

知財紛争処理システムに関する論点整理

(証拠収集手続の機能強化関連)(案)

1. 知的財産推進計画2015における位置づけ P. 1
2. 知財紛争処理システム（証拠収集手続関連）に関する論点整理 P. 4
 - 2-1. 個別論点1（訴えの提起前の証拠収集等） P. 6
 - 2-2. 個別論点2-（1）（具体的態様の明示義務） P.11
 - 2-3. 個別論点2-（2）（訴え提起後の証拠収集） P.14
 - 2-4. 個別論点2-（3）（秘密保持命令） P.23

平成27年12月18日

内閣官房 知的財産戦略推進事務局

1. 知的財産推進計画2015における位置づけ

< 「知的財産推進計画2015」の構成 >

【第1部 重点3本柱】

第1. 地方における知財活用の推進

第2. 知財紛争処理システムの活性化

<<知財紛争処理システムの機能強化>>

- ・ 証拠収集手続 ← 今回のテーマ
- ・ 権利の安定性
- ・ 損害賠償額
- ・ 差止請求権

<<知財紛争処理システムの活用促進>>

- ・ 訴訟遂行に関する負担への対応
(中小企業、地方当事者の知財訴訟遂行支援)
- ・ 相談体制の強化
- ・ テレビ会議システム等の活用
- ・ 地方における知財専門家へのアクセス支援

<<知財紛争処理に関する情報公開、海外発信>>

第3. コンテンツ及び周辺産業との一体的な海外展開の推進

【第2部 重要8施策】

1～8 (略)

工程表 (略)

(参考①) これまでの証拠収集手続に関する制度改正の経緯

○平成8年民事訴訟法の改正

侵害行為の立証に必要な**文書提出命令の対象を拡張**するとともに、その手続の整備。

○平成11年特許法の改正

- 権利侵害に対する救済措置の拡充として、侵害行為の立証に必要な**文書提出命令の見直し**。
 - ① 提出書類として「**侵害行為について立証するため必要な書類**」を追加。ただし、提出を拒む「**正当な事由**」(営業秘密など)があるときには提出を拒否可。
 - ② 文書の所持者が営業秘密であること等を理由として提出を拒むときは、裁判官のみが文書を見ることにより文書提出義務の有無を判断する手続を追加(インカメラ手続)。
- 積極否認の特則(**具体的態様の明示義務**)の導入。

権利者が具体的に主張した相手方の行為について否認するときは、相手方は、**自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**こととする。ただし、例えば具体的態様に営業秘密が含まれているなどの場合、相手方は具体的態様の明示を拒めることとする(積極否認の特則)。

○平成15年民事訴訟法の改正

提訴予告通知をすることにより、**訴え提起前における照会、訴え提起前における証拠収集のための処分**(文書等の送付嘱託、調査嘱託など)を可能にする規定を整備。

○平成16年特許法の改正(裁判所法等の一部を改正する法律)

- 知的財産の侵害に係る訴訟の審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化。
 - ① **秘密保持命令**の導入。
 - ② 書類提出義務の有無に関する非公開審理手続の整備。
 - ③ 営業秘密が問題となる訴訟における公開停止の要件・手続の規定。

(参考②) 現行法における侵害行為の認定のための訴訟進行について

1. 訴え提起前段階の調査・証拠収集

原告は、訴えを提起するため、自力による調査、**訴えの提起前の証拠収集の処分等**(民事訴訟法第132条の2-9)などにより証拠を収集。

2. 訴えの提起

原告は、訴状において、相手方の侵害行為を、具体的に主張。

3. 侵害態様の特定のための争点整理

被疑侵害者は、特許権者が主張する具体的な侵害行為について否認するときは、自己の行為の具体的態様を明示(特許法第104条の2:**具体的態様の明示義務**)。

4. 侵害行為の立証のための証拠調べ

1. 当事者の申立てにより、相手方に対して書類の提出を命ずることができる(特許法第105条:**文書提出命令**)。ただし、正当な理由があるときは、提出を拒むことができる。
2. 提出を拒む正当な理由を判断するため、裁判官によるインカメラ審理(場合によっては当事者を含む。)。営業秘密と訴訟追行上の必要性とを比較衡量。
3. 訴訟上提出された営業秘密は、当事者の不正開示等により非公知性の要件が失われな限り「営業秘密」として扱う。当該不正開示等は、不正競争防止法違反。
4. 訴外第三者は、民事訴訟法第92条により閲覧等を制限。

5. 裁判所による侵害行為の認定

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより証拠調べをすることができる(民事訴訟法第234-242条:**証拠保全制度**)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所は、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は開示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:**秘密保持命令**)。

2. 知財紛争処理システム（証拠収集手続関連）に関する論点整理

【論点（証拠収集手続関連）】

訴訟において適正な審理がなされるためには、十分な証拠の提出が必要である。しかしながら、一般的に特許権侵害訴訟では侵害の証拠が被疑侵害者側に偏在し、権利者による侵害の立証が困難であるという特殊性があり、更なる改善の必要性があるのではないかと指摘がある。

特許権侵害の特殊性及び民事訴訟制度との整合性を踏まえ、被疑侵害者の営業秘密の保護及び当事者による証拠収集制度の濫用防止にも考慮しつつ、証拠収集がより適切に行われるためにいかなる方策があるか。

1. 提訴前の証拠収集手続

- ✓ 個別論点1－(1)：特許権侵害訴訟における訴え提起前における証拠収集

2. 提訴後の証拠収集手続

- ✓ 個別論点2－(1)：争点整理手続における、特許法第104条の2(具体的態様の明示義務)
- ✓ 個別論点2－(2)：訴え提起後における証拠収集
- ✓ 個別論点2－(3)：特許法第105条の4(秘密保持命令)

