

知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)及び裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)について

司法制度改革推進本部事務局 内閣参事官 近藤 昌昭

1 はじめに

(1) 内閣に置かれた司法制度改革推進本部は、掲記の二つの法律案を国会に提出し、両法案は、平成16年6月11日に可決成立し、平成17年4月1日から施行されることとなった。本稿は、この二つの法律の内容について概説するものである。

内容の説明に先立って、立案の経緯を簡単に触れておくこととする。司法制度改革推進本部は、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日)の趣旨にのっとり司法制度の改革と基盤の整備を行っているが、知的財産に関する事件について、同意見書では、「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」と題して、知的財産に関する事件の審理期間をおおむね半減させることを目標として、民事裁判の充実・迅速化に関する方策に加え、東京・大阪両地方裁判所の専門部を実質的に「特許裁判所」として機能させるため、裁判所の専門的処理体制を一層強化すべきである等の提言がなされた。また、折から、知的財産の戦略的な保護・活用を図ることが日本においても重要であると大きな流れが醸成され、これらに必要な政策を推進するべく、同じく内閣に知的財産戦略会議が置かれた。同会議において知的財産戦略大綱(平成14年7月3日)が決定されたが、その中には、知的財産の保護の強化として、この実質的な「特許裁判所」機能の創出のほか、侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等の整理、裁判所調査官の役割の拡大・明確化等を含めた専門家参加の拡大などの裁判所の人的基盤拡充、営業秘密の保護と証拠収集手続の拡充という課題が提示された。

(2) これらの課題につき、平成14年10月司法制度改革推進本部事務局の知的財産訴訟検討会(座長：伊藤眞東京大学教授、座長代理：中山信弘東京大学教授)において検討を開始し、また諸外国における知的財産訴訟制度を検討するため、民事訴訟法、知的財産法を専門とする中堅・若手の学者からなる知的財産訴訟外国法制研究会(座長：大淵哲也東京大学教授)も設け、比較法的な観点からの検討も行い(その研究成果は、別冊N B L No81知的財産訴訟外国法制研究会「知的財産訴訟制度の国際比較」として公にされている。)、その研究成果を知財訴訟検討会の議論にフィードバックした。

(3) 筆者は、司法制度改革推進本部の事務局参事官として立案に関わった者であるが、本稿の意見にわたる部分については、筆者の私見に基づくものである。

2 知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）について

(1) 知的財産訴訟検討会における検討の経緯

平成15年の民事訴訟法改正により特許権等に関する訴訟事件の管轄集中（第一審につき東京地方裁判所及び大阪地方裁判所への専属管轄化，控訴審につき東京高等裁判所への専属管轄化）が図られ，実質的な「特許裁判所」機能の創出が実現した。一方，産業界からは，さらに，米国のプロパテント政策を支えてきた連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の裁判制度を念頭におきつつ，裁判所の専門的処理体制の強化を図るため，控訴審段階における知的財産訴訟を専門に取り扱う9番目の高等裁判所として知的財産高等裁判所を設置すべきであるとの強い要望があった。

知的財産訴訟検討会における議論の中では，知的財産高等裁判所の創設によるいわゆるアナウンスメント効果は重要であるが，他方で，9番目の高等裁判所とすることによって，知的財産訴訟の管轄が専属化され，その結果，関連事件の審理が知的財産訴訟か否かで分離されることになり，不都合が生じること，また，管轄の有無をめぐる周辺的な紛争が増加する可能性があること，著作権事件も専属管轄化し専門的に扱うことにすると地域密着型の事件が多い著作権事件について地方の利用者に不便を与えるといった不都合が生じること，また，専門裁判所の創設は通常裁判所の体制を充実させる方向で対応強化を図ってきた日本の司法制度の中では異質なものであり違和感があること等の問題点が指摘され，最終的には，利用者の便宜に配慮するため，知的財産高等裁判所を東京高等裁判所内に，独自の司法行政権限を認めるなど独立性に配慮して，特別の支部として創設するということとした。

