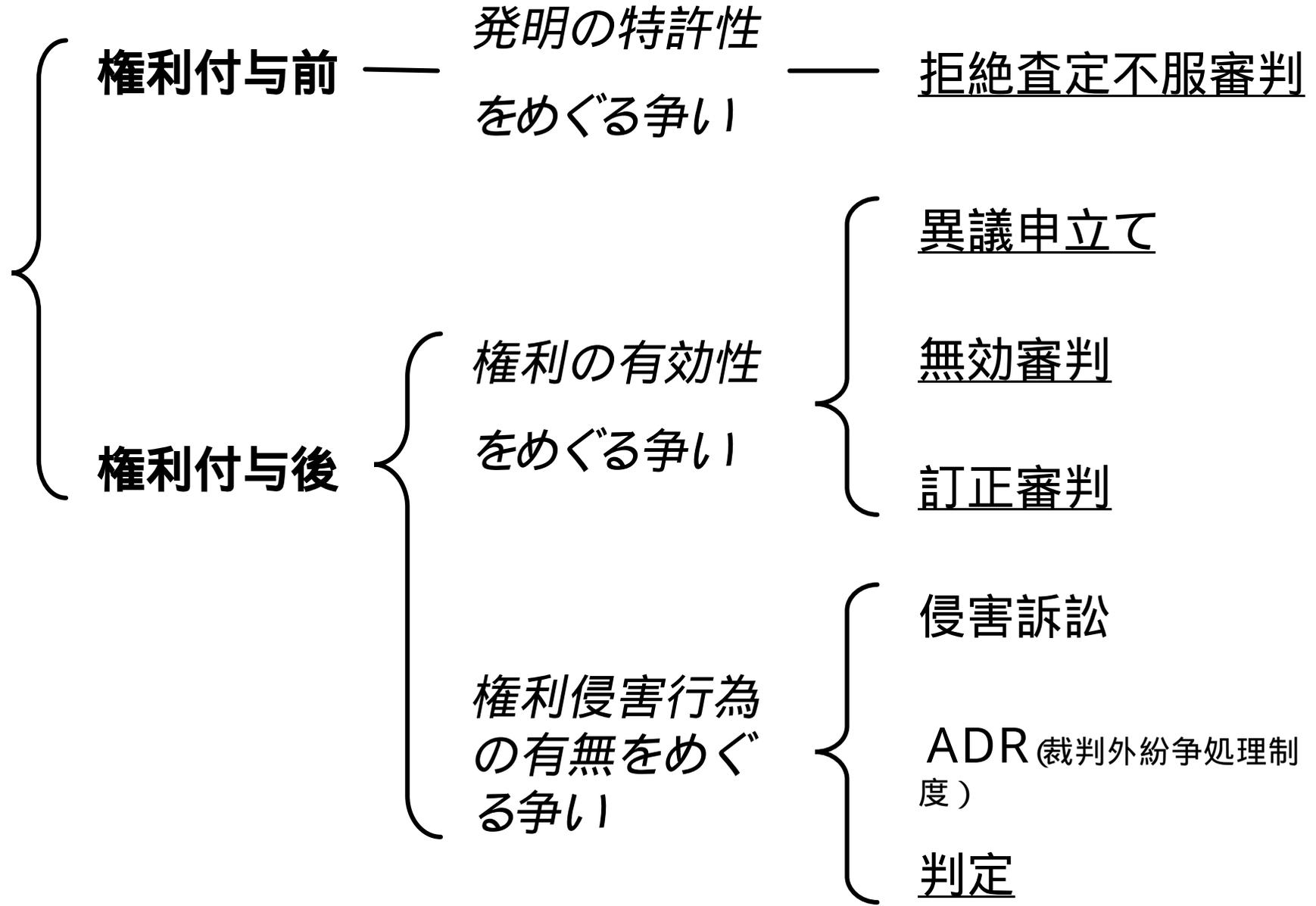


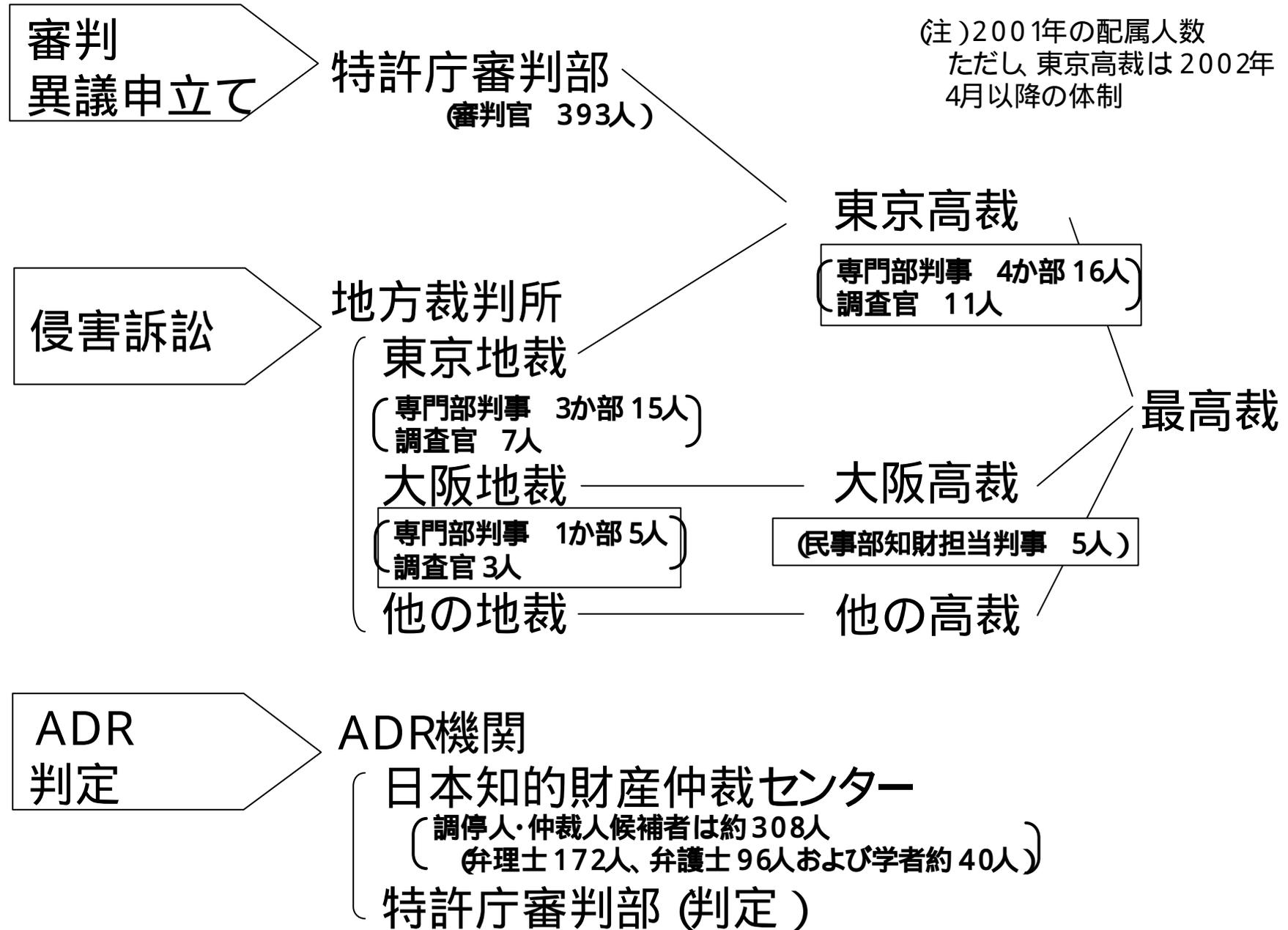
# 第 1回紛争処理小委員会参考資料

# 1.特許を巡る紛争の種類

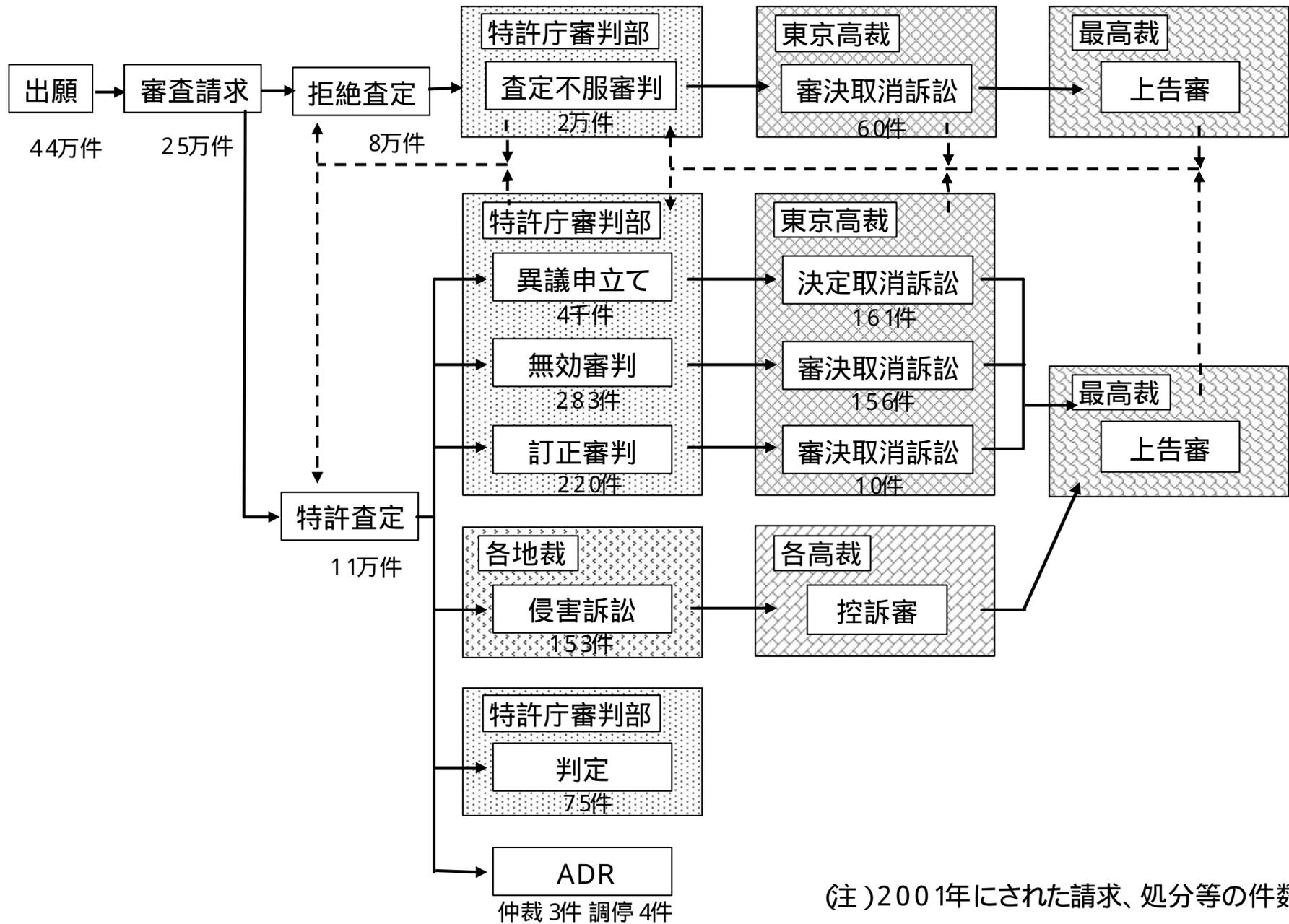


\* 下線 = 特許庁審判部による

## 2.我が国の特許等を巡る紛争処理体制



### 3.特許についての審判・訴訟等の手続の全体図



## 4. 拒絶査定不服審判

### 出願人が特許庁に対し、審査官が行った拒絶査定の見直しを求める制度

・出願人のみ請求可能



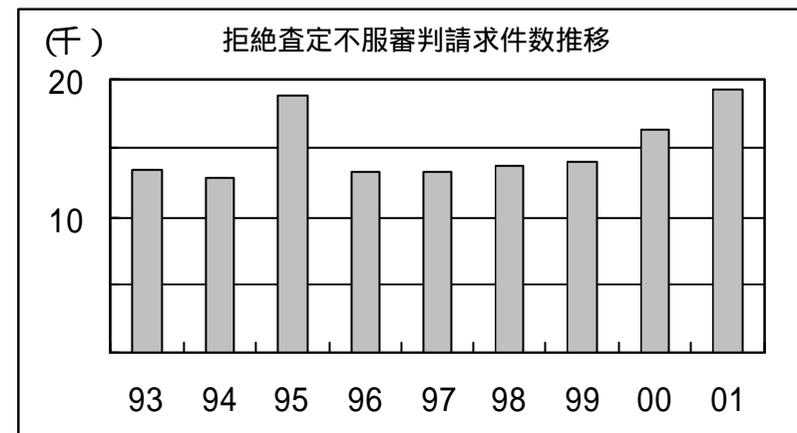
・拒絶査定 of 謄本の送達から30日以内に請求可能

・拒絶査定維持の審決の場合、東京高裁に審決の取消を請求可能

請求件数 : 19,270件

審理期間 : 18ヶ月

(2001年、特許)



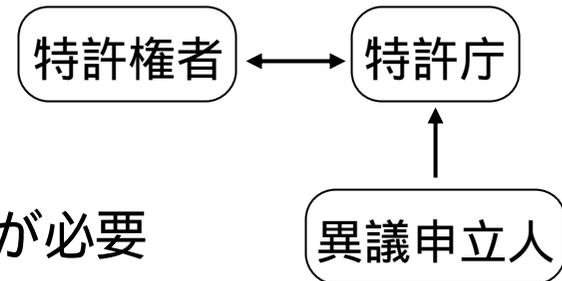
