

# 『特許権侵害訴訟における

## 証拠収集手続に関する法改正提言』

我が国の知財訴訟の問題点の一つとして、諸外国と比較すると証拠収集手続が脆弱であることが指摘されている。この点、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、平成29年3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」を公表し、適切かつ公平な証拠収集手続の実現について、法改正案を含む提言を行った。以下、紹介する。

### 1. 総論

特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等で証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると考えられる。

ただし、制度設計にあたっては、権利者と被疑侵害者の攻撃防御のバランスや、被疑侵害者の営業秘密の保護及び証拠収集制度の濫用防止、一般の民事訴訟に関する規律との整合性について考慮する必要がある。

以上を踏まえ、公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で証拠収集手続に関与できるようにする制度、及び書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続で書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度の導入について、特許法の改正を視野に検討を進めることが適当である。

### 2. 各論

#### (1) 訴え提起後の証拠収集手続について

- ① 公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について

特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等に関する事件では、証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると考えられる。

ただし、公正・中立な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）については、強制力のある査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み、提訴後であっても避けるべきとの意見がある。また、我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘もある。



こうしたことから、強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討することとし、まずは我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で公正・中立な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の充実化を図り、その運用を注視することが適切であると考えられる。

このような方策としては、例えば、秘密保持の義務を課された公正・中立な第三者の技術専門家が、書類提出命令（特許法第105条第1項）及び検証物提示命令（特許法第105条第4項、同条第1項）における書類及び検証物の提出義務の有無を判断するための手続（特許法第105条第2項、第3項。以下「インカメラ手続」という。）において裁判官に技術的なサポートを行うことを可能にすることや、鑑定人に検証の際の鑑定（民事訴訟法第233条）における秘密保持義務を課すことで、同手続を秘密保護に配慮した形で行うことを可能とすることなどが考えられるが、技術専門家の関与の在り方については、今後、現行制度との関係、新たに関与することとなる第三者の手続上の法的位置付け、選任方法等に留意しつつ検討を進めることが適当である。

これらの方策等により、適切な規律を設けることができれば、営業秘密の保護に配慮しながら、裁判官が専門的知見を基にしたより適切な判断を行うことが可能となり、証拠収集手続の更なる充実化が図られることが期待され得る。

## ② 書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・検証物の提出の必要性を判断するためにインカメラ手続を利用することができるようにする制度の導入について

現行の書類提出命令に関しては、侵害立証段階における必要性の要件が高いハードルとなっているとの指摘がある。

そこで、書類提出命令・検証物提示命令の制度に関し、書類・検証物の提出の必要性の有無についての判断のために、裁判所がインカメラ手続により当該書類・検証物を見ることを可能にする制度を導入する。本制度の導入により、裁判所が書類・検証物提出の必要性を申立書の主張のみから判断しづらい場合に、当事者に書類・検証物をいったん提示させ、インカメラ手続で実際に書類・検証物を見て必要性を判断できるようになる。

これにより適切な規律を設けることができれば、裁判所が書類・検証物提出の必要性の有無を判断しやすい環境が整い得るものと考えられる。また、裁判所の判断に対して当事者がより納得しやすくなる効果も期待できるとの意見もある。ただし、書類・検証物の提出の必要性は、当該書類・検証物の内容のみならず、他の争点における判断によって結論を導くことができるなどの理由により否定されることもあるため、必要性判断のためにインカメラ手続を利用できるようになったとしても、劇的にインカメラ手続の実施件数や書類提出命令の発令件数が増えるわけではないという意見もあることにも留意が必要である。

## ③ 具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に書類提出命令が発令されやすくする方策について

具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に書類提出命令が発令されやすくする方策を設けることについては、そのような方策を設けることにより被疑侵害者の具体的態様の明示が促されるといった指摘がある。



他方で、現行制度においても、裁判所は、具体的態様の明示義務の履行状況や被疑侵害者と権利者による攻撃防御の状況を踏まえて、訴訟指揮により柔軟に書類提出命令を発令することは可能であるとの指摘もある。

また、②で新たに導入するインカメラ手続における必要性の判断に関する制度により、具体的態様の明示義務の履行にかかわらず、裁判所が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整い得るものと考えられる。

したがって、まずは②で提言した新たな制度を導入した上で、その後の裁判所の運用を注視することとし、本方策については、②の新たな制度では対応が困難な課題が明らかになった場合に検討すべき課題とすることが適当である。