上記以外にも検討すべき事項はあるか。また、証拠収集のベストプラクティスのユーザー間での共有促進も重要ではないか。

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)抜粋】

1. 証拠収集手続

(1)背景

(中略)平成11年特許法改正においては、民事訴訟法の文書提出命令の特則を規定した特許法第105条(以下、特記無い場合は特許法の条項とする。)に、**侵害行為を立証するために必要な書類の提出を追加規定**して、権利者の保護を図るとともに、文書提出を円滑にするためいわゆる**インカメラ手続を導入**した。さらに、被告側を積極的に侵害行為の特定に参加させ、**争点整理段階における証拠収集の問題を解決するため、第104条の2(具体的態様の明示義務)が新設**された。

しかしながら、この見直しを経た後も、証拠収集手続が十分に機能していないのではないか、**更なる改善の余地があるのではないか**、との指摘が引き続きなされている。

本タスクフォースで提示された「イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査」(以下「侵害訴訟動向調査」という。)の結果によれば、平成21年から25年の地裁判決のうち、**非侵害による敗訴が全体の56%**に上っており、原告敗訴の要因は様々なものが挙げられるが、特許権侵害訴訟においては原告による立証が難しいとの指摘もなされているところである。また、近年、成熟しつつある産業におけるイノベーションは**製造方法において起こることもあり、被告の製造方法は秘匿されているため証拠収集が更に難しいもの**となり、日本における権利行使を躊躇させる一因ともなる。

さらに、中小企業においては、**非侵害による敗訴が62%**に上っており、我が国の特許訴訟システムの重要なユーザーあり、イノベーションの主演となり得る中小企業の立証活動を充実させるためにも、**証拠収集手続の強化の必要性**が認められるところである。

(参考③) 有識者・事業者等からの主な意見 (証拠収集手続全般関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

改善すべき

<改善すべき>

- ◇ 日本の裁判において、「営業秘密だから」と言っていれば、隠し通せることはやはり問題ではないかと思う。侵害しているか否かという論点に早く行きつくような仕組みにしていかなないと、権利の保護という事が難しくなるのではないか。(事業者)
- ◇ プロダクト・バイ・プロセスに係る最高裁判決、欧州で証拠収集のレベルをかき上げ、工場内の製法を見ないと訴訟を起こせないという製法特許の事例があり、民訴法の特則として設けることが可能という理由から、**改革した方が良い**と考えている。(法曹関係者)
- ◇ 法律もしっかり書いて、**裁判官の運用だけに任す**というのではなくて、**しっかり方向性を出すのが大事**と考える。(事業者)
- ◇ 証拠収集において権利者側の負担感が大きすぎる。(事業者)
- ◇ 現状の制度をより強化して**原告の証拠収集をし易くする方向にあることは少し理解できる**。(事業者)

<現行制度が機能していない>

- ◇ これまで制度が改善されてきたが、**十分に機能していないという現実がある**ので、米国のようなディスカバリーまでは必要ないと思うが、**修正が必要**と考える。化学など成熟した技術分野では、**製造方法が最も守るべきもの**となってきたが、**相手が侵害しているという自信があっても、相手方から情報が出てこない**ということが生じる。(弁理士)
- ◇ 訴訟の現場では、立証は難しく、民訴法、特許法上の条文は一応そろっているものの、**実際あまり活用されていない**。これは、**条文を作ったときの思いが実現していない**ということ。バランスを取る必要はあると思うが、**証拠収集の手段を実質的に広げる施策は必要**だと思う。(法曹関係者)
- ◇ 証拠収集手続について改善がなされるとありがたい。**工場内の製法特許については、外にほとんど出ないため、訴訟をするのが難しい**。担当した案件では、立証困難なため、訴訟提起を断念した。(法曹関係者)
- ◇ 日本は、なるべく証拠を出さずに、裁判官からの指摘等があっても、最小限しか提出しない。証拠収集の手続自体は、**日本も整備はされているが、罰則がない任意規定等のため、機能していないのではないか**。(法曹関係者)

留意すべき

<攻守のバランスをとるべき>

- ◇ 機密漏えいのおそれを考慮すると、裁判所の心証が悪くなろうと提出できない技術上の重要な営業秘密があるので、このような点に配慮しつつ、しかし証拠提出を排除すると訴訟がうやむやになる可能性があるため、**攻めと守りのバランスがとれた制度としていただきたい**。(事業者)
- ◇ 立証責任の転嫁などを被告に付さないと、侵害が立証できないこともあり得るので、**攻守両方のことを考慮**して、制度の在り方を考えるべき。(事業者)

<濫訴・トロールを警戒すべき>

- ◇ 証拠収集手続を拡充しすぎて、**濫訴が起きないように**はしないといけない。(法曹関係者)
- ◇ 証拠収集手続を強化すれば、推測で提訴することが増え、**被告の負担も大きくなる可能性**がある。また、あまり立証もせずに訴訟を起こす**パテントトロールが増えること**にもなり兼ねない。(法曹関係者)

<営業秘密などの探索に留意すべき>

- ◇ 今後、新興国の企業が、**情報収集のためや秘匿技術を入手するために**、日本で日本企業相手に侵害訴訟を起こすことが考えられる。(事業者)
- ◇ 製法特許の証拠収集の難しさについては昔から言われている。ただ、**いい加減に特定して証拠探索しようとする者は必ずおり、いい加減な特許で大事な営業秘密を明らかにさせるような制度にはしてはいけない**。(法学者)
- ◇ 証拠収集手続の強化には慎重であるべき。原告にも被告にもなりえる。**営業秘密などを不正に取得しようとする悪意の第三者に留意**が必要。(事業者)