## 5. 異議申立て

### 申立てに応じて特許庁が自ら特許付与を見直す制度

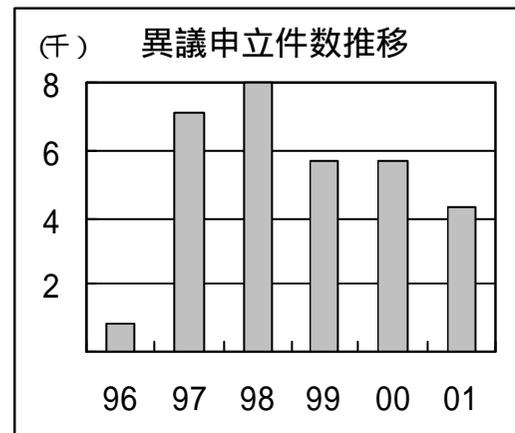
何人も申立て可能

特許掲載公報の発行の日から6月以内に申立が必要

特許取消決定の場合、特許権者は東京高裁に決定の取消を請求可能  
特許維持決定の場合、異議申立人は決定の取消を請求不可



申立件数 : 4,306件  
審理期間 : 12ヶ月  
(2001年、特許)



\* 1996年に、迅速な権利付与、国際調和の観点から、異議申立制度の特許権付与前から特許権付与後に移行

## 6.無効審判

### 特許庁が行った特許付与の有効性を巡る特許権者と利害関係人の争いを解決するための制度

・利害関係人のみ請求可能

いつでも請求可能

・無効の審決の場合、特許権者は東京高裁に審決の取消を請求可能  
有効の審決の場合、利害関係人は東京高裁に審決の取消を請求可能

特許庁

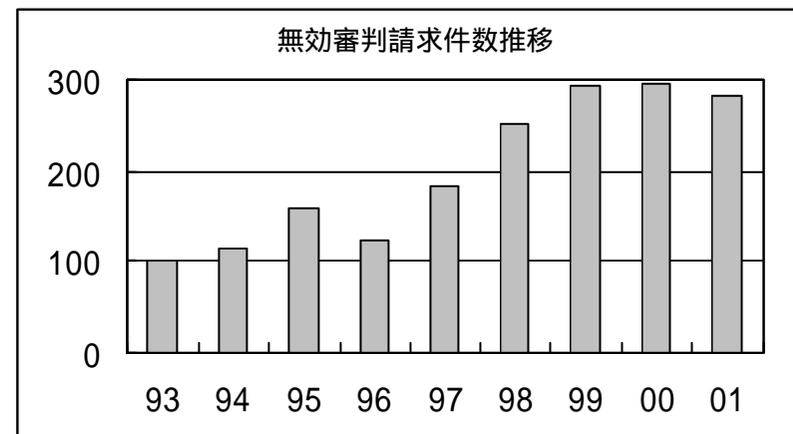
特許権者

利害関係人

請求件数 : 283件

審理期間 : 15ヶ月

(2001年、特許)



