

## 知的財産訴訟及び関連制度の強化・充実

平成14年4月10日

弁護士・弁理士 松尾 和子

## 第1 知的財産訴訟及び関連制度改革の必要性

## 1 模倣品等権利侵害品の輸入阻止機構(日本版ITC)確立の必要

- (1) 模倣品その他知的財産権の権利侵害品のわが国に対する輸入を強力に阻止するため、ITC(米国国際貿易委員会)に相応する準司法的機関を、わが国においても、早急に確立する必要がある。
- (2) アジア諸国に対し、模倣品その他知的財産権侵害品を日本市場に輸出させないように、法的措置を講ずるよう強く要請すること。
- (3) 日本版ITCは、日本に市場をもつ外国企業も利用可能な制度として手当し、日本の知的財産権に対する姿勢を誇示すること。

米国ITC(関税法337条a)  
行政手続き法による準  
司法機関で、証拠収集等  
も可能である。原則1年  
で決定を出す。

米国における特許権、著作権、  
商標権等知的財産権を侵害す  
る商品が海外から米国市場に  
輸入されるのを阻止するため、  
米国企業のみならず日本企業  
も有効に利用している。

ITCの利用と知的財産訴訟の空洞化とは別問題である。

世界共通の特許法等知的財産権法は存在しないから、各国の特許権の内容・範囲は一様でない。管轄権、外国判決の承認・執行にかかる法律問題その他、侵害行為の態様、侵害者に対するインパクト、守るべき市場、勝訴の見込み、訴訟費用等を勘案して法律、経営の総合的判断から、訴訟提起する国を決定するものである。

したがって知的財産訴訟の空洞化は誤解

## 第2 知的財産訴訟改革の基本事項

### 訴訟の充実・迅速化

#### 1 証拠収集手続きの拡充

- (1) 知的財産訴訟における証拠の偏在。
- (2) 証拠提出に対する企業及び代理人等の意識改革。
- (3) 証拠収集の拡充は、企業の営業を秘密保持する手段の整備と共に進める。
- (4) 通常の民事訴訟手続きの枠内では処理が困難。

#### 2 裁判所の人的基盤の拡充、透明公正な制度の創設

- (1) **技術専門員** 特許事件等において裁判所の合議体の構成員となる。  
訴訟当事者と、意見交換を可能とする手続きの確保  
供給源は広く、特許庁、研究所、企業、弁理士等に及ぶ  
鑑定手続きとの関係等検討
- (2) **裁判官補助者** 裁判官の技術面の補助  
裁判官の法律面の補助
- (3) 地方裁判所及び高等裁判所における現在の不透明な調査官制度の廃止。

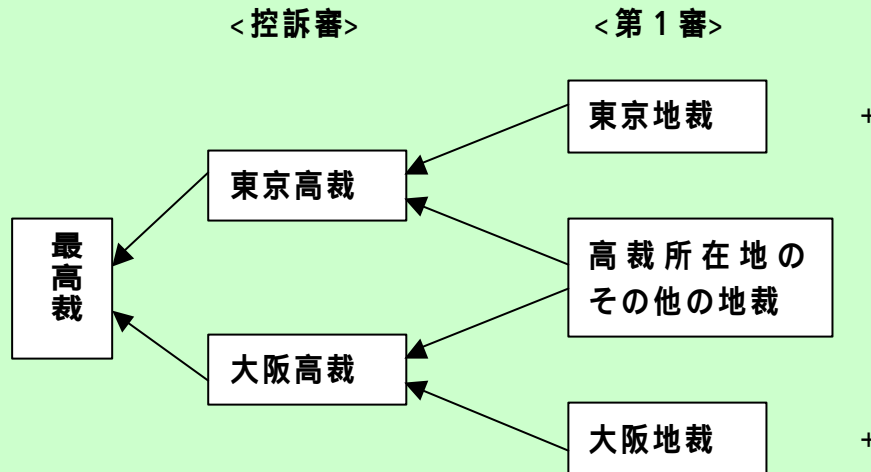
#### 3 損害賠償額の認定とその手続きを侵害の認定から分離すること

- (1) 計算鑑定人等による損害賠償額の算定・・・判決では、単に「損害賠償を支払え」でよい。
- (2) 知的財産（特許、コーポレート・ブランド等）全般にかかる経済的価値の評価方式を確立・・・そのための計算鑑定人等による委員会組織の創設