<手段は整備され、必要な情報は開示されている>

- ◇ 日本は相手方の情報を見る**手段**というのは、長年かけて割と**整備**されていて、訴訟になってから割と紳士的に裁判を進めてもらっているため、**必要な情報は開示**されている。(法曹関係者)

2-1. 個別論点1（訴えの提起前の証拠収集等）

【個別論点1-（1）】 特許権侵害訴訟における訴えの提起前の証拠収集等

◆ 課題：特許権侵害訴訟について、一定の証拠がなければ訴訟の提起が困難である反面、証拠が被疑侵害者側に偏在している、との指摘があるが、**特許権侵害の特殊性、民事訴訟制度との整合性、被疑侵害者の営業秘密の保護、当事者による証拠収集制度の濫用防止**といった観点から、どのように考えるべきか。

◆ 改善方策：課題を改善するための手段として、例えば、以下の点を検討すべきではないか。

検討例①：特許権侵害の特殊性を踏まえ、**訴えの提起前における証拠収集の処分等**又は**証拠保全制度の改善**を図る。

検討例②：訴えの提起前の証拠収集手続として、**第三者による査察制度を新たに導入**する（参考⑳参照）。

（論点例）

- ・訴え提起前における証拠収集の処分等や証拠保全制度を利用する際に直面する**特許権侵害訴訟の証拠収集上の課題**は何か。
- ・証拠が被疑侵害者側に偏在しているといった特許権侵害の特殊性があるとはいえ、訴えの提起前における証拠収集の処分等や証拠保全制度の改善を図ることや、第三者による査察制度を導入することについて、**必要性・合理性**があると言えるか。
- ・証拠保全制度の付随的な機能である**証拠開示機能を積極的に認めることの是非**をどのように考えるか。
- ・第三者による**査察制度は我が国の法制度等に馴染むか**。また、査察を行う**第三者として適切な者**を手当てすることは可能か。
- ・民事訴訟法及び特許法上の特則（具体的態様の明示義務、文書提出命令、秘密保持命令等）との**整合性**をどのように考えるか。
- ・**被疑侵害者の営業秘密の保護**及び**当事者による制度の濫用防止**のために必要となる措置は何か。

○ 知財紛争処理検討委員会第1回における主な意見（証拠収集制度関連）

- 証拠収集手続は、知財の分野のみならず民訴全体から見ても弱点の1つ。様々な改善がなされているが、諸外国と比べてもう一段何かあっても良いのではないかとこの印象がある。
- 現状の制度は、証拠収集が弱いと感じている。**特に、訴え提起前の証拠収集について、ある程度の証拠が出てこないと訴訟提起の決断をし辛い。**

【知財紛争処理タスクフォース報告書（平成27年5月28日）文書提出命令関係抜粋】

1. 証拠収集手続

(2) 意見と課題

侵害行為の立証に資する証拠収集を容易にするための方策としては、

- ・欧州型の第三者による査察制度を参考として、**第三者が被疑侵害者に対して査察を実施**して侵害製品・方法に係る証拠を迅速かつ的確に把握することとする、
…が示された。

(参考④) 訴えの提起前における証拠収集の処分等

制度趣旨・概要

<コンメンタル民事訴訟法より>

趣旨

平成15年の民事訴訟法の改正により追加されたものである。

民事訴訟の審理を充実させ、迅速かつ計画的に進行させるためには、**訴え提起の段階で、当事者が訴訟の追行に必要な証拠や情報を既に取り得ており、今後の訴訟の進行についての見通しを有していることが望ましい**。当事者がそのような情報・証拠をもっていれば、提訴後の争点整理も効率的に行われることが期待されるし審理の計画の策定のための協議も円滑に行われることが期待できよう。それによって、新民訴法の目的としている争点中心型の審理が実効的に追行できるし、また平成15年改正がその目的とした計画的な訴訟手続の追行も達成できることになろう。

以上のような観点から、平成15年改正において、**訴えの提起前の証拠及び情報収集の拡大のための措置として、提訴予告通知およびそれに伴う提訴前照会・証拠収集処分の手続を規定したものである**。

概要

提訴予告通知を前提に、**提訴前の照会と証拠収集処分を利用できるというもの**となっている。未だ相手方との間に何の法律関係も存しない**提訴前の段階で、情報収集・証拠収集の行為をするためには、ある程度訴えを提起するという蓋然性が必要**と考えられる。そのことによって、**提訴を予定し、どのような内容の訴えか相手方に通知することを求めることで、制度の濫用を防止できるとされる**。そこで、提訴予告通知が証拠収集等の手続の前提として求められたものである。そして、情報収集の方法としての**提訴前照会**については、**基本的に提訴後の当事者照会を前倒したもの**として構築されている。ただ、それが提訴前のものであることに鑑み、**企業秘密やプライバシーとの関係で回答拒絶事由を拡大している**。他方、**証拠収集の方法としての証拠収集処分**については、4つのメニューが提示されている。**文書送付嘱託、調査嘱託、専門家の意見陳述の嘱託、執行官に対する現況調査命令**である。いずれも関係者の任意の協力を前提にしたものであり、**制裁を伴う強制力を有するものではない**。

提訴予告通知

予告通知書に記載すべき事項

- ・提起しようとする訴えに係る「**請求の要旨**」
- ・提起しようとする訴えに係る「**紛争の要点**」

提訴前の照会

- ・「訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項」について照会することができる
- ・照会を受けた者には、照会に対して回答する訴訟法上の義務があるものと解されるが、その**義務違反に対しては、直接の制裁の規定はない**