## 7.訂正審判

### 特許権者による特許権の技術的範囲の訂正の可否を判断する制度

特許権者

特許庁

特許権者のみ請求可能

・異議申立て又は無効審判が特許庁に係属していない場合に請求可能

(係属している場合には、異議申立て又は無効審判手続中で訂正請求が可能)

\* 従前、訂正審判は、無効審判を受けたときに防御手段として請求するケースが多く、両審判が併行し審理遅延を招くことから、1994年より無効審判の審理と合わせて訂正の可否を審理することとした。

訂正を認めないとの審決の場合、特許権者は東京高裁に審決の取消を請求可能

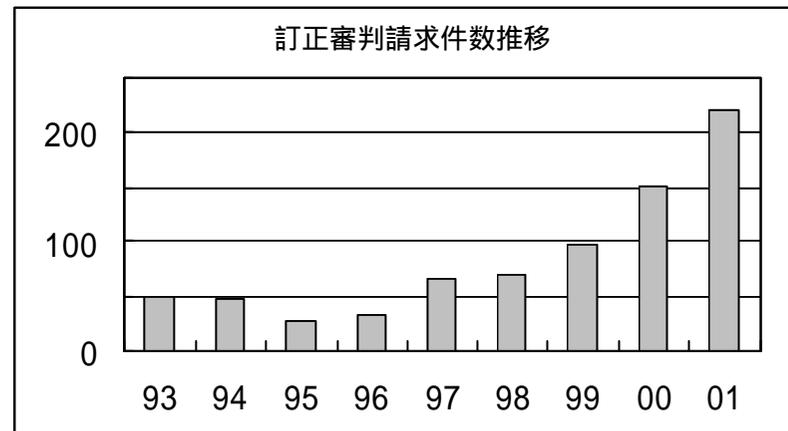
・権利範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に限られる

訂正後の特許権が無効理由を有さないことが必要 (独立特許要件)

請求件数 : 220件

審理期間 : 5ヶ月

(2001年、特許)



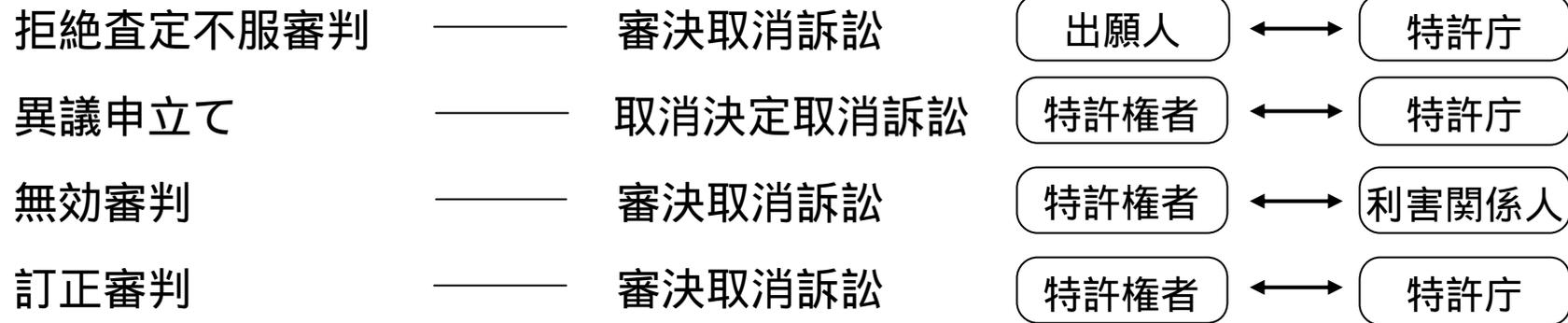
## 8. 審判制度 (工業所有権四法比較)

	拒絶査定 不服審判	異議申立て	無効審判	訂正審判	不使用取消 審判	判定
特許		6ヶ月以内に申 立			×	
実用新案	×	×		×	×	請求項の削除 はいつでも可能
意匠		×		×	×	
商標		2ヶ月以内に申 立	5年以内に請求 (除斥期間)	×		

## 9. 審決取消・決定取消訴訟

### 特許庁審判部で出された取消決定又は審決に対して取消を求める訴訟

東京高裁



訴えは東京高裁に提訴

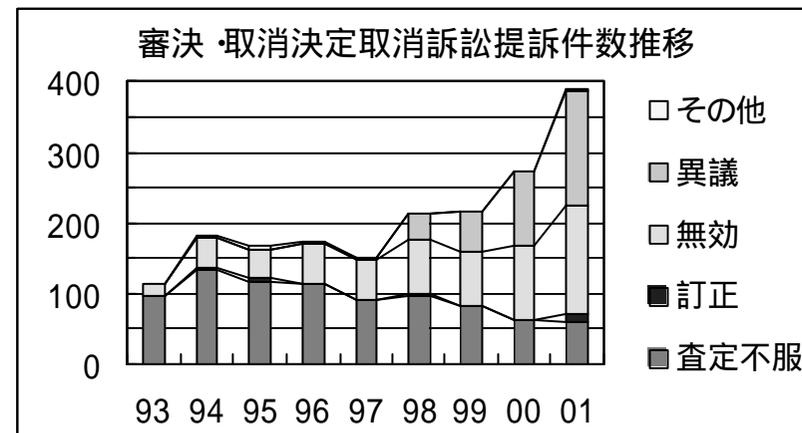
判決に不服のある場合、原告又は被告は最高裁に上告可能

東京高裁請求件数 : 389件

審理期間 : 12ヶ月

2001年

・請求件数は特許に係る件数  
・審理期間は四法全体の平均



## 10. 侵害訴訟

### 特許権を侵害する他人の行為の差止め、損害賠償を求める訴訟

特許権者、専用実施権者が提訴可能

地裁

いつでも提訴可能

特許権者 (原告)

被告

訴えは民事訴訟における通常の管轄 (各地方裁判所) のほか、知的財産権を扱う専門部を有する東京地裁又は大阪地裁に提起することができる。(競合管轄、平成 8 年民訴法改正により)

