

令和元年10月31日（木）

於・特許庁庁舎7階 庁議室

産業構造審議会知的財産分科会

第34回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 関係者ヒアリング	2
(1) 杉村純子委員からのプレゼンテーション	2
(2) 一般社団法人日本経済団体連合会からのプレゼンテーション	13
3. 閉 会	32

開 会

○川上制度審議室長 それでは、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第 34 回特許制度小委員会を開催させていただきます。本日は御多忙の中、お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。

私は事務局を務めさせていただきます、特許庁制度審議室長の川上でございます。

御発言いただく際は、声に反応してマイクが作動するようになっておりますので、できるだけマイクに口元を近づけていただければと思います。

それでは、議事の進行については玉井委員長にお願いしたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。本日は、蘆立委員、飯田委員、長谷川委員、宮原委員、山本敬三委員、山本貴史委員が御欠席でございます。また、オブザーバーとして一般社団法人日本知的財産協会参与・亀井正博様、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・近藤健治様に御参加をいただいております。

続きまして、具体的な審議に先立って、本委員会の議事の運営等について事務局から御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 本日の委員会でございますが、全委員数 20 名のうち 14 名の委員の皆様の出席をいただいております。産業構造審議会運営規程第 13 条 6 項の全委員数の過半数の出席という条件を満たしておりますので、滞りなく開催が可能です。

次に配付資料の確認をさせていただきます。経済産業省の方針としてペーパーレス化を推進していることから、本日の審議会においては、議事次第・配布資料一覧、委員名簿のほか、資料 1「杉村純子委員プレゼンテーション資料」、資料 2「一般社団法人日本経済団体連合会プレゼンテーション資料」、これらの資料についてはタブレットで御覧いただきまして、座席表、タブレットの使い方については、お手元に紙で配付しております。タブレットの使用方法については、「タブレットの使い方」を御覧いただければと思います。何か操作でお困りになられましたら、合図いただければと思います。

それから、本会議は原則として公開といたします。また、配付資料、議事要旨、議事録も原則として公開いたしますので、よろしくをお願いいたします。

関係者ヒアリング

(1) 杉村純子委員からのプレゼンテーション

○玉井委員長 ありがとうございます。

それでは早速、プレゼンテーションに移らせていただきます。資料 1「杉村純子委員プレゼンテーション資料」をもとに、杉村委員からお願いいたします。

○杉村委員 では、杉村のほうから「アミカスブリーフ制度について」の概要を御説明させていただきますと思います。

このアミカスブリーフ制度については、資料の後ろのページに記載があるように、平成 23 年度に日本弁理士会において「アミカスブリーフを検討する委員会」を立ち上げ、検討してきた経緯がありました。その委員会の立ち上げの階段から関わっていた関係で、本日このような機会をいただいたと思っております。ありがとうございます。

本日の御説明ですが、目次は資料 2 ページに記載してあります。この順番でお話ししたいと思います。

皆様も御存知だと思いますが、念のため、「アミカスブリーフ制度とは」ということを 3 頁に記載いたしました。アミカスブリーフ制度とは、「裁判所に対して、当事者及び参加人以外の第三者が、事件の処理に有用な意見や資料を提出する制度」でございます。この当事者及び参加人以外の第三者のことを、「アミカスキュリエ（裁判所の友）」ともっております。そして、この意見や資料を「アミカスブリーフ」と称しております。

アミカスキュリエの起源については、弁護士の十河陽介先生が、次のようなことをニューズレターに記載されております。「アミカスキュリエの起源は、英国に遡る。「いかなる第三者も、アミカスキュリエとして裁判所に提議することができる」との内容でヘンリー四世の時代、約 1403 年ごろに設立されている」。

また、弁護士の十河先生は、「米国は、英国法を継受し、アミカスブリーフ制度は広く用いられている現状がある。連邦最高裁に係属する事件の 95% 以上に第三者からの意見書が提出されているという事実がある。

米国は、陪審制がとられ、歴史的に政府任命裁判官に対する警戒心が強く、民主的コントロールの要請が強いことも、アミカスキュリエがなじむ要因と考えられる一方、日本の民事訴訟法は、ドイツ法に起源がある大陸法系であり、採用されなかった経緯がある。日

本は、キャリア裁判官を中心としており、相対的に民主的コントロールの要請が弱いことも、アミカスブリーフ制度がこれまで採用されてこなかった一因であろう」という御意見を述べられております。

ドイツ、オランダ、フランスでは、アミカスブリーフ制度は、現在は存在していないと聞いております。イギリスでは、最高裁判所が事件を取り上げるべきかを検討する際に、まれにアミカスブリーフが利用されることがあるが、確立したアミカスブリーフ制度は存在しないと聞いております。現在、アミカスブリーフ制度が盛んに活用されている国は米国ですので、アメリカの状況についてお話をさせていただきたいと思っております。

アミカスキュリエとなり得る者は、弁護士、学者、個人、企業、名界団体、行政機関など、特別の制限はないということでございます。主にはA I P L A、F C A等からのアミカスブリーフの提出が多い現状がございます。

アミカスブリーフは、基本的にはいずれかの当事者を支持する必要がありますが、中立的な立場からいずれも支持しない情報提供も可能であるということでございます。

アメリカにおいては、アミカスブリーフ制度は、最高裁規則 Rule37、連邦控訴手続規則の Rule29 及び連邦巡回控訴裁判所規則の Rule29 等に各根拠規定がございます。また、地方裁判所においては、州ごとに条件・手続が異なっているようでございます。

最高裁規則は、上告許可・不許可の検討の前や口頭弁論前に両当事者の書面による同意を得てアミカスキュリエがアミカスブリーフを提出することが可能です。当事者の同意がない場合であっても、裁判所からの要求・許可があった場合、アミカスキュリエが連邦訴務官や行政機関である場合に限り提出ができる旨が規定されております。

連邦巡回控訴裁判所規則は、原則当事者の書面による同意または裁判所の許可を得ればアミカスキュリエはアミカスブリーフを提出することができるとされております。ただし、特定のアミカスキュリエである連邦政府や州等は、当事者の同意または裁判所の許可なしにアミカスブリーフを提出することが可能な旨が規定されております。

2011年当時に、日本弁理士会においてアミカスブリーフを検討する委員会を立ち上げた際に、日本において、米国のアミカスブリーフ制度についての論文等は余りございませんでした。当委員会で調べたところ、当時の埼玉工業大学の専任講師の井上理穂子先生がちょうどアメリカから戻っていらっしゃったとの情報を得まして、アミカスブリーフ制度についてご教示をいただきました。

その際に、井上先生から、アミカスブリーフ制度について次のような御紹介がございま

した。「当事者だけでは提出されない専門知識が裁判所に提供されることが期待できます。さらに判決によって影響を受ける者に何らかの形で訴訟に参加可能ならしめることができ、ひいては、社会利益を法形成に反映することも可能となる」ということでした。

また、特許事件において多数活用されているということで、アミカスブリーフ付き判例数について御紹介がございました。Bilski 事件については、皆様御存知のように約 40 件のアミカスブリーフが提出されております。

日本においては、アミカスブリーフそのものというわけではありませんが、類似のものがアップル・三星事件について採用されたことは皆様も御存知のとおりでございます。裁判所は、両当事者の協力を得た上で、国内、国外を問わず広く意見を募集されました。

意見募集の理由と対象事項としては、資料 9 頁の四角の枠内に書いてあるとおりでございます。意見募集の理由としては、「重要な論点であるということと、企業活動・社会生活等に与える影響が大きいこと」ということが記載されておりました。

また、意見募集の対象事項としては、「FRAND 宣言がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか」、という特定の争点に限定されたものが対象となった経緯がございます。

その具体的方法でございます。資料 10 頁の図に記載した方法で行なわれました。また、意見募集は両当事者の主張、立証が十分に尽くされた最終段階で行われたものであって、テーマも絞り込んで意見募集したということが、当時の知財高裁判事の小田判事が「判例タイムズ」で記載されております。

意見書は、両当事者の訴訟代理人に送付することになっておりまして、出された意見書は全て裁判所に提出するという手法がとられました。

寄せられた意見としては、日本と欧米 8 カ国から合計 58 通の意見が寄せられました。先ほどの Bilski 判決でも 40 件ですので、多数の意見が寄せられたということがお分かりになるかと思えます。

その後ですが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの最高裁判決について、元知財高裁所長・弁護士の飯村敏明先生が、次のような意見を特許研究 PATENT STUDIES に記載されています。「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム判決の判示は実務に重要な影響を与えるものであり、このような事件においては、裁判所限りで判断するのではなく、当事者以外の第三者から意見聴取することが望ましいとの意見がある」ということを記載されておりました。

