

第2章 特許権等侵害訴訟等における 第三者意見募集制度の導入

I. 特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入

1. 改正の必要性

(1) 従来状況

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟（以下「特許権等侵害訴訟」という。）は民事訴訟であるため、特許法において特別の定めがない限り、民事訴訟法の規定が適用される。特許権等侵害訴訟の確定判決の効力については、民事訴訟法の規定が適用され、当事者等にものみ及ぶ（民事訴訟法第115条第1項）。また、民事訴訟法では、裁判所の判断の基礎となる証拠の収集及び提出は当事者の責任であり権限とするのが原則である。

ところが、近年の特許を巡る情勢の変化に起因して、特許権等侵害訴訟における裁判所の判断が、確定判決の効力の及ぶ当事者等以外の第三者に対しても事実上の大きな影響を及ぼす問題領域が出てきている。そのような場面では、裁判所が影響を受ける第三者の事業実態等も踏まえて判断することが望ましい場合があり、当事者が上記民事訴訟の原則に従って証拠を収集する際、第三者の事業実態等も証拠として収集し、裁判所に提出することが期待される。

例えば、近年、目覚ましい発展を見せるIoT関連技術は、情報通信業界、自動車業界、家電業界、ロボット業界等の多くの利害関係者が複雑に入り組む技術分野である。この技術分野では通信規格等の標準化が行われ、標準規格には特許発明（標準必須特許）が含まれることがあり、特許紛争を防止しつつ特許発明の幅広い活用を促すため、標準必須特許に係るルールが形成されている。このような状況下で、特許権等侵害訴訟において、標

準必須特許に係るルールに関する事項が争点となり、その争点について裁判所が判断を示すと、その判断は当事者のみならずIoT関連技術に関係する多数の業界にも事実上の影響を及ぼす可能性がある。したがって、裁判所が広い視野に立って判断を示すために、IoT関連技術に関係する者の事業実態等を把握することが望ましい。

しかし、当事者にとって、第三者の事業実態等の証拠を収集することが困難な場合がある。このような場合について、従来、特許法及び民事訴訟法において、広く一般の第三者から意見（情報を含む。）を集める手続は制度として存在しなかった。そのような中で、知的財産高等裁判所において、第三者からの意見募集が行われた（知財高判平成26年5月16日判例時報2224号146頁〈平成25年（ネ）第10043号〉）。同事件の争点は、FRAND宣言¹がされた特許権についてライセンス契約が締結できなかった場合に、損害賠償請求権を行使することが認められるか否か等であった。当該争点は、日本のみならず国際的な観点から捉えるべき重要な論点であり、かつ、当該裁判所における法的判断が、技術開発や技術の活用の在り方、企業活動、社会生活等に与える影響が大きいことから、両当事者の訴訟上の合意に基づき、意見募集が実施された。意見募集の結果として、同事件では、国内外から合計58通の意見書が提出され、判決において「これらの意見は、裁判所が広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料であり、意見を提出するために多大な労を執った各位に対し、深甚なる敬意を表する次第である。」と意見募集に肯定的な評価が示された。

(2) 改正の必要性

上記のとおり、近年の特許を巡る情勢の変化に起因して、特許権等侵害訴訟における裁判所の判断が当該訴訟の当事者等以外の第三者に対して事

1 標準規格に必須となる特許について「公正、合理的かつ非差別的な（FRAND）」条件で実施許諾を行うとの宣言。

実上の大きな影響を及ぼす場面が増える可能性があり、それに伴って、意見募集を行うことが望ましい事件が増加することが考えられる。しかし、意見募集の実施に際して全ての当事者の合意を得ることは困難な場合があるため、必ずしも全ての当事者が合意をしている場合でなくとも広く一般の第三者からの意見募集を行うことができる制度を創設する必要がある。

2. 改正の概要

特許法第105条の2の11を新設し、当事者による証拠収集手続として、特許権等侵害訴訟において、裁判所が、広く一般の第三者に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、意見を記載した書面（以下「意見書」という。）の提出を求めることができる制度（第三者意見募集制度）を創設した。

3. 改正条文の解説

◆特許法第105条の2の11第1項～第4項（新設）

（第三者の意見）

第二百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

2 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対す

る控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

3 当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。

(1) 意見募集の主体となる裁判所（第1項及び第2項）

意見募集を行うための要件は第1項及び第2項に規定した。第1項は東京地方裁判所及び大阪地方裁判所が第一審となる場合について、第2項は東京地方裁判所及び大阪地方裁判所が第一審としてした終局判決について東京高等裁判所が控訴審となる場合について規定しており、意見募集の主体となるのはこれらの場合の裁判所のみである。