証拠収集処分

- ・収集されるべき証拠が、**提訴後の立証に必要であることが明らか**であり、**申立人が自ら収集することが困難であると認められるときに、相手方の意見を聴いて**することができる処分
- ・証拠収集処分の内容は、
 - ①第三者及び相手方に対する**文書の送付嘱託**
 - ②官公署に対する**調査嘱託**
 - ③専門家に対する**専門意見陳述の嘱託**
 - ④執行官による**現況調査命令**

(参考⑤) 訴えの提起前における証拠収集の処分等 (条文)

○民事訴訟法(平成15年改正)(抜粋)

(訴えの提起前における照会)

第三十二条の二 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面とした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(略)

二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であつて、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

(略)

3 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。

(略)

第三十二条の三 予告通知を受けた者(以下この章において「被告通知者」という。)は、予告通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、被告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。

2 前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。

(訴えの提起前における証拠収集の処分)

第三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は囑託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を囑託すること。

二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に囑託すること。

三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を囑託すること。

四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。

2 前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。

3 第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。

4 裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

(参考⑥) 証拠保全

制度趣旨・要件

<コンメンタール民事訴訟法より>

・趣旨

証拠保全は、訴訟における**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。証拠保全は、現に係属する訴訟についても別個の手続として行われるが、将来提起が予想される訴訟のために行われることが多い。

また、証拠が偏在する事件などでは、証拠保全によって証拠が開示され、事実関係が明瞭になることによって、訴え提起が容易になるということもあり、**証拠保全には訴え提起前の証拠開示機能もある**。

証拠保全には、証拠を開示して事実を明確にし、将来の紛争を予防するという機能を営ませることもできる。証拠保全の結果事実関係が明確になり、当事者間に和解が成立し、訴訟提起にならないこともあるから、實際上、紛争予防の機能を果たしていることは否定できない。

・要件

裁判所が現在すぐに証拠調べをしておかないと、その証拠を使用することが不能になるかあるいは困難になる事情があることが必要である。あらかじめ証拠調べをしなければ、その証拠を使用することが不能または困難になる事由については、当事者が証拠保全の申立てをする場合には必ず疎明しなければならない。

○民事訴訟法(抜粋)

(証拠保全)

第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

(職権による証拠保全)

第二百三十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

○民事訴訟規則(抜粋)

第一百五十三条 証拠保全の申立ては、書面で行わなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 相手方の表示
- 二 証明すべき事実
- 三 証拠
- 四 証拠保全の事由

3 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

(参考⑦) 有識者・事業者等からの主な意見 (訴え提起前段階の証拠収集関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

改善すべき

<訴え提起前の文書提出制度の拡充(検討例①)>

- ◇ 訴え提起前の文書提出制度を拡充する方が、活性化するのではないか。提出された結果、和解で解決するかもしれない。(法曹関係者)
- ◇ 訴え提起前の証拠収集は裁判官にとって使いにくい。訴えの提起前なので申立人の言い分だけを聞いて処理するのがやりにくいのだろう。相手側にも強制力を働かせることができず、協力を求める制度となっており中途半端になってしまっている。(法学者)

<第三者による査察等何らかの制度を導入すべき(検討例②)>

- ◇ 査察制度は、どういう第三者に査察させるか、という論点はあるが、導入してもよいかもわからない。(法曹関係者)
- ◇ 公平な第三者による査察制度を導入することは良いことと考える。その際には原告・被告の両方が納得できる制度にすることが大事である。(法学者)
- ◇ 中立的な第三者が調べるという方策は、可能性としてはできるのではないか。提出義務の範囲を広げたとしても、必要のない文書を提出される可能性があるため、中立的な第三者が関与する査察制度は面白いと思う。(法曹関係者)
- ◇ 第三者に対する文書提出命令についても検討すると良いのではないか。当事者は、利害関係があるため、情報の提出に躊躇があるかもしれないが、第三者であれば、中立であるため、命令がしやすいのではないか。(法曹関係者)

<調査官制度の拡充(検討例②)>

- ◇ 査察制度の導入に関し、調査官や専門委員の権限の拡充というアプローチについては、専門委員は、権限を制限することにより導入することができた制度であるため難しいが、調査官については、例えば家裁調査官は、かなり当事者と接触して事実を調査しているので、その延長線として権限を拡充することはあり得るかもしれない。(法学者)
- ◇ 専門委員や裁判所調査官の新しい権限として、査察制度のような制度設計をすることは、一番現実的かもしれない。(法学者)
- ◇ 日本は、実質的には職権主義がなじむと思う。それを踏まえると、現在行っている専門委員や調査官の機能強化などがあるのかもしれない。(法学者)

留意すべき

<訴え提起前の文書提出制度の拡充>

- ◇ 訴え前の証拠収集手続を行った結果、非侵害であることがわかった場合には、申立人に対して制裁を与える必要がある一方、当該制裁により、制度自体が使われなくなる可能性がある。(法曹関係者)
- ◇ 訴訟が係属しているという大前提があるから正当化できるものを、前倒しにするのは理論的に厳しい。なぜ知財にのみ特別な訴え提起前に証拠収集が必要なのか理由が必要である。(法学者)
- ◇ 訴訟提起後に無効になる可能性を有する特許権の特殊性について考慮する必要がある。(法曹関係者)

<査察を行う第三者について>

- ◇ 秘密保持命令を掛けた上で、Attorneys only(代理人のみに開示する)ができるかどうか肝でないか。(法曹関係者)
- ◇ 製造方法の特許などは、本当に実施可能なのか判断できる人は少ない。その技術が分かる人が侵害企業と被侵害企業ぐらいしかない場合もあり、第三者を探すのは難しい。(法曹関係者)
- ◇ 第三者に負うところが大きい。その技術分野をよく分かっており、能力が高く、人格も高潔な人が想定されるが、それで果たして実効性がある制度になるのかが疑問。(法曹関係者)
- ◇ 専門家がそんなに多くないので、玉石混淆となるのではないか。中立的な専門家を雇い査察を行うということはうまくいかないのではないか。(法曹関係者)