日本においては、裁判が係属中、当事者以外から意見を聞くものとして、次のようなものがございます。まず審決取消訴訟における特許庁長官の意見ということで、第 180 条の 2 に、「裁判所は、無効審判、延長登録無効審判の審決に関する訴訟があったときは、特許庁長官に対し、意見を求めることができる」と記載されております。

実際に意見を求めた事案としては、ひよこ立体商標事件とプラバスタチン事件の知財高裁の控訴審がでございます。

次に、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の第 4 条には、法務大臣は、裁判所に対し、国の利害等の訴訟において自ら意見を述べまたは指定する職員に意見を述べさせることができる」と記載されておりますが、この事例はほとんどないと聞いております。

1987 年に、森林法共有林分割規定違憲判決のときに、国が最高裁に意見書を提出したことがあるという事例があるそうです。

また、これは独占禁止及び公正取引の確保に関する法律の第 84 条に、「裁判所は、公正取引委員会に対し、損害額について意見を求めることができる」という規定がでございます。

更に、民事訴訟法の 186 条には、裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁等に囑託することができるという規定がでございます。

これに関しまして、知財関係では、北朝鮮の映画著作物が著作権法第 6 条 3 号の著作物に該当するかが争われた事件で、文科省と外務省に調査囑託がされた例があるということでございます。今、御紹介したいずれの制度も、第三者から広く意見を求めるものではないというものになっております。

先ほどもお話いたしました、日本弁理士会は、平成 23 年（2011 年）に、アミカスブリーフについて検討する委員会を立ち上げました。その結果に関しては、「パテント」誌に掲載しております。

また、弁理士会の委員会は日本弁護士連盟の知財センター、そして知財高裁と意見交換会を重ねてまいりました。平成 24 年度はアミカスブリーフ委員会、平成 25 年度には知財訴訟委員会と名前を変えております。

弁理士会では、アミカスブリーフのトライアルとして、委員会において実際にアミカスブリーフをドラフトし、公開・掲載しました。まず 23 年度に関しては、拒絶査定不服審判に関する手続違背についての件でございます。これを基に知財高裁と意見交換会をさせていただいております。

2番目のアミカスブリーフトライアル案件は、プラバスタチン特許侵害訴訟事件に関する意見書ですが、これは弁理士会会員限りの電子フォーラムに掲載してあります。

また、平成25年度には、大合議判決のアップル・三星事件についての意見提供をさせていただきました。

日本へのアミカスブリーフ制度導入については、多数の方がいろいろなところで意見を述べられております。まず、2014年当時に一橋大学の小林先生は、「民訴310条の2を改正するなどして、知財高裁大合議部係属の事件に限り、日本版アミカスブリーフ制度を正面から導入するような立法措置を講ずることが望ましい。」と、また、竹下守夫先生は、裁判所の判断材料を豊富にするという観点から、アミカスキュリエなどの考え方と共通すると思うが、裁判所による専門的情報等の収集制度の採用に賛成したいと、そのほか、特許庁の平成27年度産業財産権研究推進事業や日弁連の民事司法改革グランドデザイン2018年1月31日発表版、また日本知財学会誌の重富弁護士の意見等、多数の意見が種々の文献に掲載されております。

アミカスブリーフ制度に関する意見として資料20頁に記載させていただきました。まず、アミカスブリーフ制度の導入によって、多角的な観点から裁判所が判断する手助けとなることが期待されるのではないかと。したがって、アミカスブリーフ制度について、この委員会で検討していくことが好ましいと考えております。

また、アミカスブリーフ制度については、米国のアミカスブリーフ制度をそのまま導入するのではなく、日本の諸事情を考慮して、日本版のアミカスブリーフ制度を検討していくことがよいのではないかと考えております。

例えば日本版アミカスブリーフ制度は、当事者主張・立証主義を崩すことなく、例えば、知財高裁大合議部係属事件のうち裁判所が必要と認める場合に限ること、また、意見募集の対象事項を限定して意見募集すること等を検討していき、日本版アミカスブリーフ制度について御議論いただくことがよいのではないかと考えているところでございます。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございました。

それでは、これより11時ごろをめにしまして、ただいまのプレゼンテーションに関する質疑応答をお願いしたいと思います。御質問や御意見等ございましたらお願いします。

高橋委員をお願いします。

○高橋委員 ありがとうございます。アミカスブリーフについて、事前に産業界の方と

もいろいろ議論させていただいたのですが、その印象では、アミカスブリーフの導入について積極的に導入したいという感じでもない一方で、積極的に反対するわけでもない。そういうトーンが多かったような気がいたします。ただ、新しい制度の導入なので、メリット・デメリットの両面から検討していく必要があると考えています。

まずメリットについて考えてみたいのですが、クレーム解釈のような技術議論に関する情報であれば、この制度は特に活用する場面は少ないのではないかと思います。一方で、紛争解決の全体に見た場合に、技術議論だけではなく、産業界の実務実態を把握して、実務実態から乖離した形ではなくて、それに沿った形で解決することが望ましいと思います。その際に業界実態、実務実態について、アミカスブリーフという制度を活用しながら、その知見を得ることは有用ではないかと思います。

例えば先ほどもあったアップル・サムソン事件は、まさにそういう事例だと思います。SEPについては、関係者の間で常識的な知識であっても、そこから一步外に出た人にとってはよく分からない、ということはあると思います。そういった事例においては、産業界の実務実態はどうなっているのかということについて広く知見を集めることは有用ではないかと考えます。

さらにSEPに関して言うと、国際的に紛争を解決する必要があるテーマですので、海外からの知見も得られることは、例えば、資料の11ページにもありましたように、8カ国から情報が得られるということは、非常に有用で、これに基づいて判断がなされることによって、国際的な実務実態と合わせながら、日本での判断をしたということになり、非常に有用ではなかったかと思えます。

同じような観点で、先日私がプレゼンさせて頂いたAI、IoT関連発明とプラットフォーム型事業においても、事業構造は今までと随分違いますし、収益構造も随分違う。費用構造も随分違います。となると、これを当事者である権利者、原告が全て立証し、説明しなければならないとすると、負担がずいぶん重たくなる場合もあるのではないかと想像します。そういった分野での関係者から、実務実態はどうなっているのかという知見が集められれば、それは有用なことではないかと思います。

同様に、この分野において、国際的にはどういったアプローチで解決しているのかということや、海外のプラットフォームの事業はどうなっているのか、という情報が集められることも、公正な判断をし、適正な判断をするに当たっては、有用な情報になるかもしれないと思います。

さらに、海外から情報を集められるということは、日本の訴訟に対する注目度、関心度が高まるという副次的効果も期待できるのではないかと想像します。そうであれば、日本の知財のプレゼンスを高め、グローバルでのプレゼンスを高めることにも資するかもしれないと考えています。

一方で、デメリットというほどでもないのですが、懸念点としては、こういった意見を出す団体というのは、ロビー活動に積極的な団体であるとか、そういった活動する資金なり、人材なり、仕組みを持った団体が、影響力を持って意見を出すことが多くなると思います。結果として少数派の経験が反映されにくくなるという懸念もあるのではないかと考えられます。ただし、これは運用の問題なので、モニタリングしていく必要があると考えます。

業界団体において、当事者の両方が会員、すなわち、原告側、被告側とも会員である場合も多々あると思います。そのため、このアミカスブリーフという意見を提示するに当たっての意思形成のプロセスの透明化についても、これまで以上に努めていく必要があると思います。

そういったことを踏まえて、アミカスブリーフという新しい制度が日本に健全な形で定着するように、今言ったようなことは留意していく必要があると考えております。

要件については、杉村先生が20ページで言われたような、ある程度限定的なところから始めて、定着についてモニタリングしていくスタイルがよいのではないかと私も思います。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかにございませんでしょうか。

設楽委員お願いいたします。

○設楽委員 私は知財高裁にいたときに、このアップル・三星事件で日本版アミカスキュリエを裁判官として体験しましたので、感想と意見を述べたいと思います。

アップル・三星事件のときは、標準必須特許による差止や損害賠償請求について、世界各国の裁判所はどのように考えているかということも知る必要がありました。それから、企業の標準必須特許のライセンスを受けるほうの立場、あるいはライセンスをする立場、どのような企業も両方の立場であることが多いのですが、それらを実際に経験している企業からの意見も非常に参考になったと思います。そういった意味で国際的な視野からのいろいろな立場の方々の意見を聞けたということは、日本の企業のみならず海外の企業も含

め、実際の経験に基づく意見を聞いたことは大変参考になったと思います。したがって、こういった事件では、アミカスキュリエのような制度があるのは非常にありがたいことだなと思いました。