#### 4 管轄

特許権、実用新案件、回路配置利用権又はプログラムの著作物権利に関する訴えは東京・大阪地裁。

意匠、商標権、不正競争防止法、上記以外の著作権に関する訴えは高裁所在地の各地裁と東京・大阪地裁の競合管轄。



#### 5 知的財産訴訟の申立手数料(貼用印紙)額の検討

知財訴訟の損害額は高くなりつつあるが、損害額の特定ができない訴訟提起の段階で、高い申立手数料を支払うことは不合理である。定額にするなどの検討が必要。

#### 6 判決書の記載事項の簡略化

当事者の合意があるときなどに限り、判決書の簡略化を認めると時間の短縮につながる。

第2(知的財産訴訟改革の基本事項)第3(知的財産訴訟制度の構造上の改革)については(仮称)知的財産関係専門委員会(法務省、裁判所、経産省、企業、学者、実務家等)を早急に設置し、検討が必要。

### 第3 知的財産訴訟制度の構造上の改革

#### 裁判所と特許庁の関係の抜本的見直しが必要

##### 1 侵害訴訟と特許等権利の無効審判制度の根本的改革

- (1) 侵害訴訟において裁判所による特許等権利の有効性の判断を可能とする。
- (2) 裁判所による権利無効の判断に対世的効力を与える。
- (3) 権利の有効性を判断できる裁判所を限定する。
  - (ア) 特許権、意匠権、商標権等すべての知的財産権の権利の有効性は東京・大阪の地方裁判所及び高等裁判所に限定する。
  - (イ) 特許権、実用新案権については、技術専門員の裁判所の合議体に対する参加を必要的とする。
- (4) 以上に関連し、無効の審理・判断の仕方、無効の結果を特許等登録原簿に記載して第三者に公示する手続きなどの詳細な検討が必要。

## 2 審決取消訴訟の改革

- (1) 審決取消訴訟をめぐる特許庁と裁判所間のキャッチボールを阻止する。
- (2) 東京高裁に対する審決取消訴訟の減少を図る。
  - (ア) そのために、無効審判制度、異議申立制度、訂正審判制度等と訴訟の関係を根本から見直す必要がある。
  - (イ) 特許庁の無効審判制度等審判において、口頭審理が行われるときは、合議体に法律専門家を参加させる。その身分、職責についてさらに検討が必要である。
- (3) 東京高裁における審理の方法を改善する。
  - (ア) 特許、実用新案等 技術専門員の合議体への必要的参加
  - (イ) その他の事件 技術専門員の合議体への参可は任意

## 3 最高裁判所の変革

最高裁に、少なくとも一人の技術専門員を配置し、知的財産部を設け、積極的に知的財産訴訟にかかる上告審の判断を示すようにする。

## 第4 知的財産基本法について

各知的財産法は固有の歴史・沿革を有するから、これを統合する知的財産基本法の制定は適切でない。しかし権利行使（エンフォースメント）に限り、基礎法として関係する民法及び民事訴訟法の条文もカバーして、整理総括した大法典を制定する。これにより利用者等関係者に理解しやすい知的財産基本法となり、極めて有効で、大きな利益をもたらすものと考えらる。

## 知的財産戦略会議

平成14年4月10日  
弁護士・弁理士 松尾 和子

## 知的財産訴訟及び関連制度の強化・充実

## 第1 知的財産訴訟及び関連制度改革の必要性

1. 模倣品等知的財産権侵害品の輸入を阻止する機構（日本版ITC）  
C) 確立の必要性

## (1) 日本版ITC確立が必要

現在、関税定率法21条1項5号が特許権等知的財産権を侵害する物品を輸入禁制品と規定し、税関長に対し、輸入禁制品の廃棄等の権限を与えている。知的財産権所有者は、税関長に対し、輸入禁制品に該当するか否かの認定手続きをとるべきことを求める輸入差止申立書の提出ができ、これに関する詳細な規定が設けられている(21条の2及び3)。しかし、現実に申立が受理されること自体が、容易でなく、当事者の要求は応えられていない。

よって、以下のことを提案する。

模倣品その他知的財産権侵害品の輸入阻止を強力に実現するため、現在の仕組みを抜本的に見直し、米国ITC（The U.S. International Trade Commission、米国国際貿易委員会、ダンピング事件などを扱う独立公正な行政機関、準司法機関。）に並ぶ有効な準司法機関の創設に向け速やかに対処し、権利侵害品を日本市場から排除すること。