<証拠保全制度を参考にすべき>

- ◇ 第三者による査察制度は、日本の通常の民事訴訟に導入するのは、類似の制度がないため、興味深いがハードルが高い。あれば大きな役割を果たす気がする。若干似ているとすれば、第三者によるものではないが、証拠保全がある。(法学者)
- ◇ 日本の証拠保全の拡充で対応できるのではないか。ただ、証拠保全には強制力があるかわりに、保全していないと本訴訟で使えなくなることが要件とされており、どこまで要件を外して、かつ、強制力のあるものにするかが課題。(法学者)

2-2. 個別論点2-1(1) (争点整理手続における具体的態様の明示義務)

【個別論点2-1(1)】 現行の争点整理手続における、特許法第104条の2(具体的態様の明示義務)

◆ 課題: 被告が具体的態様を十分明らかにしない場合があり、制裁もないため、特許法第104条の2(具体的態様の明示義務)が十分機能していないとの課題が指摘されたが、これについてどのように考えるべきか。

◆ 改善方策: 課題を改善するための手段として、例えば、以下の点を検討すべきではないか。

検討例①: 自己の行為の具体的態様を明示する義務に加えて、これを証する証拠を提出すべき義務を新たに設ける。

検討例②: 自己の行為の具体的態様を明示する義務に加えて、明示しないときは何らかの制裁を与える規定にする。

以上のほか、具体的態様の明示義務の課題を解決するため、検討すべき事項はあるか。

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)争点整理手続における具体的態様の明示義務関係抜粋】

1. 証拠収集手続

(2) 意見と課題

第1に、争点整理手続について、第104条の2は、被告が原告の主張を否認するときは自己の行為の具体的態様を明らかにする義務がある旨規定しているが、**被告が具体的態様を十分明らかにしない場合がある**との指摘があった。例えば、一部の被告は、係争に係る原告特許の請求の範囲に合致しない資料等を選択して「具体的態様」として提出した場合に、裁判所が第104条の2の具体的態様として認め、原告による侵害の立証がなされていないとして原告敗訴となった、という例が紹介された。

争点整理手続の機能強化のための方策としては、現行第104条の2における自己の行為の具体的態様を明示する義務に加えて、**これを証する証拠を提出すべき義務を新たに設ける**との案が示された。

(3) 今後の方向性

現行の証拠収集制度の下で、実態として、侵害行為の立証に必要な証拠収集が難しい状況にあることに鑑み、欧米における証拠収集手続も参考にしつつ、原告、被告間のバランスを考慮して、証拠収集がより適切に行われる手続の見直しと訴訟における秘密保持制度の見直しについて検討を進めるべきである。

具体的な検討事項は、以下のとおりである。

① 具体的態様の明示義務に係る手続の機能強化

具体的態様の明示義務に係る手続について、(2)に掲げた方策も含め、その強化に資する具体的な方策を検討すること。

(参考⑧) 具体的態様の明示義務の趣旨及び関連条文

制度趣旨・概要

特許権侵害訴訟において、例えば、相手方の工場内に対象物があることなどにより、侵害行為自体を**権利者が立証することが容易でない**ことも多く、このような実情に鑑み、権利者のみでなく**相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる**観点から、民事訴訟における**積極否認**(訴訟当事者の主張する事実を否認する場合は否認の理由を明らかにしなければならない)の**考え方を一歩進めた**具体的要件を定めることとしたもの。

すなわち、特許権侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の**具体的態様を否認するときは**、相当な理由があるときを除き、**相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**こととなっている。

なお、「具体的態様」とは、権利者の主張に係る物又は方法について、社会通念上他と区別できる程度に、かつ特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされている。「相当な理由」については、**営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等は相当な理由がある**と考えられている。

また、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合の**制裁措置については設けられておらず**、この点については、最終的には**裁判官の心証に影響を与えることもある**と考えられるとして、事実上の制裁により担保する考え方となっている。

○「工業所有権審議会企画小委員会報告書～プロパテント政策の一層の深化に向けて～」(平成10年11月工業所有権審議会企画小委員会)抜粋】

第2節 広く強く早い救済措置の実現

【1】特許侵害に対する救済措置の拡充

1. 侵害行為の立証の容易化

1. 背景及び必要性

- (1) 工業所有権侵害訴訟を提起する場合、権利者は、**相手方による実施行為(いわゆるイ号)を特定**して、侵害の行為があった旨**立証しなければならない**。特に、損害賠償請求訴訟として提起するときは、損害の額の立証に先立って行う必要がある。
- (2) しかし、例えば、イ号が相手方の工場内で実施されている技術のような場合には、**権利者が訴状においてイ号を特定することは困難**となる。更に、そのような技術は営業秘密と密接に関連していることも多く、民事訴訟法の規定によっても、関連する証拠の提出を求めることが難しい。
- (3) このような問題点を解決するためには、権利者のみでなく**相手方もイ号特定に積極的に関与させ、イ号特定を迅速化**することが必要である。また、侵害行為の立証に資するため、営業秘密の保護に十分留意しつつ、訴訟上必要な証拠が提出されるような制度を担保することも必要である。

2. 改正の内容

以下を骨子とする見直しを行う。

- ① 権利者が具体的に主張した相手方の行為について**否認するときは、相手方は、自己の行為について具体的に主張しなければならない**こととする。ただし、例えば主張すべき内容に営業秘密が含まれている場合等は、相手方は主張を拒めることとする(**積極否認の特則**)。(以下、略)