(2) 当事者の申立て（第1項及び第2項）

第三者意見募集制度を当事者による証拠収集手続の一つとして位置づけたため、裁判所が意見募集を行うには、「当事者の申立て」が必要である。

(3) 必要があると認めるとき（第1項及び第2項）

意見募集を行うか否かの判断については、裁判所が、当事者の意見を聴いた上で、当事者による証拠収集の困難性、判決の第三者に対する影響の程度など、様々な事情を総合的に考慮して、その必要性を判断することになる。

証拠収集の困難性に関し、例えば、当事者が属する業界外の業界における事業実態に関する証拠は、当事者にとって相当程度収集が困難であると考えられるが、単に証拠収集の労力や費用を節約するために意見募集を行うことは想定されておらず、特許の有効性の判断に必要な先行技術文献の収集などは、通常、当事者自身による収集が困難ではないと考えられるため、意見募集を実施する必要性に乏しい。このような場合には、民事訴訟の原則に従い、まずは当事者及びその訴訟代理人自身が可能な限りの証拠収集を尽くさなければならない。

また、判決の第三者への影響に関し、例えば、標準必須特許のような特許に関する民間の取決め・商慣行等に関係する侵害事案や、AI・IoT分野の先端技術のような様々な業界の製品に広く用いられる技術に関係する侵害事案等であって、特許法の解釈又は適用について定説のない事項に関する判決は、第三者に影響を与えるものと考えられる。

(4) 他の当事者の意見聴取（第1項及び第2項）

裁判所は、意見募集を行うと判断するに当たっては、「他の当事者」の意見を聴かなければならない。この手続を規定したのは、意見募集を行うに適した事案であるか否かについて、「他の当事者」が意見を述べる機会を保障するためである。「他の当事者」は、第三者に与える影響の大きさ、証拠収集の困難性等の事情を踏まえ、意見を述べることが想定される。裁判所は、全ての当事者の意見を踏まえ、意見募集を行うか否かについて判断する。

なお、「他の当事者」とは、意見募集を行うことの申立てを行った当事者以外の全ての当事者をいう。すなわち、例えば、原告が一当事者、被告が二当事者の訴訟において、被告の一方が申立てを行った場合には、原告のみならずもう一方の被告も「他の当事者」である。したがって、このような場合には、裁判所は、原告のみならずもう一方の被告の意見も聴かなければならない。

(5) 意見募集の対象者（第1項及び第2項）

裁判所は、「広く一般」の第三者に対して意見書の提出を求めることができる。裁判所は、特定の第三者を指定して意見書の提出を求めるのではない。意見書を提出できる者に限定はなく、法人及び個人のみならず、法人でない社団若しくは財団又は日本国内に住所若しくは居所を有しない外国人も可能である。

(6) 意見募集を行う事項（第1項及び第2項）

裁判所は、「当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項」についての意見を求めることができる。特許法の適用に関する事項はもちろんのこと、他の法律の適用に関する事項や商慣行等の事実に関する事項についても意見を求めることができる。なお、本条でいう「意見」には字義どおりの「意見」のみならず単なる情報も含まれる。

(7) 提出された意見書の閲覧、謄写等の請求（第3項）

当事者は、第三者が裁判所に提出した意見書の閲覧、謄写等を請求することができる。他方、第三者から提出される意見書は、当事者が書証として提出しない限り、訴訟記録に含まれないため、当事者以外の者は閲覧、謄写等を請求することができない。

(8) 意見書の閲覧、謄写等の請求の制限（第4項）

意見書の閲覧、謄写等の請求は、意見書の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない（民事訴訟法第91条第5項準用）。

(9) 第三者意見募集制度の手続に関する留意事項

① 意見書の取扱い

第三者が裁判所に提出した意見書は訴訟記録を構成しないと解される

(したがって、民事訴訟法第91条の規定とは別に、本条第3項及び第4項の規定が設けられた。)。各当事者は、提出された意見書を閲覧、謄写等した上で、各自が裁判所の判断の基礎とすることを望むものについては、裁判所に書証として提出する必要がある。

なお、第三者が意見書を裁判所に送付する費用は、民事訴訟費用等に関する法律の定める民事訴訟等の費用には該当しない。

② 意見募集の告知方法

意見募集の告知方法について、特段の規定はないが、裁判所のウェブサイトにおいて告知することが想定される。

③ 意見提出のための働きかけ

意見募集が行われた場合において、当事者又はその訴訟代理人が第三者に対して意見書を提出するよう働きかけを行うことは、意見書作成費等の対価の供与も含め、禁止されるものではない。

【関連する改正事項】

◆特許法第65条第6項

(出願公開の効果等)

第六十五条 (略)

2～5 (略)

6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許

出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

補償金請求権（第65条第1項又は第184条の10第1項の規定による請求権）は、特許出願が公開された結果、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を填補するために認められるものである。

