

平成27年12月18日

内閣官房 知的財産戦略本部  
知財紛争処理システム検討委員会 御中

日本弁理士会  
知財訴訟委員会 委員長  
弁理士 岡部 譲

## 知財訴訟における証拠収集手続についての意見

### 1. 結論

- (1) 証拠収集手続が容易になされるよう、制度を見直すべきである。具体的には、欧州型のような専門家たる第三者による査察制度の導入を検討すべきである。
- (2) 専門委員制度を証拠収集手続においても活用する方策を検討すべきである。

### 2. 理由

#### (1) 証拠収集手続の見直しについて

##### ① 制度見直しの必要性

現行制度においては、侵害事実の立証（特に方法発明の特許について）は困難であり、証拠提出手続を強化することが望まれる。

しかし、現在の文書提出命令の特則（特許法第105条以下）は期待された機能を果たしていないと考える。

知的財産戦略本部に設置された知財紛争処理タスクフォースの議論の整理においても、現在の規定が活用されない原因として、秘密保持命令違反の場合の刑事罰が意識される、秘密保持命令の閲覧対象者に相手方企業が含まれることに抵抗がある、裁判所も制度利用に消極的である、等の指摘がなされた。

また、製法特許の権利行使にあたり、侵害訴訟における証拠提出について、裁判所では強力な訴訟指揮がなされている事案もあるが、被告が具体的態様に十分に合致していない証拠を提出する等、具体的態様を十分に明らかにしないで済んでしまっている場合がある。

さらに、製法特許による権利行使に際し証拠収集が現状困難であるとの問題は、先日のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決（最判平成27年6月5日）が出たことにより、今後製法特許の重要性が高まることから、検討の必要性が高まったといえることができる。

これらを考慮し、証拠収集手続が容易になるように制度を見直すべきである。

## ②新制度の具体的提案

侵害の行為の立証に資する証拠収集をより容易にするための方策として、米国型のディスカバリー制度について議論がされているが、米国型のディスカバリー制度は広範な文書収集機能を実現するためには有効である一方、経済的な負担が重く、人的資源も多数導入しなければならないことから、イノベーションの促進をかえって阻害することも懸念される。

従って、欧州型のような専門家たる第三者による査察制度の導入を検討し、侵害製品・方法に係る証拠を迅速かつ的確に把握する制度の構築が好ましいのではないかと考える。

なお、欧州型の査察制度等を導入するなど証拠収集手続制度の見直しのためには法改正が必要となることが予想されるが、民事訴訟法の改正はハードルが高いことから、まずは特許法など知的財産権関連法の改正によって対応すべきである。

## (2) 専門委員制度の証拠収集手続における活用について

日本弁理士会からは、専門委員制度に協力すべく、多数の専門委員を裁判所に推薦しており、現在、多くの知財訴訟において活発な活用が図られ、知財訴訟における技術的専門性の判断に寄与している実態がある。

このような専門委員制度を、証拠収集においても、活用する方策を検討してよいのではないかと考える。

以上