○特許法(抜粋)

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものであるものとして主張する**物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**。ただし、相手方において明らかにすることができない**相当の理由**があるときは、この限りでない。

○民事訴訟規則(抜粋)

(準備書面・法第六十一条)

第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間において、裁判所に提出しなければならない。

- 2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
- 3 **準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。**

(参考⑨) 有識者・事業者等からの主な意見 (具体的態様の明示義務関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

改善すべき

<現行制度が機能していない>

- ◇ 強制力のある証拠開示制度がないという問題意識がある。例えば、被告が不鮮明な写真しか提出しないと攻め手が無い。同じものを作るとすればこの製造方法しかない、と主張しても被告は「違う」としか言わず、**結局、平行線になって侵害を立証できない。**(事業者)
- ◇ 知財訴訟に慣れている会社は認否しないなど時間稼ぎをする傾向がある。(弁理士)
- ◇ **製法特許**を用いて侵害訴訟をしようとする、例えば、その製法に特有の不純物が被告製品にあることを立証しなければならないが、究極的にその不純物が**その製法に特有なのかと反論されると立証が困難**であり、訴訟提起に至らない、ということがある。**104条の2は、裁判所をある程度納得させないと発令してもらえない。**(事業者)

<証拠提出義務を課すべき(検討例①)>

- ◇ 104条の2において、現状、証拠提出が行われていないのであれば、この**(証拠提出義務を課す)**ように改正をすることには概ね賛成できる。(事業者)
- ◇ 104条の2を強化する点については、**証明責任を負わない当事者にどこまで証拠提出に協力させるかという問題**である(事案解明義務)。具体的な態様を示すだけでなく、その**証拠を提出させる**など考えられるが、前提として原告が十分に態様を明らかにできず、被告が明らかにできるシチュエーションなどがある。例えば、方法特許など。(法学者)

<罰則規定を入れるべき>

- ◇ 罰則規定がない。そこを改正してはどうか。(法曹関係者)
- ◇ 具体的態様の明示義務は**罰則がないこともあり機能していない**。通常の民訴のメンタリで裁判官が裁量を絞ってしまっている。(法曹関係者)

<推定規定をいれるべき(検討例②)>

- ◇ **104条の2**については105条との関係のご指摘もあったが、**不正競争防止法の改正でも措置されているように、推定規定にするのも可能ではないか**(弁理士)
- ◇ 104条の2には、明示しなかった際の制裁がないので、例えば、文書提出命令にある「**正当な理由なく出さなければ相手方の主張を真実と認めることができる**」という規定と同様の規定を新設と言うのはあり得ると思っている。(法曹関係者)
- ◇ 製造方法における工場のように、否認をする当事者の支配領域に属する場合に、ただ「争う」と言うだけでは、そもそも否認行為が生じず、**被告が何もしなければ、擬制自白が成立**というのがドイツでは一般的に言われており、日本でも、現行法上解釈で行うことは難しいが、**立法として、そのような義務を強化することは、検討には値するのではないか。**(法学者)

留意すべき

<証拠提出義務を課すことについて>

- ◇ 証拠提出義務は立証責任が決まれば自ずと決まるものであり、否認にかかる主張と証拠提出義務とを結びつける理論に違和感がある。(法学者)
- ◇ 104条の2は、物自体は入手可能である場合を想定した条文であり、現在問題となっているのは対象が製造方法やソフトウェアで入手したり解析したりできない場合である。侵害有無も不明な状態で、義務を課するのはいかがなものか。(法学者)

<105条との関係から現行制度で十分>

- ◇ 104条の2については、正当理由がない限り、文書提出を拒むことができない、という**105条の文書提出命令が控えており**、105条の前段階としての104条の2は、具体的態様の明示に応じない場合は、裁判官の心証形成への影響に止まるのだが、**それで十分ではないか。**(法学者)
- ◇ 104条の2は、訴訟の最初の時期、認否の段階で問題になる規定。被告が「否認」と述べるだけではだめ、というもの。そこで、但書きが問題になるが、**それを文書提出命令で打ち破る、という構造。104条の2と105条の連関の中で考えるべき問題。**(法曹関係者)

<推定規定について>

- ◇ 従わなかった場合のペナルティとして真実と認めてしまうと**認否の段階で真実と認めてしまうこととなりドラスティックすぎる。**(法曹関係者)
- ◇ 推定規定を導入すると、模索的に侵害訴訟を提起されて、営業秘密が漏れてしまう可能性もある。(法学者)

<秘密保持命令も併せて見直すべき>

- ◇ 104条の2で被告が具体的な態様を明らかにしない場合に関する制裁を新設したとき、**秘密保持命令も併せて見直さないと間違いなくまずい。**被告が証拠を出したり認否をして自社の製品について明らかにした場合に、簡単にそれが表に出たり相手方に分かったりすると**副作用が非常に大きい。**(法曹関係者)

2-3. 個別論点2-(2) (訴え提起後の証拠収集手続) ①

【個別論点2-(2)】 訴え提起後の証拠収集手続。

課題: 訴え提起後の証拠収集手続の主なものとして、特許法第105条(文書の提出)(以下「文書提出命令」という。)があるが、文書提出命令については、裁判所による**命令の発出が保守的かつ謙抑的であり、事例が少ないこと、文書の特定が困難である**こと等が指摘されている一方で、探索的な証拠開示は認めるべきではない、任意の文書提出が活用されている、との指摘もある。