(2) 知的財産高等裁判所設置法の概要

- ① この法律は，我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い，知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ，知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため，知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めることを目的としている（第1条）。
- ② 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部として設けられる（第2条）。また，知的財産高等裁判所の取扱事件は，事件の性質・内容が知的財産に関する事件である限り，民事訴訟法その他の法律によって定められた東京高等裁判所の管轄に属するすべての事件（刑事事件を除く）に及ぶものとしている（第2条）。具体的には，第2条第1号から第4号に規定があるが，東京高等裁判所の管轄に属する事件につき知的財産高等裁判所設置法により変更するものではなく，現状の東京高等裁判所内の知的財産権部で取り扱っている事件について変更を加えるものではない。
- ③ 最高裁判所は，知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定め，知的財産高等裁判所所長を任命する（第3条）。知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは，知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議による（第4条）。これは，知的財産高等裁判所が知的財産に関する事件を専門的に取り扱うために法律によって設置された特別の支部であることにかんがみ，知的財産高等裁判所における専門的な事件処理に密接に関係し，知的財産高等裁判所のみにおいて処理することが相当である一定の司法行政事務について，東京高等裁判所から知的財産高等裁判所に委譲されたものとして，その独自の権限の下で行わせることとするものである。また，知的財産高等裁判所の庶務を行うため，知的財産高等裁判所事務局が置かれる（第5条）。

3 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）について

A 知的財産に関する事件における裁判所調査官の権限の拡大及び明確化等（裁判所法, 民事訴訟法）

(1) 知的財産訴訟検討会における検討の経緯

産業界等からは、現行の裁判所調査官の役割を明確にすべきという意見、技術に関する専門家が専門技術的見地から裁判に参加する制度を拡充し裁判所の人的基盤強化を行うべきである旨の要望が出されていた。知的財産訴訟検討会においては、これらの意見も踏まえ、知的財産訴訟において裁判所の専門的処理体制を一層強化し、審理の更なる充実・迅速化を図るため、裁判所調査官について、その中立性を確保しつつ、その権限の拡大・明確化を図ることとされた。具体的には、裁判所調査官が期日において当事者に対し釈明、発問、和解期日での説明、裁判官に対する参考意見の陳述等を行うとともに、除斥・忌避の規定を準用することになった。

この議論の過程では、当事者としては、裁判官と裁判所調査官との間でどのようなやりとりがされているか、特に裁判所調査官の報告書の開示を受けたいという意見も出された。しかし、この報告書はいわば合議メモのようなものであり、裁判に新たな資料を加えるものではなく、しかも、裁判官が採用しない意見である可能性がある報告書の開示をすれば、それにより審理を混乱し遅延を招く危険性があるとの指摘もあった。そこで、最終的には、裁判所調査官が、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すなどの権限（民事訴訟法第92条の8）を行使する際に、必要に応じて、技術的事項等についての自らの理解・認識を裁判官の面前で当事者に示すことで、裁判所調査官（ひいては裁判官を含む裁判所側）と当事者との間で、事件全体についての理解・認識の共通化を図ることが可能になるとの認識で一致した。

なお、検討の過程では、一部の委員より、今後増加する先端技術を巡る紛争に対処するため、法律及び技術の双方に精通した裁判官を求めていく必要があり、法曹資格を有しない技術者を裁判官として認めるべであるとする、いわゆる技術裁判官制度の導入を提唱する意見もあった。これに対して、特定の技術者を任期10年間の裁判官として固定化するよりも、裁判所調査官や専門委員制度のように、個々の事件に応じて、最適任の技術者を広く弾力的に登用できる制度の方がユーザー・ニーズに的確に応える制度となり得るという意見や、技術の専門分野は細分化されているため、技術裁判官といっても、自己の専門外の技術には対応できないなどの技術裁判官に対する懐疑的な意見も出された。その結果、i) 裁判の最終判断者は法曹資格を有する裁判官であるべき、ii) 今後は、理科系の学部を卒業し法科大学院に進んだ者が司法試験に合格し、法曹資格を取得して裁判官に採用されていくことに期待するという意見で一致し、技術裁判官の導入は見送られることとなった。