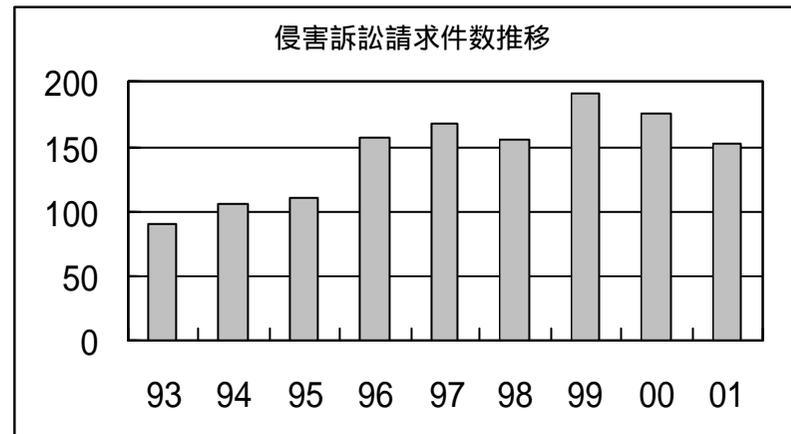
判決に不服のある場合、原告又は被告は高裁に控訴可能

損害賠償額は高額化の傾向

90~ 94年 :平均 4,600万円

98~ 01年 :平均 18,000万円

\* 特許権等の権利侵害に対する救済措置の拡充を図るため 98 年及び 99 年に特許法改正



地裁請求件数 : 153件

審理期間 : 18ヶ月

2001年

・請求件数は特許に係る件数  
・審理期間は知財全体の平均

## 11 . ADR (Alternative Dispute Resolution: 裁判外紛争処理制度)

### 中立の第三者の仲介 介入により、訴訟によらず当事者間で紛争の解決を図る制度 (調停、仲裁、あっせん等)

紛争当事者が利用可能

いつでも利用可、ただし利用するには当事者の合意が必要

・判断者、手続等は、事件の性質に応じて当事者の合意により自由に選択可能

・手続及び判断を非公開とすることが可能

・結果に対する不服の申立ては原則不可

・費用は当事者負担

調停人 仲裁人等

当事者



当事者

#### 日本知的財産仲裁センター

工業所有権に関する紛争処理機関として、平成10年4月に日本弁護士連合会と日本弁理士会の共同で設立された団体。

平成13年4月には著作権紛争、インターネットドメイン名紛争に業務範囲を拡大して、「工業所有権仲裁センター」から「日本知的財産仲裁センター」に名称変更された。

平成14年3月までに22件の調停・仲裁の申立てを処理。

## 12.判定

### 特許権の技術的範囲に対して、判定対象の権利侵害の可能性について判断を示す制度

何人も請求可能

いつでも請求可能

判定の結果に対する不服の申立ては不可

\* 判定は特許庁の意見の表明にすぎず法的な拘束力は有しない

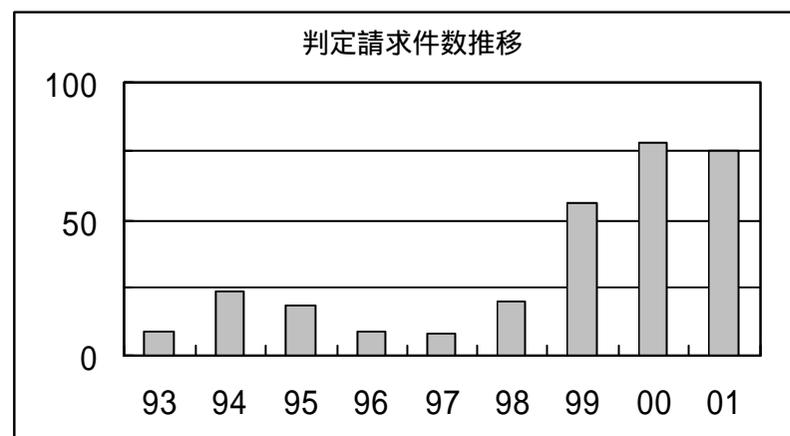
特徴として

- ・中立、公平な立場での判断
- ・すばやい結論 (平均 7ヶ月)
- ・安価な費用 (1件 4万円)
- ・簡単な手続

特許庁

請求人

被請求人



判定請求件数 : 75件 (2001年、特許)

## 13. 最近の特許法改正状況

### 審判制度 侵害訴訟に関する最近の特許法改正

#### 平成 5年改正

##### 無効審判における訂正の請求 (特許法第134条等)

訂正審判によって訂正を行うのではなく、無効審判の手続の中で訂正を行うことを認める。

##### 不適法な訂正を無効理由に追加 (特許法第123条等)

訂正無効審判を廃止し、不適法な訂正は無効理由とし、訂正の可否は無効審判で争うこととする。

#### 平成 6年改正

##### 権利付与前異議申立ての廃止、付与後における異議申立ての創設 (特許法第113条等)

#### 平成 10年改正

##### 無効審判における理由補充の制限 (特許法第131条等)

審判請求書の理由の要旨を変更する(証拠の追加等)補正ができないようにする。

##### 特許権侵害に対する民事上の救済の見直し (特許法102条等)

侵害により生じた損害の立証を容易にした。

#### 平成 11年改正

##### 訂正請求の見直し (特許法第120条の4等)

無効審判等の対象となっている請求項については、独立特許要件を判断しない(独立特許要件の一部廃止)。

##### 訴訟と審判の関係の整備 (特許法第168条等)

裁判所又は特許庁長官は、権利侵害の訴えの提起又は審判の請求の有無を互いに通知するものとする。

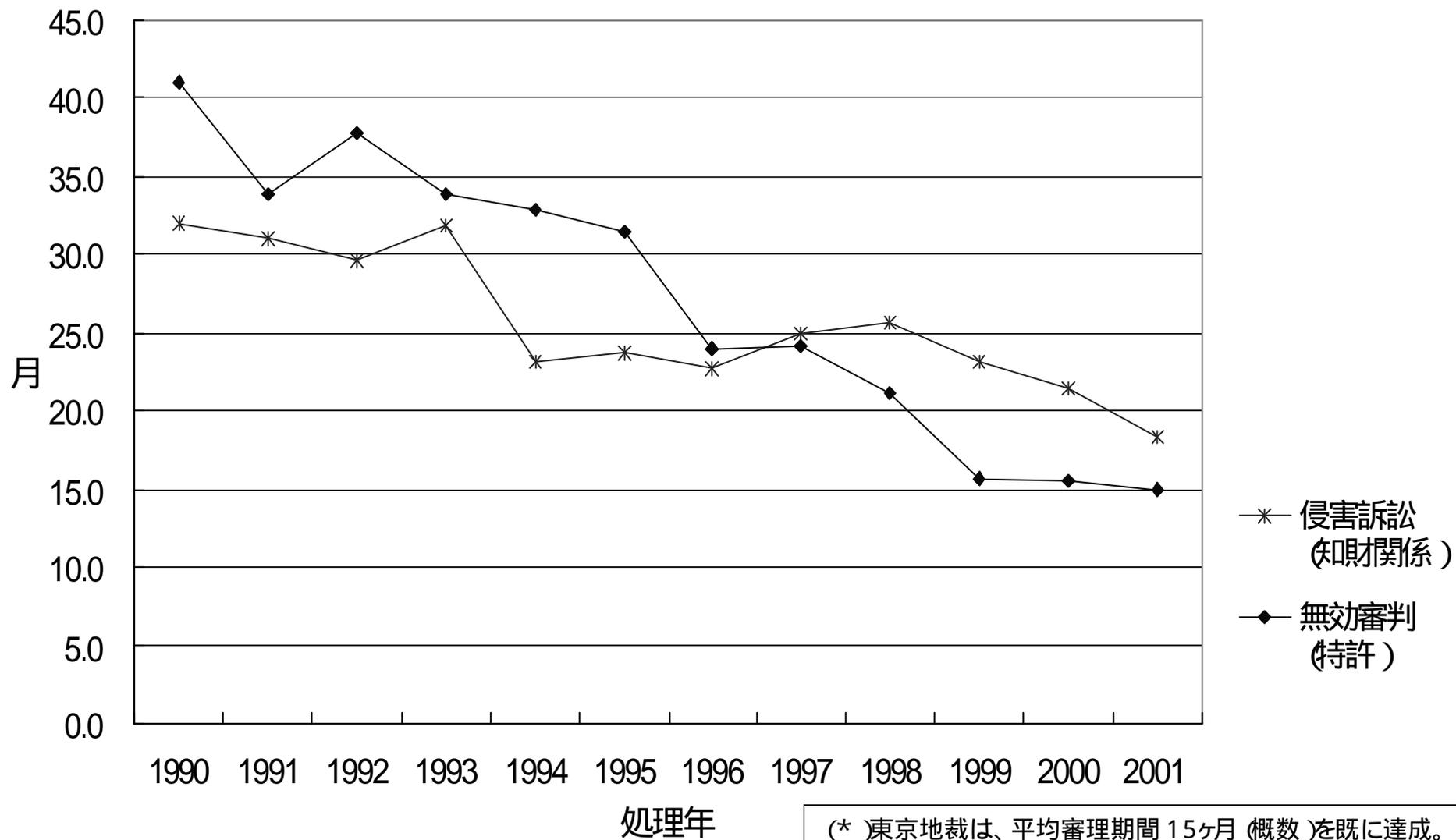
##### 侵害行為立証の容易化 (特許法第105条等)