文書提出命令に対するこれらの指摘について、どのように考えるべきか。

また、文書提出命令以外の証拠収集手段について、検討すべき方策はあるか。

- ◆ 改善方策: 課題を改善するための手段として、例えば、以下の点を検討すべきではないか。

検討例①: 文書提出命令をより活用しやすくするため、現行の文書提出命令を見直す。

①-1: 当事者に対して**より広範な文書提出を義務付ける**制度とする。

②-2: 申立人による**文書の特定の要件を緩和**し、提出すべき文書の範囲を裁判所が指定する制度とする。

検討例②: 当事者間で証拠をより収集しやすくするため、**当事者間における証拠の開示**を義務付ける制度を導入する(参考⑳㉑参照)。

※ 現行法では、当事者間の自主的な情報交換として、当事者照会(民事訴訟法第163条)などが存在する。

検討例③: **第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度**を導入する(参考㉒参照)。

※ 現行法では、第三者が関与する手続として、鑑定(民事訴訟法第212条、なお、特許法には損害計算のための鑑定(特許法第105条の2)がある。)が存在する。

以上のほか、訴え提起後の証拠収集手続の課題を解決するため、検討すべき事項はあるか。

2-3. 個別論点2-(2) (訴え提起後の証拠収集手続) ②

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)文書提出命令関係抜粋】

1. 証拠収集手続

(2) 意見と課題

第2に、侵害行為に係る証拠の偏在による当事者間の不公平を解消し、証拠に基づく原告の立証を可能とし、当事者間の不公平を解消する手段として、被告側資料を提出させる**文書提出命令の根拠規定である第105条(書類の提出等)の機能には課題があるとの指摘**があった。具体的には、裁判所による**命令の発出が保守的かつ謙抑的であること**、「侵害行為について立証するため必要な書類」に対して使われる**事例が数少ないこと**、申立てに当たっては**対象となる文書を特定しなければならないが、そもそも文書の特定が困難であること**等が指摘された。これに対して、**探索的な証拠開示を防止する**側面のほか、開示範囲の柔軟な調整や即時抗告に伴う訴訟の長期化を防止するなどの観点から**任意の文書提出が広く活用されている等**の指摘もあった。

侵害行為の立証に資する証拠収集を容易にするための方策としては、

- ・米国のディスカバリー手続を参考としてより広範な文書収集機能を実現するため、第105条よりも提出義務に係る**文書の特定性を緩和**し、原則として当事者による**申立てがあれば義務的に提出を命ずべきこと**とするとともに、同項但書きに基づく正当な理由による文書の提出拒否を認めないこととする、
 - ・欧州型の第三者による査察制度を参考として、**第三者が被疑侵害者に対して査察を実施**して侵害製品・方法に係る証拠を迅速かつ的確に把握することとする、
- の両案が示された。

なお、米国型のディスカバリー手続を参考にすることに対しては、**米国の制度は費用面での負担が大きいこと**等の懸念が示された。また、より広範な文書収集機能の実現を目指すにしても、**文書の特定性を緩和する程度等、機能強化の程度に留意すべき**であるとの意見があった。

(3) 今後の方向性

現行の証拠収集制度の下で、実態として、侵害行為の立証に必要な証拠収集が難しい状況にあることに鑑み、欧米における証拠収集手続も参考にしつつ、原告、被告間のバランスを考慮して、証拠収集がより適切に行われる手続の見直しと訴訟における秘密保持制度の見直しについて検討を進めるべきである。具体的な検討事項は、以下のとおりである。

②侵害行為に係る立証の容易化

文書提出命令(第105条)について、(2)に掲げた方策も含め、**その強化に資する具体的な方策を検討**すること。

(参考⑩) 現行の文書提出命令の趣旨及び関連条文-1

制度趣旨・概要

特許権侵害訴訟における書類の提出義務について規定したものである。文書一般の提出義務については民事訴訟法220条に定めるところであるが、文書提出命令の規定は、民事訴訟法第220条の要件を充足していない場合にも適用される。

文書提出命令は申立てによりされるわけであるが、申し立てることができるのは原告たる特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である侵害者もすることができる。

文書提出命令があったにもかかわらず、当事者が書類の提出をしないときは民事訴訟法第224条1項の規定が適用になり、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる。また、相手方の使用を妨げる目的をもって書類を滅失等した場合も、民事訴訟法224条2項の規定により同様な効果を生ずる。

また、平成11年の一部改正において、1項に規定する書類の提出の対象として「**侵害行為について立証するための必要な書類**」を追加規定した。これにより、侵害行為の立証に際しても、裁判所は訴訟上必要な書類の提出を命じることができるようになった。

○「工業所有権審議会企画小委員会報告書～プロパテント政策の一層の深化に向けて～」(平成10年11月工業所有権審議会企画小委員会)抜粋】

第2節 広く強く早い救済措置の実現

【1】特許侵害に対する救済措置の拡充

1.侵害行為の立証の容易化

1.背景及び必要性

- (1) 工業所有権侵害訴訟を提起する場合、権利者は、**相手方による実施行為(いわゆるイ号)**を特定して、**侵害の行為があった旨立証しなければならない**。特に、損害賠償請求訴訟として提起するときは、損害の額の立証に先立って行う必要がある。
- (2) しかし、例えば、イ号が相手方の工場内で実施されている技術のような場合には、権利者が訴状においてイ号を特定することは困難となる。更に、そのような技術は営業秘密と密接に関連していることも多く、民事訴訟法の規定によっても、関連する証拠の提出を求めることが難しい。
- (3) このような問題点を解決するためには、権利者のみでなく相手方もイ号特定に積極的に関与させ、イ号特定を迅速化することが必要である。また、**侵害行為の立証に資するため、営業秘密の保護に十分留意しつつ、訴訟上必要な証拠が提出されるような制度を担保することも必要である**。