半面この事件では、先ほど 58 通の意見書ということが言われましたが、原告側から厚さにすると 10cm 以上の意見書、被告側からも同じぐらいの意見書が出て、合計 20cm 以上の意見書、そのぐらいの量のもので出ました。この事件はそれでもよかったのかもしれませんが、中には個人的な意見も出せるということなので、個人的な意見もあったように思います。ただ、このアップル・三星では、アップルと三星がそれぞれ選んで、依頼して意見書を出してきましたので、そういった意味では質の高いものに絞られてきたのだらうと思います。ただ、誰でも出せる制度にすると、場合によっては 10cm どころではなくて、膨大な量が出たりするかもしれませんので、そういったことは考えないといけないという気もしました。

もう 1 つは、アップル・三星の後に、こういったことをやろうと思えばできたのですが、裁判所のほうも、余りその必要性を感じる事件はなかったということがあります。したがって、裁判所のほうが必要と感じた事件についていろいろな意見を聞くというのはよいと思うのですが、そうではなくて当事者の同意があって出すということになると、いろいろな事件で多数の意見書が出ると、少し裁判所の負担が重くなるのではないかと。アメリカの弁護士さんに聞くと、少しうんざりしていると言うと表現はよくないのですが、やや過剰な使われ方もしている一面もあるように聞いています。

したがって、結論的には、杉村委員のペーパーの 20 ページにあるような日本版アミカスブリーフ制度を考えますと、裁判所が必要と認める場合に限るとというのがよいと思われると思います。大合議事件に限る必要があるのか、限らなくてもよいのかというのは検討要素かと思えます。しかし、そのような事件の場合は大合議でやったほうがよいと思いますので、20 ページに書いてあるような意見に大体賛成であります。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかにございませんか。

長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 反対するところはほとんどないのですが、弁理士会に確認したいことが幾つかあります。1 つは、設楽委員がおっしゃったように、知財高裁の大合議ケースだけでよ

いのかということ、それから、知的財産の侵害訴訟だけを対象とするのか、それとも審決取消訴訟や、職務発明訴訟も対象とするのかということについてお考えをお聞きしたいと思います。

○杉村委員 私個人の意見になってしまいますが、事件としては、損害訴訟であろうが、職務発明事件であろうが、審決取消訴訟であろうが、社会に与える影響が非常に大きい事件であって、裁判所がその当事者からの主張・立証以外に聞いておきたいと思うようなことがあれば、それは対象になってよいのではないかと思います。それは当時の日本弁理士会のアマカスブリーフ委員会でも、そのような結論になっておりました。

それから、社会に与える影響が大きいものは知財高裁大合議部の一般論と、それから最高裁の判決が社会に与える影響が大きいのではないかと考えておきまして、普通の個別事件においては個別事案に応じてと考えております。知財高裁大合議部の係属事件だけに限定してほしいという趣旨ではなく、少なくとも知財高裁大合議係属事件で裁判所が必要があると認めるものについては、こういったものを活用していただくのがよろしいのではないかと考えております。

○長澤委員 ありがとうございます。恐らく産業界のメンバーも、新しい法律なのでここまで影響があるかが全然見えてなくて、特にデメリットは感じないのですが、設楽委員がおっしゃったようなことが実際に起こるかもしれないので、最小限のところからスタートするというのがよろしいのではないかと私は思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。長澤委員がおっしゃった御趣旨は、こういうことでしょうか。大合議事件ということになると、現在の制度では特許事件に限られるということになりますが、商標事件など他の種類の事件についても必要性があるかもしれない。あるいは審決に対する訴えについても必要性があるかもしれない。さらには職務発明にかかわる補償金の額の訴訟でも必要になるかもしれない。そういうお考えでしょうか。

○長澤委員 そこまで考えていなかったですが、どこまで弁理士会としてはスコープとしているのかを確認したかったです。我々としては、特許侵害訴訟の大合議で導入するというのは理解できます。

○玉井委員長 ほかにございませんか。

山本和彦委員お願いいたします。

○山本（和）委員 このアマカスキュリエという制度は、民事訴訟法学会ではかねてからいろいろ紹介され、研究もされてきたところですよ。もちろん知財に限定とした話ではなく

て、一般的に法政策形成型の訴訟というか、そういったものについての裁判所の専門的知見を補充する観点から議論されてきたと承知しております。

具体的な立法の議論でも、先ほど竹下先生の御論考が引用されておりましたが、平成8年の民事訴訟法改正のときも一定の議論がされたと承知しております。きちんと調べてくればよかったですのですが、記憶だけで申しますが、比較的最近でも7、8年ぐらい前だったと思いますが、最高裁判所の裁判の迅速化に係る検証の報告書の中でも、裁判所が専門的な知見・意見を収集する方法として、何らかのものが必要ではないかということが述べられていたと思います。

同じ時期に、民事訴訟法学会で研究者の有志で報告した、民事訴訟法の改正の提案の中の一つの項目として、この点を取り上げられていたと承知しております。そういった意味では私自身も論文等で積極的なことを書いた記憶もございます。私はこのような点を検討する、特に特許においては具体的な事例で、これに似たことが行われたことがあるということも承知しておりますので、特許の分野でこの点について検討を進めていただくことに基本的には賛成であります。

ただ、今まで御議論があったように、その要件をどうするか。手続をどうするか。あるいはほかの制度、先ほど挙げられた調査嘱託とか、個別法の中に行政機関等に意見聴取するとか、意見を述べることができるという制度が用意されております。そういったものとの関係をどのような形で整理するか。あるいは提出されたブリーフというか意見が、法的にどのような取り扱いになるかという理論的、実務的な検討はかなり必要です。そもそも、なぜ知財だけにを入れるのか。これはよくある問題ですけれども、その点の説明も必要だろうと思います。ただ、全体的に積極的に検討を進めることについて、私自身は賛成です。

○玉井委員長 ありがとうございます。民事訴訟法学ではかなり御検討されているということと、そしてこの知的財産法のジャンルで入れることになったとしても、一般的な民事訴訟法の見地から、大変困ることにはなるまいという御趣旨でございますね。

○山本（和）委員 基本的にはそうです。

○玉井委員長 ありがとうございます。

田村委員お願いいたします。

○田村委員 中身について、知財高裁の大合議に限るかどうかというお話がありまして、これは理屈では政策判断の話だと思うのです。観点としては大変大きな制度で、裁判所、当事者、あるいは意見を提出しようとする社会全体にとっても、それなりにコストのかか

る制度ですから、便益のあるものからスタートというのは十分あり得ることだと思います。そうすると知財高裁の個別の裁判と違って、大合議は法的には拘束力はないのですが、実情は大きな拘束力を持っていますので、得ることができる便益はそれなりに大きいものがあると思います。判決効という形、あるいは裁判効力という形では当事者に限られているのですが、当事者に限らない事実上の効力としてはかなり大きなものもあるということであれば、それに対するコストをかけるにも値する区切りになるのではないかと考えております。

逆に言えば、それだからこそ意見を言いたいという社会の利益も大きくなるのではないかと思います。区切りがそこであるのはよく分かることだと思います。ただ、それ以上広げてはいけないという趣旨ではありませんので、一つの区切りではあるということが私の意見であります。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかに御意見はございますか。

杉村委員の御発言も、別に大合議に限るべきだということではなくて、重要な事件として大合議事件というのを代表にすればよからうという御趣旨でございませうか。

○杉村委員 ここにも記載しましたように、当事者主張・立証主義を崩すことなくということは、ここには具体的に記載しませんが、できれば両当事者が合意して、それで裁判所が必要と認める事項に関して、要するに対象事項を限定した上で意見募集していただくのがよろしいのではないかと考えておりますので、大合議に限定すべきであるというような意見ではございません。

ただし、先ほど田村委員もおっしゃったように個別事案と知財高裁大合議事件は意味合いが少し違っていると思いますので、少なくとも知財高裁大合議部係属事件で、両当事者が合意し、裁判所が必要と認めるような事項に関しては、活用していただけるとよいのではないかと考えている次第です。

○玉井委員長 田村委員お願いいたします。

○田村委員 政策判断もありますが、知財高裁大合議であえて限定して制度をスタートするというのであれば、とりわけ私が先ほど申し上げたような観点では、当事者にとどまらないところにあることがこの制度を導入する要因だと思います。私は政策判断にはいろいろな要素があると思うので、必ずとは申しませんが、当事者の同意がなくても裁判所のほうで、これは大合議でしっかりとした判断を下す以上は、必要があると認めるときには

実施できるような制度のほうが望ましいと思います。

○玉井委員長 今おっしゃったように、大合議事件というのは、目の前の事件の解決以上に一般的な射程があるので、それについては一般の意見を聞くことが望ましい場合が多いだろうという御趣旨だと思います。これは大合議に限る、あるいはそれを中心にするということであって、地裁の第一審の段階では必要ではなかろうということになりますでしょうか。