(2) 改正の概要

① 従前の裁判所法第57条第2項は、地方裁判所において裁判所調査官がつかさどる調査事務について、「工業所有権又は租税に関する事件」と規定していた。しかし、工業所有権に関する事件のみならず著作権に関する事件や主要な争点につき知的財産に関する専門的な知見を要する各種の事件（技術ノウハウ等に関する事件）についても裁判所調査官に調査をつかさどらせる必要があることから、今回、「知的財産又は租税に関する事件」と改めた。

また、今回の改正により拡大される具体的な権限に関する規定を民事訴訟法に定める関係で、裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、調査を行うことに加え、他の法律に定める事務をつかさ

どる旨の規定に改めている。

- ② 民事訴訟法第92条の8では、裁判長の命を受けて、知的財産に関する事件における裁判所調査官が行う事務を定めている。具体的には、i) 口頭弁論期日等において、当事者に対して問いを發し、又は立証を促すこと(第1号)、ii) 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを發すること(第2号)、iii) 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明を行うこと(第3号)、iv) 裁判官に対し、事件についての参考意見を述べること(第4号)とされている。参考意見は、裁判官が、当事者から出された主張や証拠を正確に理解しやすくするために整理等をするものがあるが、判断の基礎となる裁判の資料として新たな主張や証拠を追加するものではなく、判断の過程における過渡的な参考意見である。
- ③ 今回の権限の拡大に伴い、裁判所調査官の中立性を制度的に保障するため、民事訴訟法第92条の8の事務を行う裁判所調査官について裁判官の除斥及び忌避に関する規定を準用することとした(同法第92条の9)

B 営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化について

(1) 営業秘密保護のための秘密保持命令の導入(特許法, 実用新案法, 意匠法, 商標法, 不正競争防止法及び著作権法)

① 知的財産訴訟検討会における検討の経緯

訴訟に提出した営業秘密の漏洩を防止するための手段としては、民事訴訟法第92条に定める閲覧等の制限の手段や、不正競争防止法に基づく差止請求・損害賠償請求等が設けられていたが、このような手段では不十分であり、例えば米国における保護命令など諸外国における立法例を参考にした制度を設けるべきである旨の意見があった。知的財産訴訟検討会では、これらの意見も踏まえ、諸外国における状況も参考にしつつ、訴訟における営業秘密を保護するための手段について検討がされた。主な論点は、秘密保持義務発生の根拠、禁止する行為の範囲、秘密保持義務が存続する期間、秘密保持義務に違反した場合の制裁の程度等であった。

② 改正の概要

i) 証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること及びii) 当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があることの2点について疎明があった場合には、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、当該営業秘密を訴訟追行の目的以外の目的で使用し、又は、当該営業秘密に関する秘密保持命令を受けた者以外の者への開示をしてはならない旨を命ずることができる(特許法第105条の4第1項)。秘密保持命令の決定書は秘密保持命令を受けた者に送達され、秘密保持命令はその時から効力を發する(第3項, 第4項)。秘密保持命令を却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるが(第5項)、秘密保持命令の申立てを認容する決定に対しては、即時抗告は許されず、次の秘密保持命令の取消しの申立てをする必要がある。

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、秘密保持命令発令の要件を欠くこと又は欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しを求めることができる(特許法第105条の5第1項)。秘密保持命令の申立人にも取消しの申立てを認めたのは、秘密保持命令が発令された後に和解が成立した場合など、秘密保持命令の申立人にも取消しの申立てを認めることが便宜である場合があることによるものである。秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるが(第3項)、秘密保持命令を取消す旨の決定は確定しなくては効力を生じない(第4項)。

秘密保持命令が発された訴訟の訴訟記録については、民事訴訟法第92条第1項の規定による閲覧等の制限もされていることが想定できる。しかし、秘密保持命令は具体的な個人を前提としているのに対し、閲覧等の制限は第三者を排除することのみを趣旨としていることから、秘密保持命令を受けていない者が当事者の使者として閲覧等の請求をしてきた場合に閲覧制限をすることはできず、秘密保持命令を受けた者が開示しなくとも営業秘密が外部に漏洩してしまうおそれがある。そこで、特許法第105条の6では、秘密保持命令を受けていない者から閲覧等の請求があった場合には、民事訴訟法第92条第1項の申立てをした者に対して、閲覧等の請求があった旨を通知しなければならないと定めており、この通知により、営業秘密の保持者に、秘密保持命令の申立てをする契機を与えることとしている。