補償金は、「その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」（第65条第1項）とされており、これを請求する補償金請求訴訟において、特許権等侵害訴訟と共通する問題状況が生じる場合も多い。したがって、上記の「1. 改正の必要性」で述べた第三者意見募集制度の趣旨は補償金請求訴訟においても妥当するから、第65条第6項において第105条の2の11も準用することとした。

◆特許法第105条の2の12（旧第105条の2の11）

（損害計算のための鑑定）

第百五条の二の十二（略）

特許法第105条の2の11を新設して第三者意見募集制度を創設したことに伴い、現行の第105条の2の11（損害計算のための鑑定）の条番号を修正し、第105条の2の12とした。

4. 他法の関連改正

◆実用新案法第30条

(特許法の準用)

第三十条 特許法第百四条の二から第百五条まで（具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等）及び第百五条の二の十一から第百六条まで（第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置）の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

本章「1. 改正の必要性」で述べた第三者意見募集制度の導入の趣旨は実用新案権又はその専用実施権の侵害に係る訴訟においても妥当するため、実用新案法第30条において特許法第105条の2の11も準用することとした。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行することとした（改正法附則第1条本文）。

(2) 経過措置

経過措置は定めていない。なお、施行期日において既に係属中の事件についても、第三者意見募集を申し立てることができる。

II. 第三者意見募集制度における相談業務の弁理士業務への追加

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

弁理士法第4条から第6条の2は、知的財産に関する業務を行う国家資格者である弁理士が、その資格を根拠として行う業務を規定している。

これらの規定に基づき、弁理士は、出願人に代わり特許申請を行う際の手続や、特許に関する契約の代理業務などの業務を行っており、当該業務を通じて、特許法等の専門的知識に加えて企業等の事業活動や商慣行の知見を有している。

弁理士がそれらの業務を行う際には、信用失墜行為の禁止（弁理士法第29条）や守秘義務（同法第30条）等の弁理士法上の義務が課されることとなり、これに違反した弁理士は懲戒処分の対象となる（同法第32条）。

(2) 改正の必要性

本章「I. 特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入」で述べたとおり、特許法及び実用新案法において、新たに第三者意見募集制度を導入するに当たり、当該制度に基づき意見募集がなされた場合、裁判所が求める事項に対して、第三者である法人・個人等は、特許法及び実用新案法に規定される事項について、自身の事業活動や商慣行を踏まえて、意見を提出することができる。

そして、当該第三者が意見を提出するに当たり、弁理士に意見の内容等を相談し、弁理士が有する、特許法及び実用新案法の専門的知識や企業等の事業活動・商慣行についての知見を活用することは、当該第三者の意見を正確に裁判所に伝える上で大いに有益である。

一方、第三者意見募集制度に基づく意見募集がなされた際に、意見の提出を行おうとする第三者からの相談に応じる業務は、特許法等の法律知識に基づいて見解を述べることになるという点で、弁護士法第72条に基づき弁護士の独占業務とされる「訴訟事件」に関する「鑑定」に該当すると考えられる。そして、現行の弁理士法においては、弁理士が当該相談業務を実施できる旨の定めがないことから、弁理士が当該相談業務を行うことは、弁護士法第72条の規定に違反するおそれがある。

したがって、第三者意見募集制度の実効性を期するためには、当該相談業務を弁理士の行うことのできる業務として弁理士法上に規定する必要がある。

加えて、当該相談業務を弁理士法において規定することにより、当該相談業務を扱う際の弁理士の義務が法律上明確化されるため、既に弁理士法上に規定されている他の業務と同様に、信用失墜行為の禁止や守秘義務等の義務が弁理士に課されているという前提の下で、第三者は弁理士に当該相談業務を依頼することができるようになる。

2. 改正の概要

特許権等侵害訴訟等における第三者募集制度に関する相談業務を、弁理士の業務として規定することとした。

3. 改正条文の解説

◆弁理士法第4条第2項

(業務)

第四条 (略)

2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。

一～三 (略)

四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) 第百五条の二の十一第一項及び第二項(同法第六十五条第六項及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) 第三十条において準用する場合を含む。)に規定する意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談

3 (略)

他の士業の独占業務であって、弁理士も行うことができる業務を規定する弁理士法第4条第2項に第4号を新設し、第三者意見募集制度において、意見書を提出しようとする者からの意見の内容に関する相談業務を規定することとした。また、意見の内容には、特許法や実用新案法のみでなく、例えば独占禁止法といった特許権等侵害訴訟等に関係する様々な法律の観点が含まれ得ることから、弁理士が応じることができる相談の範囲を、弁

理士の専門的知識の活用が期待される「特許法及び実用新案法の適用に関するもの」に限定することとした。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日（令和4年4月1日）から施行することとした（改正法附則第1条本文）。

(2) 経過措置

経過措置は定めていない。