設楽委員お願いいたします。

○設楽委員 今日はそこまで詰めた議論になるかどうか分からなかったのですが、その点に絞ると、大合議と言うと著作権が外れますので、著作権関係でも、場合によっては必要な事件もあるかもしれないということです。また地裁の階段から本来はアミカスブリーフで検討して、きちんとした判断をして知財高裁に持っていくということが本来必要ではないかと思います。私は要件としては、裁判所が必要と認めるという要件さえあればよいのではないかという気がいたします。結果的にそれが知財高裁に行って大合議になる。地裁でやって、それが知財高裁大合議になったりすることは多いと思いますけれども、要件にしてしまうとちょっと窮屈だなと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

ほかにこの点ございませんでしょうか。

なじみのない仕組みでもございますし、また御議論いただく機会があるかと思っておりますので、それでは、この点についてはこのあたりにさせていただきます。

(2) 一般社団法人日本経済団体連合会からのプレゼンテーション

○玉井委員長 続きまして、資料2「一般社団法人日本経済団体連合会プレゼンテーション資料」をもとにして、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・近藤健治さんから御説明をお願いします。

○近藤日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会委員 本日はこのような機会を頂戴しまして、ありがとうございます。今日のプレゼンは「知財紛争処理制度に関連する産業界としての問題意識」ということです。前回はJIPAの亀井様から1つ大きな議論があったと思いますが、それ以外の観点で、今、産業界で問題意識を持っている点、大きく2つをお話しさせていただきたいと思います。

今、被疑侵害者の企業秘密の保護が不十分ではないかという意見がございます。それと申しますのも特許法第105条の4には、秘密保持命令という制度がございますが、結局のところ今の法律では、当事者への開示は制限されていないのは皆様御承知のとおりだと思います。

かつ、今回、査証制度というものも入ったのですが、どの部分が黒塗りになるかというのもまだはっきりしていないところもありまして、営業秘密を超えた企業秘密のところも本当に黒塗りでカバーされるのかどうかというところも不安になっております。それで、企業秘密が入ったままで黒塗りされていない部分については、もしかすると本人に開示されてしまうのではという懸念もございます。

そこで、これはJ I P Aでのアンケートに基づいた情報ですが、実際のところ相手方本人に開示したくなかったという事例はどのようなものか、というのを挙げてもらいました。ここには2つ述べております。まず一つ目は、裁判官から、製品の制御方法の詳細を開示してほしいということで、開示しなければならなかった事例。その制御方法の中には、特許出願していないようなノウハウの部分もありまして、それを原告側に開示する形になったという事例です。

2つ目は、これも同様なのですが、ソースコードの一部を提出してほしいということになり、ソースコードまで開示することになったという事例です。本来であればしたくなかったというのが、このような事例でございます。

今回のアトニーズ・アイズ・オンリーがあれば、スムーズに訴訟が進むのではないかという事例はどのようなものがあるかについて、これもJ I P Aのやったアンケートの結果でございます。

査証報告書の開示に際して、結局、侵害の立証上これは必要だからということになったとしても、アトニーズ・アイズ・オンリーがあれば企業秘密の保護は可能になるのではないかという意見がございました。

それから、秘密のものでも第三者が関わるようなものを開示する場合です。ここで挙げられたのは第三者とのライセンス契約です。それを出す場合にアトニーズ・アイズ・オンリーがあれば、第三者の了解が得られやすいのではないかという意見です。

それから、書類提出命令においてですが、相手側当事者には見せたくない情報についても、アトニーズ・アイズ・オンリーがあれば一定の安心感で出すことができるのではないかという意見です。

最後の4点目は少し毛色が違うのですが、秘密保持命令というのは特許侵害訴訟に限定された制度であるのですが、企業機密、営業秘密含めて職務発明訴訟においても、例えば、会社が結んでいるライセンス契約などを元従業員の本人には見せたくないという意見もありました。少し議論は違うのかもしれませんが、どの訴訟までを対象にするかというところも議論していただければと考えております。

アトニーズ・アイズ・オンリーの検討に当たっては、絶対これでなければいけないという意見ではないのですが、検討していただくに際して、このようなものもあるのではないかとという形でお示ししたいと思います。

まず違反した場合には、厳しい罰則というか制裁があったほうがいいであろうという意見でございます。それから開示先はしっかり明確化していただきたいということで、例えば国家資格を有する「訴訟代理人」も案としてはあるのではないかと考えます。これは情報漏洩したことで懲戒というものを背負っていることもあって、一つの案ではないかと思っております。

一方、産業界の中には、弁護士であっても企業内弁護士には見せたくないという意見もあることは確かでございます。その点も検討に含めていただきたいと思います。

それから、先ほども述べましたが、特許法第105条の4での秘密保持命令の対象が、不競法で規定されている営業秘密に限定されておりますので、もう少し広げた形で「企業機密」ということで検討いただきたいと思います。例で申し上げますと、営業秘密で守られている情報をもとに、その訴訟のために作り直した別の情報になったら、それは本当に営業秘密と言えるのかどうかとも問題になり得ると思っております。また、営業秘密とは言えないかもしれないが相手方企業が競争相手の企業だったら、ここは見せたくないという情報も出てくると思うので、ここの適用範囲はよく議論していただきたいと思います。

それから、導入の局面ですが、書類提出命令とか査証報告書の開示等々、そのほかにあるのかもしれませんが、結局、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というところでカバーしていただけると、訴訟の進行もスムーズに行くのではないかと考えます。

ここからはまた別の観点ですけれども、訂正を行わなければいけないときの課題でございます。ここに特許法第127条が記載されておりますが、通常実施権者があるときには、その方の承諾を得ないと訂正できないという課題です。これはいろいろな訂正の場合も準用されております。結局このことで実務上、相当の負担があるというのが今回の議題課題

でございます。これをしているのは日本と韓国だけということでございます。

今の時代、1つの商品とかサービスの中には、膨大な数の特許があります。そういう中で企業活動をスムーズに進めるため、包括のクロスライセンスはいろいろな業界でも多く結ばれている状況だと思います。その相手も日本国内にとどまらず、世界のいろいろな会社と結ぶというのは、ここ最近の常識という状況でございます。

第4次産業革命と言われるように、業界の裾野がいろいろなところでかぶり合うような状況になってくると、こういったケースもこれからどんどん多くなるのではないかという認識でございます。

どの特許がライセンスされているかというのを探すのも大変ですし、相手が多くなれば、その人たちの承諾を取るのも大変です。これは結構大きな負担になると考えております。かつ包括クロスを結んだ後に、その相手先と関係が悪化すると、結局承諾もとれず、訂正できないことにもなりかねないという懸念もございます。

そういったこともありまして、訂正に際して、承諾を得るのを専用実施権者に限るような手もあるのではないかと考えます。これはあくまでも例ですので、産業界の実務の負担が軽減できるような方向に御検討いただければと思っております。

ちなみに参考ですが、韓国では、相手方が逆に無効審判しているときは除くというような規定になっております。

最後ですが、今回のような議論も含め過去3回ぐらい、司法関係の方と産業界の間で意見交換させていただきました。その結果を今日詳細に報告するつもりはないのですが、このような場を通じて産業界の実態などをより聞いていただいて、その結果としては、次のページにあるような項目で検討が進められるようになっております。

こういう取り組みで我々の実態を踏まえた議論が進んでいくのは非常に頼もしいですし、うれしい限りでございます。本日はどうもありがとうございました。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。今のプレゼンテーションについて質疑応答を行いたいと思います。大体11時45分をめぐりに質疑応答を行いたいと思いますが、御質問、御意見をお願いします。

高橋委員をお願いします。

○高橋委員 アトニーズ・アイズ・オンリーについては、昨年からの議論もそうですが、導入については恐らく積極的な意見がこの委員会の場でも多かったと思いますし、前々回もそういった発言があったので、そうだと思っています。となると、必要性もそうなので

すけれども、どのような制度にしようかという中身の議論に移っていくフェーズになっているのかと思います。

米国では、アトニーズ・アイズ・オンリーというのは、ディスカバリー制度に対応する制度としてある一方で、日本にはディスカバリー制度がないため、では何を対象にした制度にするのか、その範囲、対象物の大きさによって、アトニーズ・アイズ・オンリーの制度の姿というか、制度設計も変わってくるのだらうと思います。