侵害訴訟における文書提出命令の拡充を行った。

##### 判定等の手続の整備 (特許法第71条等)

## 13 - 2 . 審判、侵害訴訟の審理期間の年推移

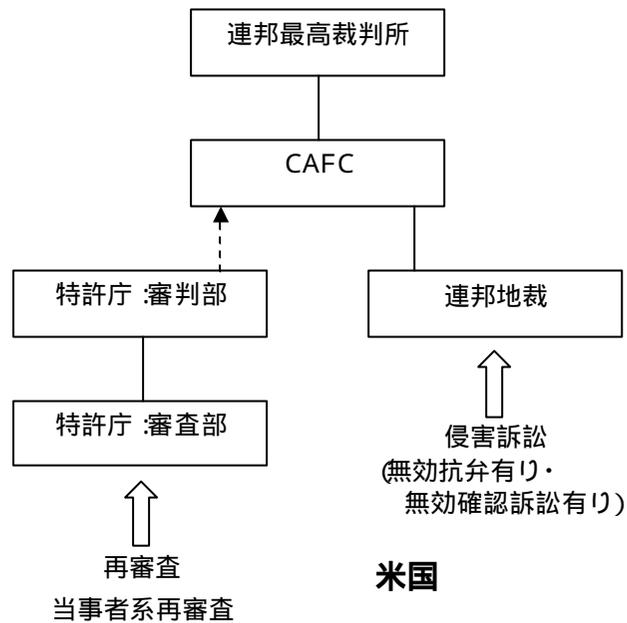
平均審理期間の年推移 (無効審判(特許)、侵害訴訟(知財関係))



## 14.特許の無効・取消についての各国制度比較表

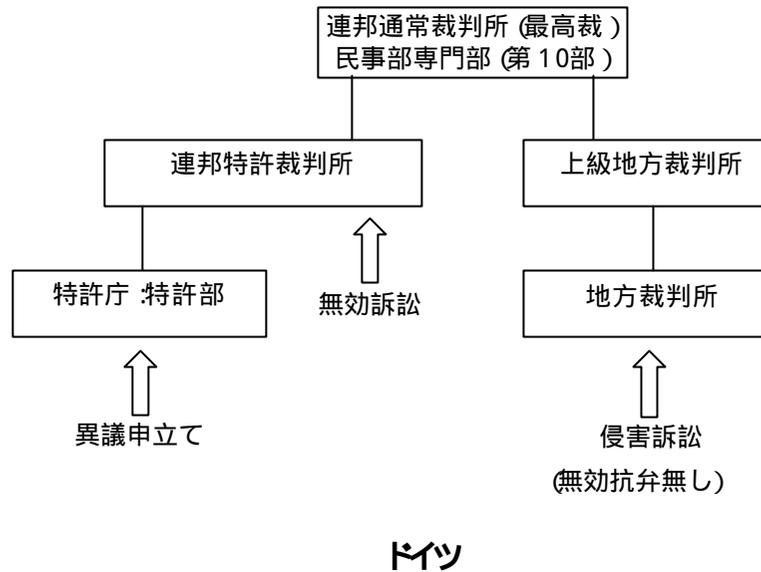
	日本			米国			ドイツ		EPC
	異議申立て	無効審判	侵害訴訟中の無効判断	再審査	当事者系再審査	侵害訴訟中の無効判断	異議申立て	無効訴訟	異議申立て
請求者	何人も可	利害関係人のみ	利害関係人のみ	何人も可	何人も可	利害関係人のみ	何人も可	何人も可	何人も可
受理期間	特許付与から6ヶ月	いつでも可	いつでも可	いつでも可	いつでも可	いつでも可	特許付与から3ヶ月	異議申立て終了後	特許付与から9ヶ月
請求できる理由	公益性事由	公益性事由 権利帰属	公益性事由 権利帰属 (明白なもののみ)	特許付与 手続において考慮されていない 新たな刊行物に基づく拒絶理由のみ	特許付与 手続において考慮されていない 新たな刊行物に基づく拒絶理由のみ	公益性事由 権利帰属	公益性事由 権利帰属	公益性事由 権利帰属	公益性事由
審理機関	特許庁 審判部	特許庁 審判部	各地裁	特許庁 審査部	特許庁 審査部	連邦地裁	特許庁 特許部	連邦特許 裁判所	欧州特許 庁異議部
特許権者による不服申立て	東京高裁	東京高裁	各高裁	審判部 更に CAFC	審判部 更に CAFC	CAFC	連邦特許 裁判所	連邦通常 裁判所 (最高裁)	欧州特許 庁審判部
請求人による不服申立て	不可	東京高裁	各高裁	不可	審判部まで	CAFC	連邦特許 裁判所	連邦通常 裁判所 (最高裁)	欧州特許 庁審判部
請求人の関与時期	請求時のみ	最後まで	最後まで	請求時のみ	審判部まで	最後まで	最後まで	最後まで	最後まで
対世効	有り	有り	無し	有り	有り	判例により事実上有り	有り	有り	有り

# 15.特許の無効・取消についての各国制度比較図



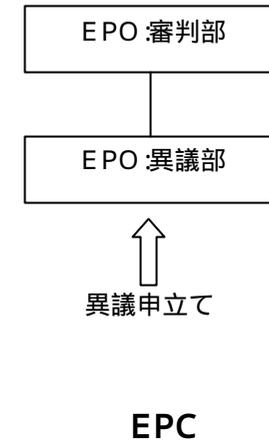
再審査、当事者系再審査について、審判部の決定に不服のある場合には、特許権者のみが、法律審である連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に提訴することができ、請求人は提訴できない。この訴訟は特許権者と特許庁の争いとなり、請求人は訴訟に参加できない。

なお、現在、当事者系再審査の請求人も訴訟提起を可能とする改正法案 (H.R.1886) が議会で審議中である。



連邦特許裁判所は、従来の特許庁にあった無効部 (特許の無効を扱う)と抗告部 (審査又は異議決定に対する抗告を扱う)を特許庁から分離、改組して、1961年に設立したものである。

連邦特許裁判所における特許の無効の判断は、裁判官資格を有する2人の法律的構成員と技術の専門知識を有する3人の技術的構成員からなる合議体によってなされ、事実関係、証拠等を職権で探知する。



欧州特許庁において特許付与がなされた特許権の無効については、基本的に各国の国内法に基づく紛争処理制度により扱われるが、特許付与後一定期間の間、欧州特許庁における一元的な異議申立てが可能となっている。

## 16 .知的財産関連会議

### 知的財産戦略会議

内閣総理大臣主催の私的会議。  
産業の国際競争力の強化、経済の活性化の観点から、知的財産戦略を樹立する。  
知的財産をめぐる現状と課題、知的財産政策の基本的方向、2005年度までの具体的行動計画（アクション・プラン）を示した「知的財産戦略大綱（仮称）」を今年7月に決定するとともに、その後のフォローアップ体制を決定する予定。

### 総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会

総合科学技術会議の下部組織。  
研究開発投資の拡充に対応した成果の創出と確保を図り、国際競争力の強化に結びつけるため、知的財産の保護と活用に関する総合的な戦略について調査・検討。

### 産業競争力と知的財産を考える研究会

経済産業政策局長及び特許庁長官の私的懇談会。  
産業競争力強化の観点から、知的財産制度に関する短期及び中長期における課題を検討。国民の知的財産意識の啓発、知的財産関連人材の育成、国の研究開発投資に対応した世界トップレベルの知的財産の創出、知的財産を核とした企業戦略のための基盤整備、海外における知的財産の保護強化  
今年5月に最終報告予定。

### 法制審議会民事・人事訴訟法部会

法務省法制審議会の下に設置された部会。  
司法制度改革審議会の最終意見書を受けて、民事訴訟法の見直しについて検討。部会の中では、専門訴訟への対応強化、証拠収集方法の拡充等について検討中。

