

知財紛争処理制度に関する 問題意識

2019年10月31日

一般社団法人 日本経済団体連合会
知的財産委員会企画部会委員

近藤健治

被疑侵害者の企業秘密の保護が不十分

- 現行特許法では、裁判所は、当事者が保有する営業秘密について当事者等に対して秘密保持命令を命じることができるが(第105条の4)、当事者への開示は制限されない。



- 査証制度が導入されることとなったが、査証報告書の黒塗りされていない部分については、申立本人への開示が制限されない。

書類の提出命令等への対応に際して、相手側本人への開示をしたくないと思った事例

● 特許侵害訴訟

裁判官から、製品の制御方法の詳細を開示して説明するよう指示があり、開示した。

制御方法詳細には、ノウハウとして特許を出さずに秘匿していた部分も含まれていたが、原告側を開示する形となった。

● 特許侵害訴訟

裁判官から、製品の制御ソフトのソースコードの一部を開示するよう指示があり、開示した。原告側には制御方法を開示する形となった。

アトニーズ・アイズ・オンリーにより、スムーズに訴訟が進む可能性のあるケース

- 査証報告書の申立人への開示において、侵害の立証の必要性があると判断されたとしても、企業秘密の保護が可能。
- 特許権者が損害の立証において第三者とのライセンス契約を提出したい場合に、当該第三者の了解を得られる可能性。
- 書類提出命令において、相手側当事者には見せたくない情報につき、開示への一定の安心感。
- 職務発明訴訟において、（元）従業員に開示したくないライセンス契約等の内容について、訴訟対応が容易に。

（日本知的財産協会アンケートに基づき作成）

- 違反した際に課される制裁

アトニーズ・アイズ・オンリーを違反した者に対して厳しい制裁を科すべき。

- 開示先の明確化

国家資格を有する「訴訟代理人」。

（情報漏洩によって懲戒を受けるなどの制裁を受ける者）

「被開示対象者は、あくまで外部の弁護士に限定すべき。被疑侵害者の営業秘密を原告企業内部の弁護士に開示することは許容すべきではない。」という意見も強い。

- 適用対象

営業秘密のみならず、企業秘密情報。

（秘密保持命令“特許法105条の4”では、不競法所定の「営業秘密」に限定）

- 導入局面

書類提出命令で提出される書類の開示、査証報告書の開示等、相手方当事者に企業秘密を開示しなければならない局面。

◆特許法第127条(訂正審判)

特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項（職務発明の使用者等）、第七十七条第四項（専用実施権者が許諾した通常実施権者）若しくは第七十八条第一項（特許権者が許諾した通常実施権者）の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

特許法第120条の5第9項(特許異議の申立て/意見書の提出等)、特許法第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第9項で、上記第127条(訂正審判)が準用されている。



- このような承諾を得ることを求めているのは、日本と韓国のみ

- 分野によっては、1つの製品・サービスに関連する特許が数千～数万件に及ぶことがあり、無用な争いを避けるため、協調領域において包括クロスライセンスを結ぶことも多い。
- 包括クロスライセンスのライセンス先は、日本のみならず、世界中の企業が対象であり、1つの特許を複数国の企業にライセンスすることもある。
- 第4次産業革命により、事業競合ではなくとも知財競合となる会社が今後加速度的に増え、包括クロスライセンスを結ぶ機会は大幅に増えると考えられる。



訂正審判、無効審判及び特許異議の申立てにおける訂正請求の際の、通常実施権者の承諾について見直しの必要性。

- 包括クロスライセンスは増加しており、包括クロスライセンスのすべてに承諾を得ることは大きな負担。
- 包括クロスライセンスを締結後に、関係悪化により承諾を得られない場合もあり得る。



【例】

- 訂正審判等における承諾を、専用実施権者に限る。

【韓国】 特許法第136条(訂正審判)第8項

特許権者は、専用実施権者・質権者と第100条第4項(専用実施権者が許諾した通常実施権者)・第102条第1項(特許権者が許諾した通常実施権者)及び「発明振興法」第10条第1項による通常実施権を有する者の同意を得なければ、第1項による訂正審判を請求することができない。ただし、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

第132条の3(特許取消申請手続きでの特許の訂正)第3項、第133条の2(特許無効審判手続きでの特許の訂正)第4項で、上記第136条(訂正審判)第8項を準用。

● 構成員

【産業界】	日本経済団体連合会 日本知的財産協会 経営法友会	【司法関係】	法務省 最高裁判所 日本弁護士連合会
-------	--------------------------------	--------	--------------------------

● 開催実績

第1回	2019年3月
第2回	2019年7月
第3回	2019年9月

● 趣旨

知財司法を巡る昨今の状況に鑑み、今後の知財司法や裁判所に期待する役割、課題等について、意見交換を行うことを目的とする。

（「民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議第4回会合」資料参照
<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/minjikaikaku/>）

1. 知財紛争における司法型 A D R の充実
 - (1) 知財紛争における司法調停の柔軟化・充実
 - (2) 民間仲裁をモデルとした司法上の審理モデルなど
2. 知財裁判所の審理・サービス充実
 - (1) 知財高等裁判所における大合議事件の取扱範囲拡大
 - (2) 知財高等裁判所のサービス強化
3. 国際仲裁を含む国際知財紛争に対する対応強化
 - (1) 裁判手続における外国語利用の容易化（証拠の訳文添付の不要化）
 - (2) 国際的な知財関係裁判についての専門的処理
4. 知財訴訟分野における I T 技術の効果的活用
 - (1) 知財訴訟審理における I T 化の導入
 - (2) 知財訴訟を含む裁判情報のオープンデータ化
5. 知財訴訟における審理・判断の適正に資する制度改革
 - (1) 「アミカス・ブリーフ」等の審理・判断充実のための方策
 - (2) 「アトーニーズ・アイズ・オンリー」等の審理適正化のための方策

Keidanren

Policy & Action