今、御説明いただいた資料の3ページに幾つか例があります。恐らくポツの1と3は既に制度がある、すなわち、査証制度であったり、文書提出命令であったりという制度がある前提でのアトニーズ・アイズ・オンリーということだらうと思います。一方で、ポツの2と4は、どちらかという、当事者の一方と第三者との間に契約が既にある、その中身を他方の当事者に開示するような、特に何かの制度を前提としているというよりも、契約を前提としたようなものだらうと思います。

これを分けるかどうかは別としながら、まずは査証制度を前提に、どの場合で必要になるだらうということ突き詰めて考えていきたいと思っております。それによって対象が何になるのか少しでも明らかにしていきたいという趣旨であります。

報告書ができると、次に黒塗りの手続・プロセスがあって、ここでは相手方の同意がないと申立本人は参加できないので、同意があれば、相手方の了解を得たということで恐らく問題になりません。一方で、同意しないということであれば、申立本人が秘密情報にアクセスすることはできないので、そこは秘密は守られる、ということになると思います。

一方で、今お話があったように黒塗りが終わった後の報告書においても、ケースバイケースによって、黒塗りされていないところに営業秘密が出てしまう可能性はあります。それはケースバイケースであります。

それを証拠として活用するに当たっては、書証として提出することになってはいますが、この段階において制度的に制限を加えていいのか、いけないのかということは、検討が要ると思っております。つまり、特許権侵害の判断のベースになる材料に本人がアクセスできないとすると、すなわち、弁護士だけがアクセスしてよいということになると、問題の核心部分についてクライアントに意見を聞けないですとか、もしくは技術的な十分な裏づけがないまま議論がされてしまうことにならないのか、もしくは権利者側の意見を述べる機会が保証されていない形になるのではないのかという懸念があると思っております。一方で、私はアトニーズ・アイズ・オンリーの導入について賛成する立場であります。

そうすると、それを制度的に奪うのがいいのか、もしくは当事者間の合意によって、その部分についての開示先を弁護士・訴訟代理人にするのか、どちらかではないかと思うわけです。制度的に一律に奪ってしまうのがよいのか、もしくは本人の合意のもとに、この案件については分かりました、訴訟代理人だけでよい、という形にするのかということ、後者のほうがよいのではないかと考えております。

そうした場合に何が問題かということ、例えば、民訴法の 91 条にある閲覧請求した場合に、一応秘密保持契約をしたのですが、つまり、開示先を訴訟代理人に限定したにもかかわらず、閲覧請求すると本人について交付されてしまうわけです。それを抑える手段がないということであれば、制度的にそこだけ抑えればいいのではないかと、思われます。アトニーズ・アイズ・オンリー導入の射程範囲を突き詰めていき、それはどこなのかということ、これを明らかにして、その必要な範囲での対応を制度的に検討、ということになるのではないかと考えています。

それでは、仮に今秘密保持契約で対応するというにすると、当事者同士の間で秘密保持契約を結ばせ、秘密情報なり何なりの範囲を当事者で決めて、その開示範囲は当事者本人ではなくて訴訟代理人だけにした、という前提のもとに、それを後方から制度的に担保する、保証する制度として閲覧請求を制限する、というような姿にするのであれば、もう一回 3 ページに戻っていただいて、ポツの 2 と 4 は契約を前提としているのですが、一方で、1 と 3 についても、契約の中で開示先を制限する、当事者の意思に基づいて制限する、という前提を置けば、同じ形で処理できるのではないかと、いう気もします。

結局は、本人が証拠にアクセスできることを制度的に奪うのか、そうではなくて当事者の合意のもとに、分かりました。という前提のもとで議論をするのかで、いずれを選択するのが分かれてくるのではないかと、思います。当事者の合意の下で営業秘密の開示制限を担保する制度として、閲覧請求だけを制限するというのであれば、アトニーズ・アイズ・オンリーという名前にしては随分射程が小さくなったような感じがしますが、そういったことになるのか、と思います。

ただ、その結果、証拠開示の対応がしやすくなって訴訟手続が円滑に進むということであれば、射程が小さくても一定の実益があるのではないかと、思います。

アトニーズ・アイズ・オンリーについては以上です。

訂正については、なぜこのような条文になるのだろうと思って改めて青本を見ると、このようなことが書いてありました。「・・・実際には特許権者が誤解に基づいて不必要な訂

正審判を請求することもあり、またその瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲を超えて提出する事も考えられ、そうすると前記の権利者は、ここで言う通常実施権者は、不測の損害を蒙ることもある・・・」というふうに書かれています。これは実務的にピンと来ないのです。このようなことがあるのか、と思います。

通常実施権者にすれば、減縮してもらえば自分の実施態様が外れることもあり、そうであれば、もう払わなくてよいという結論になるかもしれません。無効になればなおのことです。特許権者の訂正に対して、それはやり過ぎだろう、もう少し限定がない形で訂正すればいいのに、ということ通常実施権者が特許権者に言う場面がイメージしにくいのです。

特許に基づいて事業をしているので、そこまで訂正で減縮しては困るという実態があればまた別ですが、実際はそうではないと思います。あと、実際の契約書を見ると、契約書の中で訂正審判なり訂正請求する際には、事前の包括的な同意を得るような条項を設けるようにしていますので、実務上は、条文から許諾による通常実施権者を外しても、不利益を受ける人はいないのではないかと思います。従いまして、この点では、そのような方向の改正でよいのではないかと私は思います。

以上です。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

浅見委員お願いいたします。

○浅見委員 訂正審判に関する質問ですが、無効審判請求人が通常実施権者という場合に、訂正の承諾を得ることが困難であるという事情はよくわかりますので、何らかの改正は必要だと私も考えております。平成 23 年の審議会の報告書を拝見したところ、訂正審判の請求について、通常実施権者の承諾は不要と書かれておりました。にもかかわらず、これが改正されなかった理由が分かれば教えていただきたいというのが 1 つございます。

それから、この制度は日本と韓国のみということですが、日本の制度で考えると専用実施権者の承諾は必要であると思います。ほかの国では規定がないということですが、それは契約などで個別に対応されているので必要がなく、こういった条文がないということなのか、教えていただきたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。その 2 点いかがですか。

○川上制度審議室長 平成 23 年のときは、この承諾を落とすという検討もしたようでございます。内閣法制局へもそのような相談をしたようですが、結果的には法制局との調整

の中で、落ちなかったというやりとりがございました。明確な理屈というよりは、調整の中で結果的に漏れてしまったということは把握しております。

○浅見委員 そうであれば、実際にそのような事件も起きているかと思imasので、できるならば改正していただければと考えております。

○玉井委員長 設楽委員お願いいたします。

○設楽委員 最初の訂正審判の承諾のほうですが、実際に裁判官のときに、特許権侵害訴訟で訂正の再抗弁がよく出てきます。無効の抗弁が出てくると訂正して、本来無効になるべきではない範囲に訂正するということが非常によくあります。その際に非常に多数の包括クロスライセンスしている特許ですと、通常実施権者の承諾を得てないのではないかと。したがって、訂正は無効であるという主張をされることが実際ありました。現状としては包括クロスライセンスの中の one of them について多分全部承諾を得るのは非常に難しいのだらうと思います。それで全部訂正が無効になるのかというのは、やはりおかしいのではないかとというのは当時から感じておりました。

そういった意味では訂正審判における承諾については、専用実施権者とか独占的通常実施権者に限る、あるいは設定登録した通常実施権者は非常にレアなのかもしれませんけれども、ここに限るといような限定の改正については、余り反対する理由はないですし、積極的に賛成したいと思imas。

裁判の手続でも、実際承諾がないから訂正は無効だと言われると非常に困りますので、これは非常に妥当な話かなと思imas。特に日本と韓国だけだとすれば、何らかの形の改正というのは必要かなと思imas。

もう1つのアトニーズ・アイズ・オンリーは、私もともとアトニーズ・アイズ・オンリーは賛成ですと言っていたほうですが、よく考えると、本当にできるのかなという現状は心配があります。特に非常に難しい技術になってくると、企業の技術者なしで弁護士と弁理士だけで訴訟ができるのだろうか。被告のほうは技術者の知恵を全部かりて訴訟活動できるわけですが、原告はその営業秘密部分に対して、アトニーズ・アイズ・オンリーと言われると、原告の技術者なしで弁護士、弁理士だけでやっていくことになるのですが、相当専門的な技術になってくると、企業の技術者しか知らないこともあり、その分野の専門の弁理士さんでも、知らないほどに専門的な技術もあるだらうというのが今の状況であり、今後も技術の専門化とともに、ますますその傾向が強まるという気がしております。その点は検討していくべきであるという感じがしております。結論めいたことを特に

申し上げるつもりはないのですが、その問題は検討した上で議論したほうがいいかなという気がいたします。

○玉井委員長 ありがとうございます。訂正について通常実施権者の承諾が要するという規定については、訂正審判請求や訂正請求だけでなく訂正の再抗弁についても妨げになっているということを、留意せねばならないと思います。