秘密保持命令に違反した者には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる（特許法第200条の2）。なお、親告罪の規定及び両罰規定も設けられている。

(2) 営業秘密が問題となる訴訟の公開停止（特許法、実用新案法及び不正競争防止法）

① 知的財産訴訟検討会における検討の経緯

憲法第82条は裁判公開の原則を定めており、一般公衆が裁判を傍聴することができることから、営業秘密が関連する訴訟には困難な点があるとされていた。例えば、知的財産戦略大綱でも、「我が国で裁判の公開原則が強く意識されているため、裁判において営業秘密が公開され、かえって権利者の不利益が生じることもあることから、現実には営業秘密に関する訴訟は少ない。」との指摘もされている。

これらを受けて、知的財産訴訟検討会においては、営業秘密に関連する訴訟の審理はどうあるべきかを課題として検討が進められた。憲法82条の定める裁判の公開原則の趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとするにあると解されている（最高裁平成元年3月8日民集43巻2号89頁）。そうすると、営業秘密との関係で裁判の公開を制限する真にやむを得ない事情があり、かつ、裁判を公開することによってかえって適正な裁判が行われなくなるといえば極限的な場合についてまで、憲法が裁判の公開を求めていると解することはできないというべきである。このような場合は、同条2項にいう「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」がある場合に該当すると解されるとして、最終的には、適正な裁判を実現するため不正競争による営業上の利益の侵害又は特許権等の侵害を理由とする訴訟において公開停止を行う場合の要件と手続を憲法の認める範囲内で明確に定めることとされた。

② 改正の概要

i) 当事者等が公開の法廷である事項について陳述することにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、ii) 当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とするべき侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、裁判官全員の一致により当該事項の尋問を公開しないで行うことができる（特許法第105条の7第1項）。

裁判所は公開停止の決定をするに当たっては、当事者等の意見を聞かなければならない（第2項）。また、裁判所は当事者等からその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができ、非公開審理手続（いわゆるインカメラ審理）を行うことができる（第3項）。ただしこの書面は、相手方に開示され得る（第4項）。なお、公開停止をした上で尋問等がなされた場合には、営業秘密の保護のため、営業秘密を保有していなかった当事者等に対し秘密保持命令を発することになると思われる。

(3) いわゆるインカメラ審理における書類の開示（特許法，実用新案法，意匠法，商標法，不正競争防止法及び著作権法）

知的財産に関する侵害訴訟において問題となる営業秘密は、技術的事項と密接な関係を有することが多い。この点、特許法第105条第2項は、いわゆるインカメラ審理の規定を設けているところ、裁判所がいわゆるインカメラ審理によって同条第1項ただし書に規定する正当な理由の有無を判断をするに際しては、書類の所持者において、技術的事項を含めて、裁判所に対して詳細な説明をする必要がある。他方、書類の所持者にこのような技術的事項に関する説明をさせるのであれば、裁判所が必要と認める場合には、反対当事者である書類提出命令の申立人にも、提示された書類を開示し、反論させた上で判断するのが相当な場合もある。

このようなことから、知的財産訴訟検討会では、いわゆるインカメラ審理の手續規定の整備が検討され、開示を求め得る者をどの範囲の者とするか、裁判所の許可の要否などが議論された。その結果、いわゆるインカメラ審理における書類の開示について、新たに特許法第105条第3項を設け、裁判所は、同条第1項に規定する正当な理由があるかどうかについて、提示された書類を開示して当事者等、訴訟代理人又は補佐人の意見を聞く必要があると認めるときは、これらの者に当該書類を開示できることとされた。このように裁判所の裁量に委ねることによって取扱いにきめ細やかな配慮が必要な営業秘密について適切に対応できるようにしている。なお、この開示を受けた者に対して、原則として秘密保持命令が発せられる運用になると思われる。