## 17. 審決取消訴訟をめぐる問題 (訂正審判によるキャッチボール現象)

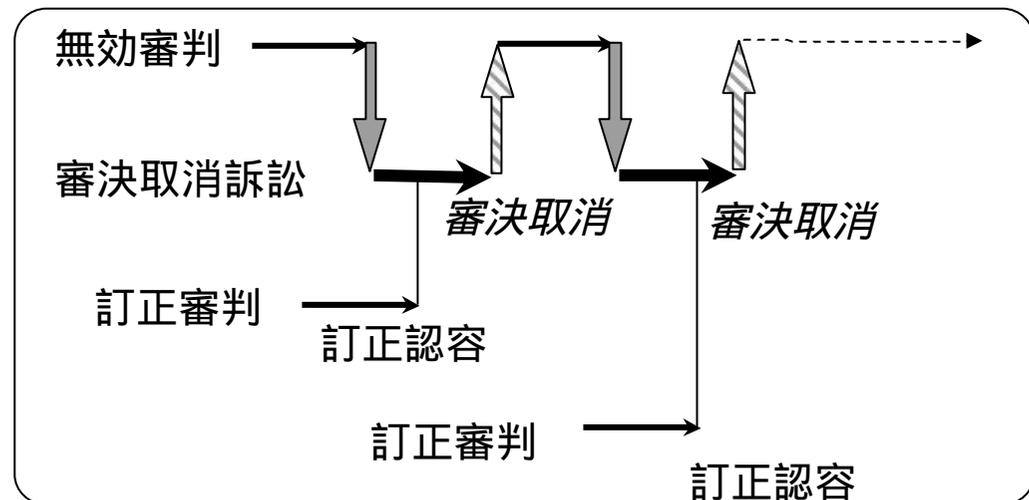
最高裁 平成11.3.9判決 (最高裁平7(行ツ)204号 大型角形鋼管の製造方法)

審決取消訴訟においては特許庁で審理されなかった無効原因を主張することができないとする判例 (メリヤス編機事件) を引用し、特許請求の範囲が訂正審判により訂正された場合には、審判において審理判断されなかった引用例との関係の無効理由を審理しなければ訂正後の発明の無効原因について判断できないから、審理判断をするためには、審決を取り消して特許庁における審判手続によってこれを審理判断すべきであると指摘。

無効審決の取消を求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、当該無効審決を取り消さなければならないものと解するのが相当である。」と判示。

この判決以降、審決取消訴訟中に訂正審判が確定した場合は、自動的に審決が取り消されるため、特許庁で再審理している。(キャッチボール現象)

### キャッチボールの例



\*なお、本事件については、昭和61年に無効審判が請求されて、現在再度最高裁で審理中であり、いまだ審決が確定されていない状態。

## 17 - 2 .訂正の例

### 明細書の記載についての訂正例 (特許請求の範囲の限縮)

#### 訂正前 特許請求の範囲

温度を電気信号に変換するセンサと、センサ出力の変化特性とから体温の安定温度を予測する演算回路を有する電子体温計。

#### 訂正後 特許請求の範囲

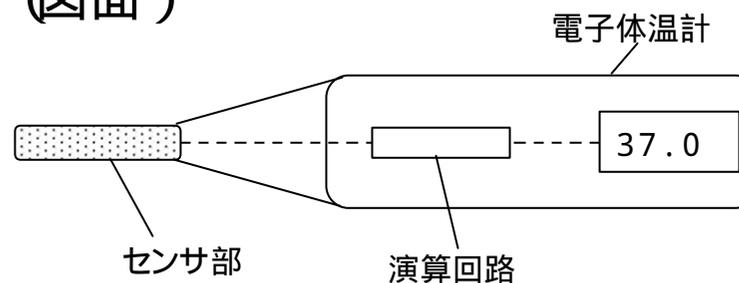
温度を電気信号に変換する熱電対からなるセンサと、センサ出力の変化特性とから体温の安定温度を予測する演算回路を有する電子体温計。

(発明の詳細な説明の抜粋)

この発明は、測定時間の短い体温計を提供することを目的とする。

体温を電気信号に変換するセンサは、例えば、感温磁気素子、測温抵抗体、熱電対等が挙げられる。センサ出力は、体温予測演算回路に導かれ、予測安定温度値に変換される。測定時間をできるだけ短くするためには、感度よいセンサを使用する必要がある。実験の結果は、熱電対が最適であった。

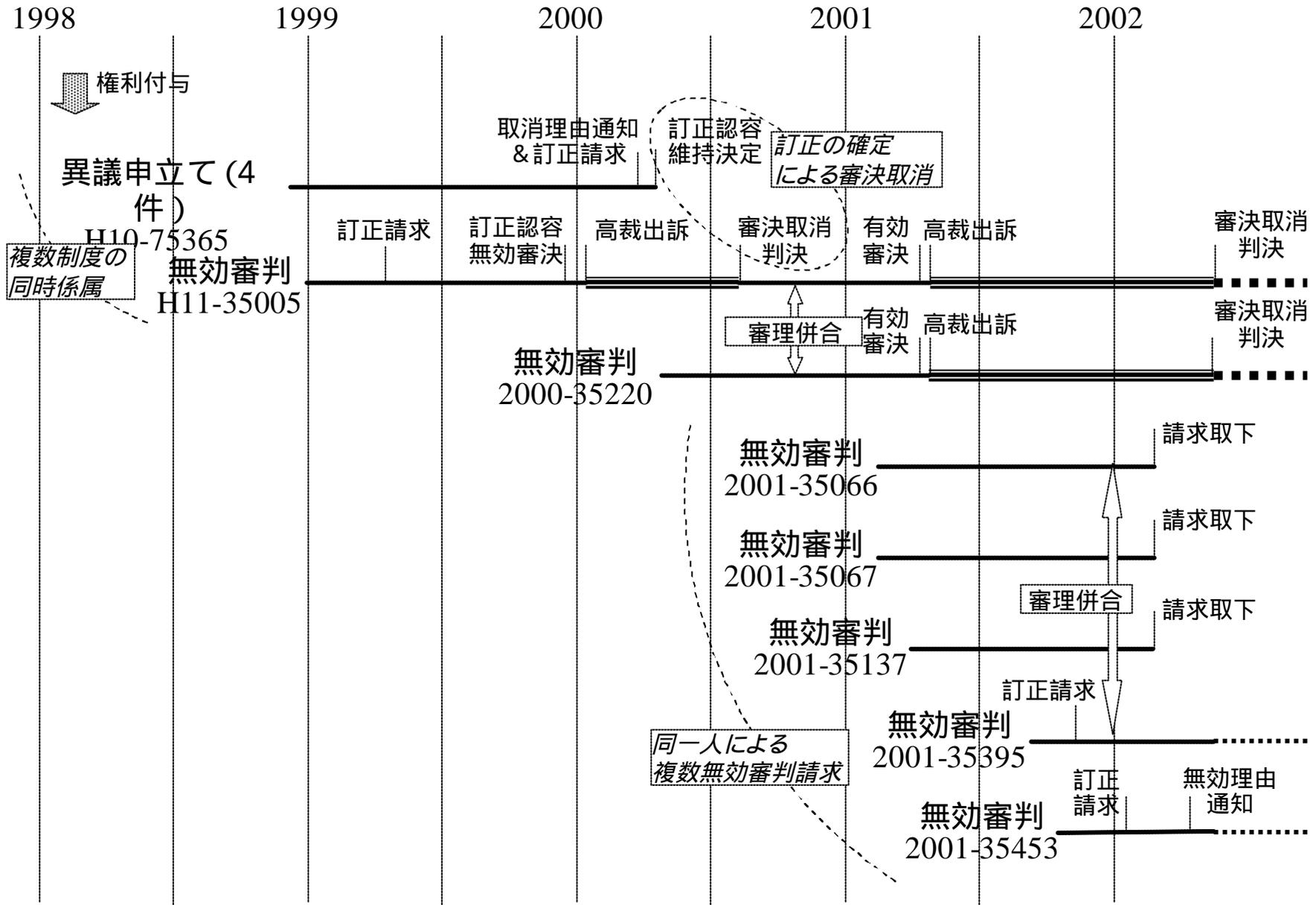
(図面)