辻居委員お願いいたします。

○辻居委員 近藤さんから、企業サイドからの実務的な問題点について触れていただいて非常に参考になりました。特にアトニーズ・アイズ・オンリーについては、前回から必要な制度だと私自身考えておりましたので、それを採用することは大賛成です。特に証拠収集制度の強化という一連の改正の中で、書類提出命令の強化、査証制度の創設、あるいは以前の秘密保持命令、全てその証拠収集制度を強化するという制度だったのですが、半面書類を出す立場になったときに、このアトニーズ・アイズ・オンリーがないと、これは裁判所にとっても非常に大きなブレーキになっているのではないかと私は考えています。このアトニーズ・アイズ・オンリーがないと、実質、書類提出命令、査証制度が機能しないのではないかと考えております。

設楽委員おっしゃったようにそのような問題はあるのですが、ただ、アトニーズ・アイズ・オンリーがないとそもそも書類が出ないということになると、原告の訴訟活動が全くできないという問題があります。原告にとっては、書類が出ないよりはあったほうがよいのかなと私は思います。特に国際的なレベルで見たときに、証拠収集制度の強化は、常に米国、英国、ドイツ、フランス等の制度と比較して改正してきたわけです。第1回目の委員会でご紹介したように、アトニーズ・アイズ・オンリーは、全ての国で例外なく採用されている制度です。日本だけないというのが、非常に見劣りすることははっきりしているところでありますので、何とかしていただきたいと思っています。

ただ、設楽委員がおっしゃったように、アメリカでは外部のコンサルタントはアトニーズ・アイズ・オンリー的なものでアクセスできて、だから訴訟制度が遂行できるのです。日本でそういった外部コンサルタントにアトニーズ・アイズ・オンリーと同じようなものを開示できるかという問題は次の問題としてあり、それはそれとしても骨格としては、これがないと証拠収集制度の強化が最後まで完成しないのかなとっております。それから、訴訟代理人だけではなく補佐人もあれば、技術専門家の知恵も借りられるとっております。

それから、高橋委員がおっしゃった秘密保持契約というのは、訴訟の場面だと契約できるような土壌がないので、アトニーズ・アイズ・オンリーのように制度的なものがないとうまくいかないと思っております。ただ、前回も議論したときに、この制度のハードルというのは、山本先生などが一般的な民事訴訟の原則から本人訴訟を考えたときに、立法的にアトニーズ・アイズ・オンリーができるのかという問題提起をいただいたので、その点も踏まえてどのような解決策があるのか御検討いただければと思います。

もう1点の訂正審判の同意については、既に長澤委員がおっしゃったところで、これは私も大賛成で、何らかの形で実現していただければ負担も減るのかなと思っております。

以上でございます。

○玉井委員長 どうもありがとうございます。

他にございませんか。

松山委員お願いいたします。

○松山委員 訂正審判等の話は、平成23年の改正の際に、賛成の意見で最終的な報告書がまとまっていたような記憶があったので、その後なぜ改正に至らなかったのかというのが気になっているところです。実際に裁判でも、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を出すということはよくあることであり、大きな特許権侵害訴訟の中のそういった場面で、特許庁で訂正請求ができない事態になると大きな問題かと思えます。また相手方から、特許権のライセンサーが誰か分からないけれども、多数ライセンサーがいるはずで、その許諾を得ていないはずだという形で争われてしまうと、明かしくいし難しい争点になってきてしまうので、改正の方向で動いてほしいというところです。

そもそも通常実施権者にしても、承諾をしない実質的な利益があるのかという疑問もあります。もし訂正してクレームが小さくなり、自分がライセンスを受けている製品が権利範囲から外れるならば自由に使えるだけですし、権利範囲内ならばそのままライセンスを受ければいだけなので、法的保護が必要になるほどの不利益が通常実施権者にはないのではないかと思います。先ほど青本の記載内容をご紹介顶きましたが、そこに書いてあるような何か誤ってという趣旨であれば、特許権者にそれを説明してあげればいいわけで、拒否する話でもないと思えます。そのような意味でもぜひ改正していただければと思っております。

アトニーズ・アイズ・オンリーですが、反対というわけではないのですが、設楽委員より話があったように、実際に代理人をやっている、難しい技術の話も多く、弁理士と共

同してやるのですが、基本的にはクライアントである企業の方、すなわち担当者である法務、技術者などと相談しながら確認しながら進めていくことが通常なので、当事者に一切見せられない形のものを開示されたときに、どう処理していくのか正直イメージがつきにくいところがあります。代理人たちで責任を持って、当事者にとって確実に利益になるような扱いができることもあると思うのですが、企業の御本人と相談、確認をせざるを得ない場面もあるのかなと思います。

外部コンサルタントに相談というような話もありましたが、海外でうまくできているのは、どういった形でできているのかというところは検討が必要かと思っております。代理人限りで開示されて何か不利益になることがあってはならないですし、重要な点だと思えますが、代理人の立場では大変責任も重い制度になると思いますので、海外の制度も比較検討しながら制度を作っていくのがよいのかなと思っております。

開示の対象としては、もちろん弁護士をメインに置いていますが、弁理士さんも含まれているという理解です。また訴訟代理人という言い方をしていますが、弁理士さんのうち、付記の試験を受けていない方は、訴訟代理人にはなれないので補佐人として参加しています。その方々をあえて除くという趣旨ではないのかなと思うので、例えば条文で訴訟代理人という用語を用いると、補佐人が除かれるのではないかという議論も出てきそうなので、その辺りは訴訟に補佐人として参加している弁理士さんを含むような形にさせていただくとよいと思っております。

○玉井委員長 ありがとうございます。

藤田委員お願いいたします。

○藤田委員 訂正審判に関しては、正直、我々の場合余りライセンスするケースがないというのもあって、これまではこのような問題は起こっていません。ただ、実際聞いてみて、将来的にはI o Tなどの関係でライセンスを得ていくことは十分考えられるので、改正は必要かなと思っております。

先ほど設楽先生がおっしゃったのですが、もともと承諾が得られないために訂正ができないということによって、仮に特許がつぶれるみたいなことになってしまうと、今度は実施権者が強い力を得てしまうというふうにおかしな話になってしまうので、その点については皆さんと同意見で、改正する必要があるのではないかと考えています。

アトニーズ・アイズ・オンリーに関しては、企業の立場からすると、競合に対して秘密情報は開示したくないのはもちろんのことです。一方で開示したくないために、不必要

な議論が行われることも出てくるのではないか。そのようなことは避けられるかもしれない。ただ、先ほど皆さんおっしゃったように、当事者でないとよく分からないこともあるかもしれないところに関しては、辻居先生がおっしゃったような専門家の形で解決するか、少し検討する必要はあるかもしれないと考えています。

近藤さんがおっしゃっていた企業秘密も適用対象というのも考えてよいのかという点に関して、どこまで広げるか議論は必要かもしれないですが、営業秘密に限定してしまうと、場合によっては何が営業秘密なのか、その辺りの議論で争いになる可能性もあるのではないかと考えております。影響が大き過ぎるので、どの範囲まで広げるかについてははっきりとはコメントできないのですが、そのように考えます。

○玉井委員長 杉村委員いかがですか。

○杉村委員 弁護士先生から、アトニーズ・アイズ・オンリーについては、代理人だけではなく補佐人も含めて欲しいという意見をいただきました、まさに私がいつもお願いしていることを言っていたので、ありがとうございます。秘密保持命令の105条4のところにも弁護士、弁理士と両方書いてありますので、ここで区別する必要はないと思いますので、ぜひ弁理士も含めていただきたいと思います。

それから、営業秘密だけではなく企業秘密情報もというお話がございました。前回の小委というか前年度の小委のときに、営業秘密の要件である秘密管理制については除外してほしいというご意見もあったかと思えます。お話いただきましたこの企業秘密情報の外延がはっきりしないので、外延をはっきりさせたほうがよいのではないかと考えております。

それから訂正審判については、専用実施権者は物的な独占的な利益がありますので、承諾は必要と考えますが、独占の通常実施権も含めて、通常実施権については債権的に独占性があるにとどまりますので、これは契約に委ねてよいのではないかと考えています。

127条を見ますと、質権者が規定されていますが、質権者についてのお考えがあれば教えていただければと思います。実際には質権設定は余りないと思うのですが、いかがでしょうか。

○近藤日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会委員 余りそこまで深い議論はしてなくて、やはり専用実施権者の同意は要るだろうというぐらいで今回お話しさせていただきました。こうしてくださいではなくて、こういった案もありますということで提案させていただきました。そもそもこの法律でやろうとしていたことは何で、それに対して今の実態の中で何が必要だということを御議論いただくのがよいのかなと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

