

平成 27 年 12 月 18 日

特許権侵害訴訟における訴え提起前の証拠収集手続についての意見

弁護士 早稲田 祐美子¹

1 特許権侵害訴訟の特殊性

特許権侵害訴訟は、一般の民事訴訟に比して以下のような特殊性を有する。

(1) 侵害証拠の入手の困難性

特許権の侵害においては、製法特許等の侵害行為が侵害者の工場内で行われ外部に表れにくい場合等、証拠が侵害者側に偏っており²、特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合が一般の民事訴訟に比べて多いといえる。

このような、特許権侵害訴訟の特殊性に鑑みて、特許法は、民事訴訟法の特則として、具体的態様の明示義務（特許法 104 条の 2）、文書提出命令（105 条）、インカメラ審理における書面の開示（105 条 3 項）、秘密保持命令（105 条の 4）等の規定を設けたが、これらは全て訴え提起後の証拠収集等に関する手続である³。

そして、特許権者は自己の権利が侵害されているのではないか、という疑いを抱きながらも、具体的な証拠を入手することができないため、訴訟提起にまで至らず、いわゆる泣き寝入りとなる場合も多いといわれている。

また、諸外国との比較においても、ディスカバリー制度を有する米国、E U エンフォースメント指令に基づくそれぞれの制度を有するイギリス、ドイツ、フランスに比べて、わが国は証拠収集手続が弱く、フェアでないとの批判もあるように思われる。

したがって、現時点においては、グローバルな観点からも、特に、訴え提起前の証拠収集制度について制度的な改善を検討する必要があると考える⁴。

(2) 営業秘密の保護の必要性

他方、被疑侵害者の事業所・工場内には被疑侵害者の営業秘密が多数混在している可能性がある。

この場合、証拠収集という名のもとに、営業秘密が第三者に奪取されることは避けなければならない。特に、当業者が相手方の事業所・工場に立ち入

¹ 本意見書は、委員個人としての意見であり、委員が所属する組織としての意見ではない。

² その他市場での入手困難なものとして、非常に高価な機械装置等があげられる。また、コンピュータソフトウェアも侵害者が保有するソースコードを入手できないと解析が困難であるといわれている。

³ なお、訴え提起後の証拠収集手続制度が十分機能しているかは別問題である。

⁴ 知的財産訴訟における証拠収集手続の機能強化については、2002 年の知的財産戦略大綱に基づき 2003(平成 15)年にも検討されたが、結局、継続して議論するとされた。

ると、そこにある機器を見るだけで営業秘密がわかってしまう場合もあるといわれており、この点は慎重に対処する必要である。

2 訴え提起前の証拠収集手続の改善方法

(1) 現行の証拠収集手続について

ア 提訴予告通知及び提訴前の照会、証拠収集処分制度

平成 15 年度の民事訴訟法改正により、訴え提起前の証拠収集手続として、提訴予告通知に伴い、提訴前の照会、証拠収集処分制度が導入された（民事訴訟法 132 条の 2 以下）。この制度については、制裁を伴う強制力を有するものではないため、実効性が担保されておらず、結局、ほとんど使われていない⁵。

イ 証拠保全

民訴法 234 条の証拠保全手続は、本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは証拠調べが不能または困難となるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをして、その結果を保全しておくために行われる訴訟手続である。証拠保全手続自体は、訴え提起前でも後でも可能であるが、特許権侵害訴訟等知財訴訟においては、同制度を利用して訴え提起前の証拠保全を行い、実質上、証拠開示を求めることも可能である。

しかしながら、証拠保全は強制力がないため、被疑侵害者に拒絶されると実施することができない。

(2) 新しい訴え提起前の証拠収集制度の導入の検討について

以上、提訴予告通知に伴う提訴前の照会、証拠収集処分制度、及び証拠保全については、現行法上強制力がないため、制度をあまりよく知らない者は素直に証拠を開示してくれるが、制度をよく知っている者は、証拠を開示しない場合が多いという問題がある。

よって、これらを改善するため、提訴予告通知及び提訴前の照会等、及び証拠保全の制度を改正し、制裁を伴う強制力を付加する、という方向性も考えられるが、単純に、現在の提訴前の照会制度や証拠保全制度に強制力を付加すると、被疑侵害者の手元にある営業秘密が保護されない可能性がある⁶。

そこで、訴え提起前の証拠収集手続と営業秘密の保護のバランスを取るためには、証拠収集時に相手方がストレートに営業秘密を閲覧できないような制度設計を行うとともに、証拠収集手続の濫用の防止を検討することが必要だと考える。

⁵ 本年度の日本弁護士連合会知的財産センター所属委員の中でも本制度を利用して被疑侵害者から回答を得た経験者はごくわずかであり、大半の委員が本制度を利用した経験がない。

⁶ また、これらは元々民事訴訟法の制度であるため、特許権侵害訴訟の特殊性はあるものの、同訴訟のみに強制力を付加する改正が現実的かという点も問題になろう。

相手方がストレートに閲覧できないようにするためには、当事者に開示閲覧を認めず、外部代理人だけに開示する制度⁷、あるいはドイツ型査察制度のように、裁判所が選任した中立的な第三者が査察を行い、侵害の心証を得た場合に限り権利者（場合によっては外部代理人だけ）に開示するような制度をわが国の特許制度に合うように検討すること等も考えられる⁸。また、証拠収集手続の濫用を防止する制度としては、仮処分のように、証拠収集手続時に担保を立てさせる制度も一つの方策であると思われる。

以上

⁷ 米国 outside counsel only 制度。

⁸ なお、米国のディスカバリー制度の導入は被疑侵害者の負担が大きく反対論が強いため、現時点でわが国の特許制度に導入することは現実的ではないと思われる。