アジア諸国に対し、模倣品その他知的財産権侵害品を日本市場に輸出させないように、法的措置を講ずるように強く要請すること。

日本版ITCは、日本に市場をもつ外国企業も利用可能な制度として手当し、日本の知的財産権に対する姿勢を誇示すること。

## (2) 米国 ITC は日本企業によっても利用されている

### (ア) 米国 ITC の目的

米国関税法 337 条 (a) は知的財産権に関する不公正な行為、又は不公正な競争行為による商品の輸入行為を禁ずる条項であるが、1988 年に成立した包括貿易法は、それまで、米国の知的財産権所有者が、権利違反者である外国企業から適切に保護されていなかったとし、関税法 337 条を修正して、特許、著作権、商標又は半導体マスクワークで保護される製品に関しては、ダンピングなどで要求される「被害を受ける国内産業」の基準を変更し、権利侵害者に対する制裁を強化し、権利者に対する救済の発動を迅速化した。

### (イ) 米国 ITC のイメージ

ITC は申立により捜査を開始し、原則 1 年以内に決定を下すものとされ、タイムリミットは厳格。救済には、違法輸入に対する排除命令 (対物的効力) 及び停止命令 (対人的効力) があり、有効で強力な手続き。行政手続法に則っているが、対審構造で、行政判事は、ヒアリング前の諸手続、ディスカバリーの管理、証拠調べの統括など、通常の裁判に近く、上訴は C A F C (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 連邦巡回控訴裁判所、特許事件の控訴審であり、発明保護に向けた判例法の形成を通して米国の特許法を強化したといわれている)。

短期間に決着されるため、米国企業は、東南アジアなどから米国市場に対する輸入差止めのため、連邦地方裁判所に対する侵害訴訟 (差止のほか、損害賠償請求可能) のほか、ITC を利用することが多く、米国企業のみならず、日本企業も効果的に利用。

## 2. 「知的財産訴訟の空洞化」は事実を反し、誤解

知的財産の実体法は未だ国際的にハーモナイズされていないから、各国の特許権等権利の内容及び範囲は一様でない。国家（及びアメリカでは州）の管轄権、外国判決の承認・執行にかかる法律問題もある。どこの国（及び州）で訴訟を遂行するかは、侵害行為の態様、侵害者に対するインパクト、保護を必要とする市場、勝訴の可能性、訴訟費用等を検討して法律上、経営上の総合的判断から行うものであって、単純に裁判期間の長短などで決定するものではない。

日本企業によるITC利用が「知的財産訴訟の空洞化」の誤解の一因であろう。

## 第2 知的財産訴訟改革の基本事項（知的財産訴訟の充実・迅速化）

### 1. 証拠収集手続の拡充

#### （1）証拠の偏在

知的財産訴訟では証拠の偏在が顕著であり、日本では、原告になるより被告になる方が楽。

証拠収集手続の拡充は、秘密保持体制が明確に確立されなければ実現できない。

訴訟代理人及び企業関係者の意識改革も必要。

一般民事訴訟手続にかかる検討、議論ではまかなえない。よって、

知的財産関係専門委員会（法務省、裁判所、経済産業省、企業、学者、弁護士、弁理士等関係者、以下単に「知的財産関係専門委員会」として引用する。）といった検討会の開設を提案する。



## (2) 1例

民事訴訟法改正では、文書提出命令制度の拡充が実施され、イン・カメラ手続き(非開示審理)が規定された(民訴223条6項)。しかし、技術的文書についての判断のあり方が問題。当事者の代理人まで当該文書から排除することの合理性が問題。開示の人的範囲を拡げるためには、秘密を保護する方法、条件等の検討が必要。また、証拠収集の拡大は、対象文書を証拠とすることの必要性の判断までイン・カメラ手続きで実施するところに踏み込む必要がある。判断者(裁判官、技術専門員、鑑定人?)も、問題。

## 2. 裁判所の人的基盤の拡充(技術専門員並びに裁判官補助者)

### (1) 技術専門員・・・裁判所の合議体の構成員とする

技術専門員は、単なる各裁判官の技術的補助者ではなく、技術的知識、経験を要する事案の審理について裁判所の合議体に参加する制度として採用し、事件当事者と意見交換ができる透明公正な制度とする。