佐藤委員お願いいたします。

○佐藤委員 アトニーズ・アイズ・オンリーという片仮名言葉で、これが一般論としてひとり歩きしているような気がします。事務局に確認したいのは、特許法第105条の4の秘密保持命令については、名宛人を訴訟代理人なり、補佐人なりに限って発令することも制限されていないといえますか、可能であるように条文上は読めるのですが、それによろしいのでしょうか。そうであればアトニーズ・アイズ・オンリーは、秘密保持命令の文脈では、現行法上できるということになりまして、運用の問題になると思います。それができないという解釈であれば、それは新たな法制度の問題になると思いますので、そこは前提として明確にして議論したほうがよいのかなという気がしています。

今お答えを求めるつもりはないのですが、私の理解では、特に制限されていないという理解でおります。これを前提に、実務上何が起きているかということ、被告の方は反証が必要になると、代理人限りであれば、営業秘密の記載された書類を証拠として出しますと言われるわけです。そうすると、名宛人は誰にしましょうかということが問題になるわけですが、原告側は代理人限りは困りますと言われることは結構あります。もちろんその事件の内容によりますし、代理人にもよるのですが、これは技術的に難しいので原告の専門家と相談できないと困りますと言われることが多いです。

それは実際に技術的に難しいということもあると思います。それから訴訟代理人としては、ある種リスクを負われるわけです。というのも、原告に確認しないで自分で書面を書かなければいけないことになるからです。そのようなこともあって、訴訟代理人限りは困りますと言われることが多い。そうすると裁判官としては、被告に対して、やはり技術的にも難しいことですし、少し限定して原告の専門家も名宛人に加えたほうがよいのではないのでしょうかという説得をするわけです。大体はそう言われればということで、原告の担当者の一部の人が入るといって落ち着くことが多いわけです。

このアトニーズ・アイズ・オンリーを運用で広くやっていくことになると、それは企業の側にとっても、自らは提出された書類を見られないままで、代理人に任せて主張しなければいけないということになるわけです。このように、実務上は、企業秘密の保護を求めているのも企業なのですけれども、アトニーズ・アイズ・オンリーという形で秘密保持命令を発令することに躊躇を覚えて反対しているのも企業です。

したがって、真の問題は情報を受け取る側の意識の問題で、企業もそういった形でよい

です、訴訟代理人もそれでよいですということになれば、この運用は広がっていくのだらうと思います。その意識が変わらない限りは、制度だけ入れても恐らく運用は難しいと思います。真の問題はそこにあるのではないかということを実務経験からすると感じております。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。

長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 今の佐藤委員のお話は非常に勉強になったのですが、最近オープンイノベーションということで、いわゆるスタートアップの方や中小企業の場合、CTOやCEOの方々が知財を担当されていることが非常に多く、ここに出席されている委員の方々のような認識はなく、裁判官から求められたら、全てを提出しなければならないと思ってしまうことが非常に多いようです。出さなかったら刑事罰を受けるように勘違いされている方もいらっしゃるって、それは違いますよとお伝えしているような状況であり、そういった中で秘密を守るというのは大事であると考え、基本的にはアトニーズ・アイズ・オンリーというのは賛成する方向に回っていました。しかし、佐藤委員のおっしゃったような、非常に難しい技術の場合には何か対策を考える必要があるのではないかなと思います。それにつきましてはもう少し検討しなければいけません。

訂正審判等については、先ほどの中小企業の話ですが、包括クロスをしている海外の中小企業に対して、日本でこのような法律があるから同意書してくださいと言っても、理解してもらえないということも時々あります。アトニーズ・アイズ・オンリーの検討にあたって、適用対象を営業秘密のみとするか広げるかという議論については、企業秘密の枠がどこまでかということにかかると思います。また、営業秘密については、幾ら契約上で守っていても、漏洩したらそれで終わりという面があります。不競法で訴訟を起こして、それを立証するのは非常に難しいためです。もしアトニーズ・アイズ・オンリーに違反して営業秘密を漏らした場合は厳罰にしてほしいと思います。刑事罰プラス資格剥奪ぐらいやってほしいのです。一方、アトニーズ・アイズ・オンリーの適用対象を営業秘密以外にもどんどん広げてしまうと、重要な企業秘密とっていなかったのに開示したのにも拘わらず厳罰は厳しすぎるということにもなると思います。そのバランスをここで議論できたらよいなと思います。

もう1つは、アトニーズ・アイズ・オンリーの対象を職務発明まで広げるかどうかは、

職務発明を個人で起こされる方も多く、非常に微妙なところです。職務発明においても適用されるとなると、弁護士強制のような話になるのかといったことについて考慮しなければいけないと思います。この点に関しましては私は知見がないので、知見のある委員の方々と話し合っただけだとありがたいと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

田村委員お願いいたします。

○田村委員 127 条については、今年度初回のときに少し時間を取って話しましたので重複は避けますが、先ほど青本をひかれています、1959 年の改正のときに初めて通常実施権制度を入れましたので、それがどのようなものなのかということは確たる見解が形成される前の説明だというふうに理解しています。その後、裁判例で通常実施権の中にも、非独占的な通常実施権に関しては排他的な、事実上特許権者が余り許諾しないことで、事実上の経済的利益があっても、それは法的に保護されている利益ではないという裁判例の理由づけもきちんと出ていて、それが異論なく受け入れられています。

先ほど松山委員からもありましたとおり、普通の通常実施権であれば、自分で実施できれば本来は満足されているので、それ以上に第三者がどのくらい実施しているかについては、あくまで経済的な利害関係で法的なものではなく、今の条文はおかしいのではないかと思います。解釈論からして既に少数説かもしれませんが、独占的通常実施権に限るべきだと申し上げているところです。

立法論まで含めると、結局これは契約で別途定めることができるわけですから、デフォルトをどちらに置いておくかの問題です。先ほどからお話があるように、大変薄い利益しかない包括のときまで、条文で別段の定めを置かない限りは文句を言えるとしているほうがおかしいので、実態に合わせるべきだと思います。

1 つの考え方は、契約で別な定めができることを前提に独占のところで区切るというものもあるのですが、現行法で先ほど言ったような事情もあって、独占的通常実施権という定義は全く条文にないところで、この問題で出すには少しためらいがあるのではないかと思います。

他方、全ては本当に結局、政策論なので理屈で必ずということはないと思うのですが、専用実施権というのは一つある線ではないかと思っています。排他権がきちんと保障されているように制度で組んでいて、例えば通常実施権を許諾するときの特許権者と 2 人の同意がなければいけないような形で、全体に現在の特許法は決めているところがありますの

で、それに沿って考えると一つの選択肢としては、御提案のように専用実施権で、契約に定めがない限りは基本的に文句を言えるのはよく分かる制度だと思います。

質権は考えたことがございませんでした。実態もよくわからないところがあり、政策の話ですので伺わなければいけないのですが、理屈の上では専用実施権と同じように考えて、ただ、何事も実態が大事ですので、確定的なことは申し上げることができません。

以上です。

○玉井委員長 ありがとうございます。先ほど登録のある場合という御提案もありましたが、質権もまた登録されているわけですので、そのような切り方もあると思います。この辺は大筋では今のところ御異論がないような気がします。

黒田委員お願いいたします。

○黒田委員 アトニーズ・アイズ・オンリーで、先ほど佐藤委員から原告の意識が問題なのではないかというお話がございました。おっしゃる点もよく分かりますが、やがて弁護士、弁理士だけで書面を書かなければいけないことになり得るということがあらかじめ分かっていたら、それで訴訟を始める場合は、研究者に聞くことができなくなるようになって自分たちで理解できるように研究者からその覚悟できちんと話を聞こうとか、意識が少し変わるのではないかと思います。そのような制度があると弁護士、弁理士のレベルがアップするといいますか、意識が変わっていく契機になるのではないかと思います。

訂正のほうですが、今まで承諾を得ていた経緯で、通常実施権者がどういった訂正になるかをウォッチすることができたのではないかと思います。承諾の要件を外してしまうと、知らない間に訂正されていたことも出てくるのではないかと思います。承諾をなくすことには賛成ですが、今やっていたことが特許権にカバーされない範囲になってしまうということもありますので、何らかの方法で通常実施権者に知らせることができたほうがよいのではないかと思います。

○玉井委員長 ありがとうございます。

田村委員お願いいたします。

○田村委員 今の点に関しては先ほど私が申し上げたことと関係してしまっていて、そのような不利益があるのは分かるのですが、そのようなときにこそ契約で通常実施権を入れておけばよいというのは、法律でわざわざ定める必要はないと思います。法律で定めるとしたら、定義が難しい。包括クロスまで全部通知するのかという話になるので、それは契約に委ねたほうがよろしいのではないかと考えております。

