓄積等によって変動があり得ることや権利濫用などの一般法理による対応が困難となる場合も考えられることから、その状況については引き続き注視していくことが適当である。

以上