供給源は、特許庁、研究所、企業、弁理士、弁護士から広く求める。

技術専門員の職務は、裁判官と同じものとするが、その技術的見解を当事者に表明する方法、鑑定手続きとの関係などについては、前述の知的財産関係専門委員会

において十分検討する必要がある。

### (2) 裁判官補助者

#### (ア) 現在の「調査官制度」より簡便な補助者に

現在の調査官制度は、特に地方裁判所レベルにおいては、その職責及び裁判官との関係が不透明であり、調査官の技術的見解の内容、裁判官に対する影響の度合い、範囲などが訴訟当事者にはブラックボックスである。これを廃止し、裁判官の手足として技術的知識を有する者からなる裁判官補助者制度を設ける。また、知的財産訴訟の国際性により、裁判所は同種権利の他の国おける法並びに裁判例の調査・研究を行う必要性が増大している。よって法律補助者も必要である。

## (イ) 供給源

裁判官補助者の供給源は、大学や研究機関に幅広く求めることとし、裁判官補助者歴は、司法試験、弁理士試験等において考慮する方策をとるなど対策を考え、補助者職を魅力ある制度に仕立てる必要がある。

## (ウ) アメリカの例

ちなみに、アメリカのCAFCにおいて、裁判官は各自1名の秘書のほか、3名のロー・クラークを持ち、ロー・クラークは技術のバックグラウンドをもった弁護士資格のある若い法律家で、任期は通常2年である。CAFCの裁判官は、現役11名、シニア裁判官4名。技術的素養のある裁判官は、このうち4名に過ぎない。裁判官は、一般に、技術的知識の補完は訴訟代理人の責任であると認識している。

## (エ) 知的財産関係専門委員会による検討

知的財産訴訟制度については、医療関係事件等他の専門的知見を要する事件とは異なる配慮が要求される。後述する知的財産訴訟制度の構造的改革の方向を考慮する必要もあり、本項についても、知的財産関係専門委員会による検討を提案する。

## 3. 損害賠償額の認定を侵害の認定から分離すること

### (1) 計算鑑定人等による損害賠償額の算定

損害賠償額の算定は訴訟判決と切り離れた手続きとし、計算鑑定人など別の機関に任せることを提案する（特許法105条の2の趣旨を拡大修正する。計算鑑定人はすでに利用されている。）。コーポレート・ブランド、著名ブランド及びその侵害に対する損害額の評価は特許権、実用新案権より、さらに困難であるといえる。

判決には「損害賠償を支払え」とすれば足りるから、判決は早くなる。また、計算方法が確立されると、当事者は支払い額の予測により、

和解により紛争解決をはかる（ドイツ、イギリス、オランダ、フランス方式）。

## （２）知的財産の経済的価値にかかる評価方式の確立

知的財産の価値の評価方法、損害賠償の額の決定手法については、すでに各方面から意見が出されている。計算鑑定人を取り込んだ組織（公認会計士に前記知的財産専門委員会を加えるなど）を創設し、損害賠償額の算定のみでなく、知的財産の貸借対照表上の評価から、発明の経済的評価（よって、職務発明の問題も含む）にかかる広範囲な知的財産の経済的価値の評価方式を確立するところまで発展させる構想を早急に検討するとよい。

## ４． 管轄について

### （１）特許権等に関する訴えその他知的財産訴訟の第一審管轄

（ア）特許権等に関する訴えの東京・大阪地方裁判所への専属管轄化

#### （a） 専属管轄化の範囲

特許権、実用新案権、回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え（民事訴訟法６条に定めるもの）を東京・大阪地方裁判所の専属管轄化とし、訴訟の充実・迅速化をはかる必要がある。

#### （b） 専属管轄化の将来における見直しの必要性

知的財産を産業競争力として活用し、権利を適切に保護するためには、知的財産に係わる法曹人口層を厚くし、拡大・育成をはかる必要がある。知的財産訴訟の東京・大阪への専属管轄化は、長期的にみて、この方向と相容れない。産業、発明、特許庁への特許等出願は、北から南まで含み全国的である。よって、東京・大阪の専属管轄化を承認したとしても、訴訟利用者の申立により、その他侵害品の存在場所等から合理性のある場合には、東京・大阪の裁判所が、すくなくとも、高等裁判所所在地の他の地方裁判所に巡回して裁判を行うなどの検討も行い、また、管轄の見直しの機会を設けることを予定することを希望する。