○玉井委員長 ありがとうございます。包括クロスライセンス契約の場合は、どの特許権についてライセンスを与えているかというのは、当事者間で意識していない場合もあると承知しております。その場合は通知のしようもないということであると思います。

ほかにございませんでしょうか。

これは現行法でも運用次第なのであって、意識が変わってくれば、事実上アトニーズ・アイズ・オンリーのような運用ができるという御指摘もありがとうございます。他方で黒田委員から御指摘がありましたように、これからこうなりますということが分かっているならば、それに向けて意識を変えていくこともあるので、何かしらのアナウンスメントがあったほうがいいのではないかというお考えもあるかと思えます。この場の共通の理解としては、解釈によるにせよ立法するにせよ、何しろよい方向に制度が動いていくように持っていければということだと思えますので、引き続き御議論いただければと思います。ほかにございませんか。

辻居委員お願いいたします。

○辻居委員 侵害立証のための証拠が出て、その証拠を代理人だけに見せて判決を書くことは実務上の問題としてできるのかというのは、私はできないと認識していたので。私も秘密保持命令は、代理人だけでもできると思うのですが、侵害の証拠を代理人だけに見せて、侵害の認定ができるのか、私はその点が疑問です。

○山本（和）委員 私もこの場の議論が少し混乱しているように感じられます。105条とか105条の2だとか、要するにインカメラの手續のときに、その当事者とか代理人に見せるかどうかという問題です。インカメラは基本的には当事者等に見せる必要は民事訴訟法の原則として全くないことになっています。議論はありますが、ないので、そこの場の議論と、それから証拠を出して本案の審理の証拠資料となるものについて、訴訟代理人だけが見ることができて、当事者本人は見ることができないという制度をつくるのは、民事訴訟法では全く違う話です。後者は最高裁で情報開示の関係の訴訟で、そのような当事者の合意で見ることができないようにすることはできるのかということについて、合意があって、できないとした最高裁の判例があると承知しておりますので、これはかなり、もちろん立法でできないと最高裁判例は言っていないので、立法すれば話は別だということはあるかもしれませんが、かなり議論の筋が違う話なので、そこはきっちり区別して議論しなければいけないと思っています。

○玉井委員長 ありがとうございます。こちらは民事訴訟法の原則一般に響く大問題であ

るという御指摘だったと思います。

ほかにございませんでしょうか。

○佐藤委員 若干補足しますと、先ほど申し上げように105条の4の解釈をある程度示していただいて、それを前提にしてやったほうが良いということと、それから105条の6の閲覧制限の話もありますので、その辺りは議論の出発点を少し整理して、ある程度の解釈を示していただいて、それをベースに議論したほうがよろしいのかなという気がしますので、よろしくお願ひしたいと思ひます。

○玉井委員長 本日のプレゼンテーションは、企業の実務上こういうことがあると、日本の民事訴訟、特許侵害訴訟も使いやすくなるという御指摘だと思います。それを制度化するのは制度設営にあたる政府の側の役目であろうと思ひます。

杉村委員お願ひいたします。

○杉村委員 アトニーズ・アイズ・オンリーですが、今の私の認識だと代理人の弁護士、弁理士という認識なのですが、他国においてのアトニーズ・アイズ・オンリーというものの範疇は、今の私の認識と同じ弁護士、弁理士だけなのかどうかということをお存知であれば教えていただきたいと思ひます。また、佐藤委員のほうからご意見がありました議論の出発点を明確にして他国のアトニーズ・アイズ・オンリーについて具体的に紹介していただけると議論しやすくなるのかなと思ひますので、事務局に資料をお願ひしたいと思ひます。

○川上制度審議室長 その点はまた整理させていただきたいと思ひます。今把握している範囲で申し上げますと、例えばイギリスのコンフィデンシャルティークラブなんかは代理人よりも少し広い、当事者のうちの一部まで公開するという制度と認識しております。国によって範囲がいろいろあると思ひますので、その辺りは整理させていただければと思ひます。

○玉井委員長 辻居委員お願ひいたします。

○辻居委員 アメリカでは、当然外部のコンサルタントといひますか、エキスパート・ウィットネスといひますか、そのプールが莫大にあります。ハーバード大学とかいろいろな大学の先生が外部の中立的なコンサルタントとして働くので、当然それ等の人達はアクセスできる前提だろうと思ひております。

それから、山本先生にお伺ひしたいのですが、本人訴訟との関係もあるのですが、多く侵害訴訟は代理人がつく。代理人がついた訴訟において、アトニーズ・アイズ・オンリー

一みたいなことをすることは、最高裁の情報公開に関する判決の判旨に反するのかどうかという、それはもしかしたらできるのかなと思ったのですが、それはどうですか。

○山本（和）委員 必ずしも定見があるわけではないですが、乗り越えられないことはないのではないかと考えています。ほかのところでも代理人がついた訴訟を本人訴訟と区別していこうという傾向は徐々に他の分野でも出てきているように思いますので、しっかりと理由が説明できれば不可能ではないと考えていますが、なお検討は必要だろうと思います。

○玉井委員長 本日の近藤様のプレゼンテーションは、特許に関しては査証手続きができており、一般の民事訴訟法とは違う証拠収集ができるようになっている。また、以前から、書類提出命令についても特則がある。これを抽象的に言えば、ディスカバリーに近いものになればなるほど、アトニーズ・アイズ・オンリーのようなものが必要になるのではないかと問題意識だと思っています。そのような点で少し一般の民事訴訟法と違う考え方をとる可能性はございますでしょうか。

○山本（和）委員 もちろん既に秘密保持命令、その他秘密方法の関係で、一般民訴とは違う考え方を幾つもこれまで形成されてこられたわけで、私自身はそういったものは一般民訴においても本来は妥当すべきものであると考えています。ぜひこの特許のほうで、ドリルで岩盤に穴をあけていただくことをしていただければ、私自身はそれには賛成です。

○玉井委員長 そう言っていただけると、法改正に向けた検討に際しても元気が出ると思います。

ほかにございませんでしょうか。

浅見委員をお願いします。

○浅見委員 最後の司法ダイアログですが、このような取組はすばらしいことだと思います。今年になってから3回ほど行われているということで、出席した方からも、意見を率直に述べられて非常によい場だったというお話も伺っています。司法ですから法務省、裁判所が対象だと思うのですが、他の省庁などでもこのような取組がされているのはいかがでしょうか教えていただければと思います。

○玉井委員長 近藤様、何かございますでしょうか。

○近藤日本経済団体連合会知的財産委員会企画部会委員 すぐに思いつくところはございません。

○玉井委員長 長澤委員お願いいたします。

○長澤委員 これも司法なのですが、このダイアログ以外に知財高裁と産業界というのは、杉村さんの紹介により、5～6年ぐらい前から少しずつ対話を開始し、意見を聞いていただけのようになったと思います。特許庁や経産省の方と産業界は定期的に意見交換していると理解しています。ただ、クローズドした場でざっくばらんに話ができているかという点、若干クエスチョンマークが付きまします。

○玉井委員長 ほかにございませんでしょうか。

本日は有意義なプレゼンテーションを2ついただきました。特に近藤様からいただいたプレゼンテーションは、この委員会で議論した結果、査証手続というのができたわけですが、そのときに議論の積み残しになった論点がございまして、それについて御意見をいただいて、解釈を明確にする、必要があれば法改正するというのは、この論点に限らず、当委員会として今後とも努力を続けていくべきであろうと思います。

それから付随してですが、査証手続をきっかけにして、例えば営業秘密という限定でよいのかどうか、あるいは職務発明訴訟はどうなのかといった御指摘もいろいろいただきましたので、引き続き幅広く議論ができればと思っております。

また今日御指摘いただきましたのは、当面目の前にある重要な点を御指摘いただいたということで、ほかに論点がないということでもないというのは前提であったかと思っておりますので、引き続きお知恵をいただければと思います。

ほかにないようであればございまして、定刻よりは少し早いのですが、この辺りで本日の議論を終了させていただければと思います。

最後に、今後のスケジュールについて事務局から御説明をお願いいたします。

○川上制度審議室長 長時間御審議、ありがとうございます。次回の開催は11月14日の14時からを予定しております。その内容につきまして、また決まり次第御連絡させていただきますので、よろしくをお願いいたします。

○玉井委員長 次回は午後2時でございますので、どうぞお間違いないようお願いいたします。

以上をもちまして、産業構造審議会知的財産分科会第34回特許制度小委員会を閉会いたします。本日は長時間御審議をいただきまして、どうもありがとうございます。

閉 会