注 熱電対 温度センサの一種。直接物体に接触して測定する方式のもので、構造が簡単なことからセンサとして広く用いられている。

# 18. 激しい紛争の起きている事例

## 特許2751963号 (窒化インジウムガリウム半導体の成長方法)



## 19. 紛争処理をめぐる最近の事件 (キルビー事件)

# キルビー特許」に基づく損害賠償債務不存在の確認請求事件

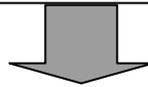
原告 (被控訴人、被上告人): 富士通株式会社 被告 (控訴人、上告人): テキサス・インスツルメンツ社

背景:

富士通(株)は、自社が製造する半導体製品はキルビー特許を侵害するものではないとして、損害賠償請求権の不存在の確認を求め提訴した。

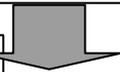
### 東京地裁

原告製品は本件発明の構成要件を充足しないため侵害にあたらないと判断。



### 東京高裁

原告製品は侵害にあたらないと判断。更に、本件特許は無効である蓋然性が極めて高いとし、このような特許権に基づく権利行使は権利濫用として許されないと判示。



### 最高裁 平成12.4.11判決 (最高裁平10(オ)364号)

従来判例では、特許に無効理由が存在する場合であっても、いったん登録された以上はその登録を無効とする審決が確定しない限り、侵害訴訟において特許が無効であるものと扱うことはできないとしていた。

しかし、キルビー判決では、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差し止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利濫用に当たり許されないと解するのが相当である。と判示 (権利濫用の抗弁が認められた)。

## 20.紛争処理をめぐる最近の事件 (アルゼ事件)

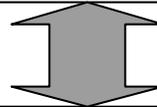
### 特許第1855980号 (「クロットマシン」)に基づく損害賠償請求事件

東京地裁 平成14.3.19判決 (東京地裁平11(ワ)13360号、及び東京地裁平11(ワ)23945号)

原告：アルゼ株式会社 被告：株式会社ネット、サミー株式会社

#### 東京地裁

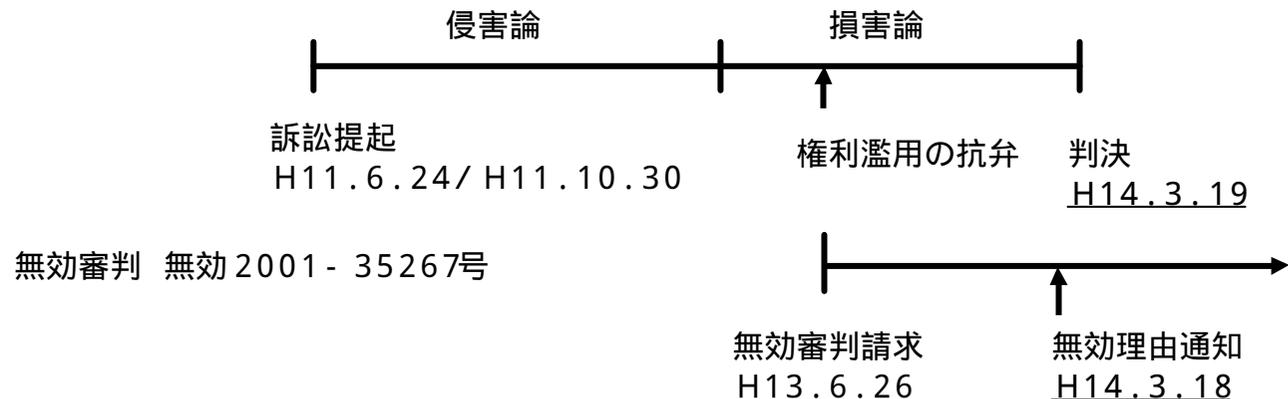
被告に対してそれぞれ9億8870万円、74億1668万円を支払うよう命ずる判決を下した。判決では、キルビー判決の法理に従って主張された「権利濫用の抗弁」について検討し、特許無効とはいえない(無効理由が明らかとまではいえない)と判断。



#### 特許庁

被告は、原告特許は無効であるとして特許庁に対して無効審判を請求し、現在係属中。特許庁は、原告特許には無効理由があると判断し、無効理由を通知。

侵害訴訟 東京地裁平11(ワ)13360号、及び東京地裁平11(ワ)23945号



## 21. 検討事項 1 :異議申立て及び無効審判の関係について

特許の効果的な保護のためには、異議申立て及び無効審判等の特許の有効性についての争いをできるだけ迅速に処理することが必要。

### 現行制度の問題点

権利を取消、無効とするための制度が複数併存することによる紛争解決の長期化

- ・異議申立てと無効審判が同時期に係属した場合、両制度の手続構造が異なるため審理を併合できず、両者を同時並行で審理することも困難
- ・異議申立ての特許維持決定に不服があっても直接高裁に出訴できず、改めて無効審判の請求が必要

*このように複数の争いが関連する権利は、競業者の関心の高い権利や侵害訴訟関連の権利であることが多く、重要な案件ほど審理期間が長期化する傾向にある。*

十分な議論が尽くされないとのユーザからの指摘

- ・申立時期の制限、申立人の関与の薄さ(異議申立て)
- ・証拠の提出時期の制限(異議申立て、無効審判)
- ・訂正時期の制限(異議申立て、無効審判)

### **異議申立てと無効審判の役割分担をどう考えるか。**

- ・異議申立てと無効審判が併存する必要があるか。

### **異議申立て及び無効審判の手続きを見直す必要があるか。**

- ・簡素化、合理化のための見直しが必要ではないか。
- ・また、機能の充実化のための見直しが必要ではないか。

## 22 . 検討事項 2 : 訂正の機会の適正化について

異議申立て又は無効審判継続中の訂正の機会は、新たな攻撃を受けたとき (取消理由通知書、無効審判請求書又は無効理由通知書を受け取ったとき) の訂正請求に限られる。

他方、異議申立てで取消決定を受けた後の取消決定取消訴訟審理中、又は、無効審判で無効の審決を受けた後の審決取消訴訟審理中においては、新たな攻撃を受けることがないにも関わらず (メリヤス編機事件) いつでも訂正審判を請求することができる。

このため、異議申立て又は無効審判係属中に十分な訂正の機会が得られなかったことが不満である特許権者は、訴訟を提起した上で訂正審判を請求することとなる。

しかしながら、取消決定取消訴訟中又は審決取消訴訟中に訂正審判が確定した場合には、自動的に取消決定又は無効審決が取り消され、特許庁で再審理することとなる (キャッチボール現象) ため、紛争を長引かせる一因となっているほか、特許権の技術的範囲という審理対象が変更されることにより、それまでの訴訟における審理が無駄になることがある。

### **訂正の機会を見直す必要があるのではないか。**

・異議申立て又は審判係属中の訂正の機会は十分であるか。

・訴訟審理中の訂正審判の必要性についてどう考えるか。

## 23. 検討事項 3 : 訴訟と審判の連携について

キルビー判決での判断は限定されたものであるため、侵害訴訟では 無効理由の存在が明らか」なものでなければ、特許が有効なものとして侵害の判断を行っている。

このような状態では、アルゼ事件のように、無効審判では特許を無効と判断する可能性があるにもかかわらず、裁判所では特許を有効として判断するような状態が起こり、両者の判断に齟齬が生じることになる。

従来より、侵害訴訟について裁判所が必要と認めるときには特許庁の審決が確定するまでその裁判手続を中止することができるとしている。(特 168条 )

更に、平成 11年の特許法改正によって、裁判所は、訴えの提起があったときその旨を特許庁長官に通知することとし、特許庁は、訴えの提起に係る特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知する(通知した訴訟の手続が終了したとき、通知した審判が終了したときも同様)こととしている。(同条 )