## **(イ) 意匠権、商標権、不正競争防止法等に関する訴えの集中**

現在、意匠権、商標権、不正競争防止法、上記以外の著作権にかかる訴え並びに種苗法にかかる訴えについては、全国の地方裁判所に第一審の管轄権がある。しかし、これらも、通常の民事事件とは異なる専門性があり、知識と経験が要求される。よって、高等裁判所所在地の地方裁判所に限定し、かつ東京・大阪の地方裁判所との競合管轄を認めるなど、ある程度の集中を図るように提案する。

## **(2) 特許権等に関する訴えその他知的財産訴訟の控訴審**

控訴審は、いずれの場合も東京・大阪の高等裁判所とする。わが国では、知的財産法の研究は、発展途上にあるから、複数裁判所間の理論闘争、訴訟の充実・迅速化競争が必要である。

## **5. 申立手数料の額（貼用印紙の額）**

訴えの提起には、訴訟の目的の価額（通常の特許権侵害訴訟であれば、差止請求から受ける経済的利益と損害賠償請求額による）に基づいて計算された申立手数料を印紙で支払わなければならない。知的財産訴訟における損害賠償額が大きくなると、訴額が大きくなり、手数料の額も大きくなる。

アメリカなどでは、申立費用の額は低額・定額である。知的財産訴訟は、権利者にとり情報不足であるにかかわらず、損害賠償額を訴訟提起時に特定して多額の申立手数料を支払うのは合理的ではないと考える。民事訴訟一般の問題ではあるが、定額にするなどの検討を要する。

## **6. 判決書の簡略化**

判決書の記載事項は法定されているが（民事訴訟法253条）、当事者が合意した場合その他合理的理由がある場合に限り、記載事項の簡略化をはかるとよい（現在、口頭弁論終結後判決まで、事実上、数ヶ月から1年余りかかることがある。）。

## **第3 知的財産訴訟制度の構造上の改革（裁判所と特許庁の関係の抜本的見直しが必要）**

## 1. 侵害訴訟の審理と特許権等権利の無効審判制度の根本的改革

(1) 侵害訴訟において裁判所による特許権等権利の有効性を判断することを可能とする

(2) 侵害訴訟の裁判所による権利無効の判断に対世的効力をもたせること

現行の無効審判制度がある限り、特許庁と裁判所の権限分配論が通用するから、侵害訴訟を審理する裁判所は、現に、特許等の権利の有効性を判断しながら、その判断結果に対世的効力をもたせることはできない。

しかし、訴訟経済並びに紛争解決の一回性の要求、複数侵害者等関係者間の混乱回避の見地から、無効審判制度と裁判所の関係の根本的改革を図る必要がある。

(3) 権利の有効性を判断できる裁判所を限定する

(ア) 裁判所の限定

特許権、意匠権、商標権等すべての知的財産権の有効性判断は東京・大阪地方裁判所及び高等裁判所に限定する。

(イ) 技術専門員の必要的参加

特許権、実用新案権等技術についての判断を必要とするときは、技術専門員（技術補助者とは別）が裁判所の合議体に参加することを必要とする。

(ウ) 合議体の裁判官等構成員について

合議体の裁判官等構成員の人数は、事案に応じ、3名又は5名とする。

裁判官と技術専門員との比率、その他具体的な条件を検討して法定する必要があるか否かなども検討すること（ドイツ方式、ドイツ特許法269条以下）。

#### (4) 細目の検討

侵害訴訟裁判所における無効の審理・判断の仕方、無効の結果を特許等原簿に記載し、第三者に公示する手続きなどを詳細に検討する必要がある。

#### (5) 付記・・・現状について

最高裁平成12年4月11日判決(俗に「キルビー判決」という)は「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該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止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」とし、これと抵触する限度で大審院判例を変更した。

それ以来侵害訴訟を審理する裁判所は、特許権その他特許庁により権利を付与された知的財産権について無効理由が存在する旨を「権利濫用」の抗弁として承認し、権利の有効性を判断している。ただし、その判断は当事者を拘束するにすぎず、対世的効力はない。また、裁判所が無効判断に確信を得ることができず、かつ特許庁に無効審判が係属中であるときは、訴訟が「中断」されることが多い。