C 侵害訴訟と無効審判の関係の整理等（特許法，実用新案法，意匠法及び商標法）

(1) 知的財産訴訟検討会における検討の経緯

我が国の法制の下では、特許の有効・無効の対世的な判断は、無効審判手續（及びその後の審決取消訴訟手續（行政訴訟））の専権事項であり、特許無効審判の無効審決が確定するまで特許は対世的に有効として扱われる。これは、特許権等の侵害訴訟（民事訴訟）の場面でも同様であった。ところが、いわゆるキルビー判決（最三小判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁）が出され、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権等の侵害訴訟を審理する裁判所は、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認められるときは、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旨の判断が示された。これにより、特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求を訴訟物とする侵害訴訟における理由中の判断において無効理由の存在の明白性を判断する限度において、特許の無効理由の存否に関する裁判所の間接的・相対的な判断の余地が例外的に承認された。そして、キルビー判決以降、侵害訴訟の中で、特許の無効理由が存在することが明らかであるとの判断がなされる例が多くなってきた。このような状況を前提として、産業界からは、米国と同じように侵害訴訟の中で特許の有効無効を判断することができるようにすべきであるとの意見が寄せられ、知的財産訴訟検討会においても、無効審判を廃止すべきであるとか、明白性の要件を撤廃すべきとの意見が出された。

これらの意見も踏まえ、最終的には、無効審判の存置を前提とした上で、特許の有効・無効の対世的な判断は審決取消訴訟等も含めた無効審判手續の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという現行法制の基本原則を前提としつつも、特許制度の特殊性を踏まえ、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該訴訟におけるその特許権の行使（差止め・損害賠償等の請求）は許されないこととした。併せて、侵害訴訟と特許無

効審判の間の判断齟齬の防止のため、裁判所と特許庁との間の進行調整を図ることとした。

(2) 改正の概要

① 特許権者等の権利行使の制限（特許法第104条の3）

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができないこととしている（第1項）。これは、特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、特許権は有効に存続することを前提（特許法第125条）としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等が理由があると認められた場合には、そのような特許権に基づく差止請求権・損害賠償請求権等の行使は、認めないこととするものである。なお、この裁判所の判断の効力は、特許無効審判と異なり、訴訟当事者限りの相対的なものである。

また、この抗弁等が濫用されることを防止する観点から、この攻撃又は防御の方法については、これが例えば明らかに理由のない無効理由を挙げる等して審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下することができることとしている（第2項）。このような特則を設ける理由は、紛争の実効的解決の観点から侵害訴訟において特別に認めることとされたこの抗弁等について、その濫用を認めることは、紛争の実効的解決という制度趣旨と相反することとなるからである。この却下決定に対して、独立に不服申立てをすることはできない。

これらの改正は出願公開に伴う補償金請求権の行使についても、同様の手当てを行っている（特許法第65条第5項）。

また、上記抗弁に対抗するために、特許権者は、特許庁において訂正審判（無効審判係属時は訂正）を請求できる。また、紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判等については、早期に審理する対象とされる予定である。

② 裁判所と特許庁の進行調整（特許法第168条）

特許庁から審判の請求があった旨の通知を受けている侵害訴訟において、第104条の3第1項の規定に基づく攻撃又は防御の方法が提出されたときは、裁判所はその旨を特許庁長官に通知すべき旨を規定する（第5項）。これは、侵害訴訟と特許無効審判が並行して係属している場合に、特許庁における特許無効審判での職権審理においてもそのことを認識した上で両手続の關係に配慮して審理を進めることにより、両手続間における判断齟齬を極力防止することを目的とするものである。

また、前記通知を受けた特許庁長官は、裁判所に対し、侵害訴訟における訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面（例えば、第104条の3第1項の規定に基づく主張・立証やその前提となる特許請求の範囲の文言の解釈についての主張・立証に関するもの）の写しの送付を求めることができることとしている（第6項）。

紛争の実効的解決・判断齟齬の防止の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象とされる予定である。また、侵害訴訟と特許無効審判の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手続を中止するものとされている（特許法第168条第2項）。

4 おわりに

これらの知的財産に関する二法に盛り込まれている内容は、いずれも以前から産業界等を中心と

して強く要望されてきたものである。簡略にいうと米国流の法制度導入を望む声と日本の法制度全体との整合性をいかにバランスを取るかが問われた立法であったと思われる。これらの法律が適切に運用されることによって、我が国の知的財産に関する事件についての裁判の一層充実、迅速化が図られていくことを期待したい。