#### ④ 現行の書類提出命令を発令しやすくするよう、同命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにする方策について

裁判所が書類提出命令の発令に併せて当事者の申立てによらずに秘密保持命令を発令できるようになると、裁判所は秘密保持命令の発令を前提に書類提出命令の発令を検討でき、書類提出命令が発令されやすくなることが期待できるとの指摘がある。また、書類提出命令の申立当事者が自らを名宛人として秘密保持命令の申立てを可能とする制度についても、それにより正当な理由が認められにくくなり書類提出命令が発令されやすくなることから、検討すべきとの意見もある。

一方で、實際上、営業秘密が含まれる書類であれば、通常、書類提出命令の相手方の側から秘密保持命令の申立てが行われるので、当事者の申立てによらずに秘密保持命令を発令できるとすることには意味がないとの指摘がある。また、秘密保持命令の範囲や名宛人の特定については、事柄の性質上、当事者の協力なしで裁判所が職権で判断することは難しいとの意見もある。

また、裁判所は、書類提出命令の相手方から秘密保持命令の申立てが無い場合には、訴訟指揮に基づき当事者に秘密保持命令の申立てを促し、あるいは秘密保持契約等の締結を促すことも可能であるので、改正によらず運用で対応が可能であるとの意見もある。

さらに、②で新たに導入するインカメラ手続における必要性の判断に関する制度により、秘密保持命令との発令の組合せによらず、裁判所が書類提出命令の要件を判断しやすい環境が整い得るものと考えられる。

したがって、まずは②で提言した新たな制度を導入した上で、その後の裁判所の運用を注視することとし、本方策については、②の新たな制度では対応が困難な課題が明らかになった場合に検討すべき課題とすることが適当である。

#### (2) 訴え提起前の証拠収集手続について

訴え提起前の証拠収集処分が活用されていない背景については、強制力がないことや、提訴後の立証に必要であることの明白性、相手方への意見聴取等の要件が厳しいといった指摘や、裁判所において営業秘密保護の観点から慎重な判断がなされているといった意見がある。

その一方で、強制力のある訴え提起前の査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み避けるべきとの意見がある。また、我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘もある。



以上を踏まえると、現行の訴え提起前の証拠収集処分における任意性は維持した上で、訴え提起後の証拠収集手続の改善策と同様に、我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で公正・中立な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の更なる充実化を図ることが適切であると考えられる。このような方策としては、例えば、秘密保持の義務を課された第三者の技術専門家が執行官に同行して技術的なサポートを行う仕組みを導入することが考えられるが、技術専門家の関与の在り方については、今後、現行制度との関係、新たに関与することとなる第三者の手続上の法的位置付け、選任方法等に留意しつつ検討を進めることが適当である。

## Practical tips

査察制度の導入論議は、アメリカにおけるディスカバリー手続は日本には馴染まないとしても、欧州型の証拠収集手続であれば日本に馴染む可能性があるとして、ドイツにおける査察制度を参考に、日本に導入しようとするものであった。しかし、企業側から、訴えられた側の営業秘密漏洩の危険に対する強い懸念が示され、導入は見送られた。たとえば、「証拠収集ということで工場内に入って来て、作り方を全部見せろとか、それを参考にしてノウハウを盗み取ろうとする勢力が出現した場合は非常に困る」といった懸念が表明された。

インカメラ手続については、従前は、保持者が提出を拒む「正当理由」の存否の判断に必要な場合に限定されていたが、平成30年特許法改正では、これに加え、侵害立証または損害計算のために必要な書類であるか否かの判断に必要な場合もインカメラ手続を行うことができるようになった。これにより、たとえば、被告製品の構造に争いがあり、被告が構成要件充足性を否認した点に営業秘密性があるから開示できないと主張するような場合に活用されることが想定される。

侵害立証目的の書類提出命令が発令されたケースがほとんどない点については、裁判官から、「競合相手に知られたくない秘密を出せという話になる以上、裁判所としては、判断に必要な証拠かを慎重に吟味せざるを得ず、探索的・濫用的な申立てではないかを、相手方の営業秘密の保護を図りながら検討している」との実情が紹介され、難しいかじ取りを迫られていることが明らかになった。

### 執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



## ABE & PARTNERS 阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496

FAX 06-6949-1487

MAIL [abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下 IMP ビル



[www.abe-law.com](http://www.abe-law.com)

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)までご連絡下さいますようお願い申し上げます。