## 2. 審決取消訴訟の改革

### (1) 審決取消訴訟をめぐる特許庁と裁判所間のキャッチボールを阻止することが必要

### (2) 東京高裁に対する審決取消訴訟の減小を図る

(ア) そのために、現行の無効審判制度、異議申立制度、訂正審判制度等と訴訟の関係を根本から見直す。

(イ) 特許庁における無効審判等において口頭審理が行われるとき

**は審理の合議体に法律構成員の参加を図る。**

無効審判は原則口頭審理であり（特許法145条）、侵害訴訟と関連することもある。弁護士との関与が多い。特許庁の審判官は口頭審理の訴訟指揮、証拠調べ、証人尋問、証拠保全等の法的処理に精通していないきらいがある。

法律専門家がどのような立場において審理に参加するか、身分、職責などの細目を検討する必要がある。

### **（3）東京高裁における裁判の審理方法を改善する**

#### **（ア）技術専門員の必要的参加**

特許権等の技術問題にかかる事案の審理においては、裁判所の合議体に技術専門員参加は必要的とする。

#### **（イ）意匠権、商標権の事案の審理**

意匠権事案の審理において、裁判所は技術専門員を合議体に参加させるか否か任意に決めることができる。

## **3. 最高裁判所の変革**

### **最高裁判所の中に知的財産部を設けること**

現行民事訴訟法の上告理由は極めて制限されており、上告の受理が認められことも希である。

東京高等裁判所と大阪高等裁判所の意見が分かれた事件及び事実認定とともに重要な法律問題が絡み合っている事案について、裁判所は上告受理の規定（民訴318条）を柔軟に解釈し、積極的に上告を受理し、統一した権威ある判断を下すように、特に要望したい。そのために最高裁判所の中に**知的財産部**を設け、すくなくとも1名の技術専門員を最高裁判所に配置するよう要望する。

これにより、知的財産法にかかる一般の認識の高まりも期待できると考える。

4 . なお、特に「第3 知的財産訴訟制度の構造上の改革」については知財関係専門委員会等による十分な調査、議論が必要である。そのための組織を早急に発足させるように強く要求したい。

#### 第4 知的財産基本法について

各知的財産法の歴史的背景、沿革が異なるから、統合は困難であり、基本法の作成は理念的なものにならざるを得ない。

しかし、権利のエンフォースメントにかかる部分について、基礎にある民法及び民事訴訟法の関連条文を整理総括した大集成版が制定されるなら、知的財産法の重要な特徴が浮き彫りにされ、有効であり、かつ、すべての関係者に理解しやすい基本法ができると考える。

また、それを通じ、明治29年に制定された「民法典」が未だに21世紀の知的財産法の基礎になければならないかなど、考えるよい機会となるものと思われる。

#### 第5 「特許裁判所」について

##### 1 . 特許裁判所の設立は不必要ではないか

特許裁判所の創設を求める声があるが、その範囲、内容に対するイメージは必ずしも一致していない。現在特許裁判所と称されている裁判所の実体も様々であり、以下の裁判所がある。

ドイツ及び韓国の特許裁判所は侵害事件を一切扱っていない。

イギリスでは高等法院のチャンセラー・ディヴィジョン（衡平法部）の中に知的財産事件を専門に扱う特許裁判所（PC）が1977年に設けられている。その後1987年迅速審理と低コストを目標として弁理士にも訴訟代理権を認めた特許県裁判所（PCC）が設立され、両



裁判所は特許権、意匠権について競合管轄を有している。商標権、著作権、詐称通用（日本の不正競争防止法の一部に相当）は、高等法院のチャンセラー・ディヴィジョン（衡平法部）のすべての裁判官により審理される。P Cには5名の裁判官、P C Cには1名の裁判官がいる。両裁判所の競争等によりP Cの審理が迅速化したので、P C Cの事件は激減したといわれている。特許事件は両者を総合しても、200件前後、商標権等の事件は7,800件である。

アメリカでは、一審は各州の連邦地方裁判所であり（州が大きいときは複数ある）、控訴審はC A F C（連邦巡回控訴裁判所）の専属管轄であるが、同裁判所は特許事件のほか、I T C、請求裁判所、退役軍人部等からの控訴事件も扱い、特許事件は全体の30%程度である。

前述したとおり、C A F Cの裁判官は、現役11名、シニア裁判官4名。技術的素養のある裁判官は、このうち4名である。裁判官は、一般に、技術的知識の補完は訴訟代理人の責任であると考えている。

## **2. わが国の裁判所は「特許裁判所」の実体を具備している、または具備できると考える。**

以上