**裁判所と特許庁との間での連絡体制、情報の共有の強化が必要か。**  
**侵害訴訟と審判の手続の進行調整についてどう考えるか。**  
**手続についてどのような方策が考えられるか。**

## 24 .検討事項 4 :知的財産紛争におけるADR・判定制度の役割について

知的財産に関する紛争が増加している中で、裁判所の体制強化に加え、ADRによる紛争解決への期待が高まっている。

司法制度改革審議会の最終意見書では、「日本知的財産仲裁センターや特許庁(判定制度)等のADRを拡充・活性化し、訴訟との連携を図るべきである」と提言されている。

他方、判定制度については、近年の判定請求件数の増加が特許庁審判部の業務を圧迫しており、また、民間ADRの育成の観点からは安価な判定制度が民業育成の妨げとなっているとの指摘がある。

日本知的財産仲裁センター

平成10年度から平成13年度までで、22件の調停・仲裁の申立

### 知的財産紛争解決のためのADRはどうあるべきか。

- ・社会的信頼性の確保、人材育成、啓蒙を図る必要があるのではないか。
- ・ADRをどのように利用してゆけばよいか。

### 特許庁において判定を行う必要性についてどのように考えるか。

- ・民間ADRにより代替することについてどのように考えるか。

## 25 .知的財産訴訟を巡る問題 (証拠収集手続)

### 知的財産訴訟における証拠収集方法の現状

#### 平成 8年民事訴訟法の改正

侵害行為の立証に必要な文書提出命令の対象を拡張するとともに、その手続の整備。

#### 平成 11年特許法の改正

権利侵害に対する救済措置の拡充として、侵害行為の立証に必要な文書提出命令の見直し。

提出書類の対象として「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加。ただし、提出を拒む「正当な事由」(営業秘密など)があるときには提出を拒否可。

文書の所持者が営業秘密であること等を理由として提出を拒むときは、裁判官のみが文書を見ることにより文書提出義務の有無を判断する手続を追加 (インカメラ手続)。

特 105条 : 裁判所は…当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、…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書類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。

同条 : 裁判所は、前項ただし書きに規定する正当な事由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、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。

**現在、司法制度改革審議会の最終意見書をつけ、法制審議会民事・人事訴訟法部会において、提訴前の証拠収集手続の拡充を中心に審議中。**

## 26.その他 1:証拠収集手続の拡充及び裁判における営業秘密保護について

### 現状

知的財産権侵害訴訟においては、侵害の立証のための証拠は営業秘密として取り扱われている場合が多く、侵害の立証を容易化するためには、営業秘密に係る証拠を収集する手続きの拡充が重要。

特許法 105条では、侵害行為の立証に必要な文書について、営業秘密を含む等の提出を拒む「正当な事由」がある場合には提出の拒否ができるとし、文書提出義務の有無を判断する手続きとして裁判官による「インカメラ審理」を規定。

### 産業界からの要望

営業秘密であることが文書提出義務を拒む「正当な理由」に該当しないことの  
明定化による、営業秘密文書の提出義務の原則化  
提出された営業秘密文書の秘密性の保護の制度化  
弁護士・弁理士の秘匿特権の明確化

**十分な証拠に基づく審理、営業秘密の保護の観点から、  
知的財産訴訟における証拠収集手続についてどうあるべきか。**

・秘密を護りながら裁判を行うにはどのような方法があるのか。

・裁判公開原則との関係についてどう考えるか。

## 27. 証拠収集手続の拡充についての要望

2002年4月15日「法制審議会民事・人事訴訟部会」提出の要望書抜粋

### 日本知的財産協会

1. 特許等侵害訴訟において侵害立証のために必要となる技術情報等の文書は、営業秘密として取り扱われている場合が多いが、営業秘密に関わるものはインカメラ手続によって文書提出命令の除外対象とされる場合が殆どである。侵害立証を容易にするためには、文書提出範囲の制限事項を限定し、営業秘密文書を文書提出命令の除外対象に該当しないことを明文をもって規定すべき。
2. 現行の手続きでは提出された営業秘密の秘密性を守る制度がなく提出された文書は全て公開対象となってしまう、提出する側の当事者の不利益が大きく公平な審理の要請からも逸脱する。そこで、提出された営業秘密文書に対してその秘密を担保する措置を講じるべきである。具体的には、営業秘密文書の閲覧、それに基づく審理は、裁判官、当事者の代理人、調査官等限られた者のみ行われるものとし、また秘密の漏洩を禁ずる手続を整備すべき。
3. また、文書提出義務の範囲を拡大する一方で、当事者の立場を保護するため文書提出の範囲の制限を図る枠組みとして、弁護士・弁理士の秘匿特権の範囲について明確にすべき。

### 弁理士会

1. 訴えを提起しようとする者の負担の軽減に繋がる措置として、証拠保全手続き、あるいは生産方法の推定に関する規定が設けられているが、前者は証拠保全の事由の疎明を要し、後者は新規でなかった「物」については機能しないことから、実態的には負担の軽減はそれほど図られない。そこで、「物」もしくは「方法」が特許権を侵害していることについて確信が得られ、かつ提訴の負担を回避し得る、証拠保全手続きとは別の、訴訟前証拠収集手続きの導入が望まれる。手続きの導入にあたっては、訴えを提起する側の負担と相手側の負担とのバランスを考慮することが必要である。
2. 侵害訴訟時、依頼者とその代理人であるある弁護士・弁理士との間で交わされる文書、電子データ等の情報についても開示対象とされる場合があるが、このような情報が公開されることは、依頼者及びその代理人にとって著しく不利益であるから、このような情報については、開示対象から除外するような規定を設けることが必要である。

## 28. その他 2 :キルビー判決下での無効判断のあり方

### キルビー判決下での侵害訴訟と無効審判の現状

#### 有効性判断の範囲

キルビー判決以降、侵害訴訟でも特許の有効性の判断を行っているが、キルビー判決には「明白な」の限定がついており、侵害訴訟では、無効理由が明白なもののみが判断されている状況。

#### 侵害訴訟と無効審判の対比

	費用	当事者適格の判断	審理手法	手続	効力	用途
侵害訴訟	高価	厳格	弁論主義	(手続補償を重視して)比較的複雑	当事者のみでの効果(相対効)	紛争発生後の解決手段
無効審判	安価	緩やか	職権主義	(最低限の手続補償に基づき)比較的簡素	第三者にも効力あり(対世効)	紛争発生前の解決手段(事前予防的効果)

### 有効性の判断の範囲拡大をどう考えるか。

### 侵害訴訟と無効審判との役割分担についてどう考えるか。

技術的専門性を持った審判官により技術的なレビューを行う無効審判、及び法律的素養をもつ裁判官により法律論に基づいて利害調整を行う侵害訴訟は、何れも紛争解決においては必須である。

- ・この点を踏まえ、有効性の範囲の拡大による侵害訴訟での紛争の一回的な解決、侵害訴訟と無効審判との判断齟齬の回避、侵害裁判所の専門的審理体制の整備等を考慮する必要があるのではないか。

## 29. 侵害訴訟における無効判断についての要望

2002年4月12日「産業競争力と知的財産を考える研究会」提出の要望書抜粋

### 経済団体連合会

1. 特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うことにより、部分的に訴訟審理期間が長期化することも予想されるが、紛争の最終的な解決までの期間が短くなることを目指すべきである。
2. 特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うことにより、特許の有効性と抵触可能性という一連の問題を同一の場で扱うことができ、紛争処理をさらに効率化できる。
3. 特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うためには、裁判所の人的基盤の強化が是非とも必要である。

### 日本知的財産協会

1. 侵害裁判所による特許の有効性の判断を原則可能とする。特許侵害の判断と有効性の判断は密接な関係があることから、これらを同時に判断することが合理的である。
2. 侵害訴訟における...裁判所の判断と無効審判における有効性の判断が並行して審理される場合、当事者の負担、手続の重複等非効率であり、また両者で異なった判断がでることもあり得、法的に不安定であることから、侵害訴訟と無効審判との役割分担を整理すべきである。
3. 以上のような制度の円滑な運用、裁判の迅速処理化のためには、裁判所における審理体制の整備も不可欠であり、知財訴訟の専属管轄化、専門委員制度の創設、調査官制度の充実化を併せて図ることを要望致します。