2.改正の内容

以下を骨子とする見直しを行う。

① (略)

- ②相手方の行為を**立証するため、必要な書類の提出(又は検証の目的の提示)**を命じることができることとする(文書提出命令の拡充等)。ただし、「正当な理由」(注1)があるときは、相手方は提出(又は提示)を拒むことができることとする(注2)。

(注1) 提出を求められた書類中に営業秘密が含まれる場合には、裁判所は**訴訟追行上の必要性と営業秘密の保護の必要性とを比較衡量した上で、提出を拒む「正当な理由」があるかどうかの判断**を行う。

(注2) この規定は、文書提出義務を定めた民事訴訟法第220条の特則と位置付けられるものであり、それ以外の文書提出命令の申立て、文書の特定のための手続、証拠として不必要な部分を除いた提出、文書提出命令に従わない場合の効果等は、民事訴訟法の規定に従うこととなる。

(参考⑪) 現行の文書提出命令の趣旨及び関連条文-2

○特許法(抜粋)

(書類の提出等)

第五十五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、**当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。**ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて**正当な理由**があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する**正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは**、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、**何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。**

3 裁判所は、前項の場合において、**第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは**、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

○民事訴訟法(抜粋)

(文書提出義務)

第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

一 当事者が訴訟において**引用した文書を自ら所持するとき。**

二 拳証者が**文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。**

三 文書が**拳証者の利益のために作成され、又は拳証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。**

四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

イ 文書の所持者又は文書の所持者と第九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書

ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるものを除く。)

ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

(参考⑫) 現行の文書提出命令の趣旨及び関連条文-3

○民事訴訟法(抜粋)

(文書提出命令の申立て)

第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

- 一 文書の表示
- 二 文書の趣旨
- 三 文書の所持者
- 四 証明すべき事実
- 五 文書の提出義務の原因

2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

(文書の特定のための手続)

第二百二十二条 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、**文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。**この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。

(文書提出命令等)

第二百二十三条 裁判所は、**文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。**この場合において、**文書に取り調べの必要がないと認める部分又は提出の義務があると認められない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。**

2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

3 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国务大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。

4 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。

一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

5 第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。

6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

7 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)

第二百二十四条 当事者が**文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。**

2 当事者が**相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。**

3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、**裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。**

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(証拠保全)

第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、**証拠調べをすることができる。**

(参考⑬) 現行の文書提出命令の趣旨及び関連条文-4

○民事訴訟法(抜粋)

(当事者照会)

第六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 具体的又は個別的でない照会

二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

三 既にした照会と重複する照会

四 意見を求める照会

五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

六 第九十六条又は第九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

○民事訴訟法(抜粋)

(鑑定義務)

第二百十二条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

2 第九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同じの地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

○特許法(抜粋)

(損害計算のための鑑定)

第五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

(参考⑭) 有識者・事業者等からの主な意見（訴え提起後の証拠収集関係）－1

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

現行制度が機能していない

<現行制度が機能していない(検討例①)>

- ◇ 文書提出義務が拡充されてきた中で、**実際に文書提出命令が活用されていない**ということは、問題点があるということだと考えている。(法曹関係者)
- ◇ **文書提出命令の申立てについては、必要性について、6～7割の心証を裁判所が抱く程度の疎明が求められる**とされ、それ以外については、探索的な申立てとされる。その線引きが難しいため、我々としても申し立てるべきか判断がつかず、**使い勝手が悪い**。(法曹関係者)
- ◇ 文書提出命令の運用が保守的で謙抑的。せっかく105条(書類の提出等)を導入したが、ほとんど運用されていない。(法曹関係者)
- ◇ 日本の制度の一番の問題は証拠収集手続だと考えている。また、裁判所の**運用は消極的すぎる**。**侵害立証に係る文書提出命令はなぜか裁判所は全く認めないので、不思議に思っている**。(法曹関係者)
- ◇ **文書提出命令は、実際は裁判所が嫌がって命令を出さない**ので我々も申し立てない。特許法上の文書提出命令は義務なので、裁判所が命令すれば当事者は出さなければいけないのだが、実際は損害額の立証のために使われたことはあるが**侵害立証のために出されたことはなく、後者については事実上死文化している**。(法曹関係者)
- ◇ 実際のところ、105条による**文書提出命令の例はほとんどない**のではないかと。また、**申立てそのものも少ない**のではないかと。特に**侵害行為を立証するために必要な書類の提出命令を使った例を、弁護士は聞いたことがない**。(法曹関係者)
- ◇ 「**侵害行為について立証するため必要な書類**」に対して**使われた例は聞いたことがない**。件数は非常に少ないと思う。年間で20件もあれば驚くくらい。その理由は、申し立てる側である程度主張について立証をして「可能性は結構あるけれども証拠としてはまだ不十分」という段階に至っていないと裁判所が認めないという運用が慣行になっているから。(法曹関係者)

留意すべき

<現行でスムーズに進行している>

- ◇ **任意に提出する方が、営業秘密等を自発的に隠した上で提出できる**が、命令であれば、隠すことなく提出しなければならない、という違いがあるため、当事者にとっても都合が良いという事情もある。(法曹関係者)
- ◇ 多くの当事者から**任意に証拠を提出いただき、スムーズに訴訟が進行している**というのが裁判所の印象。命令があまりなされていないのは事実。(法曹関係者)
- ◇ 文書提出命令は、命令がなされる件数が少ないのだが、裁判所は訴訟指揮権により、**命令というドラスティックな方法を避け、できるだけ、必要な証拠を当事者に提出させる方向での進行に務めており、命令を発する前に目的が達せられることが多い**から。(法曹関係者)
- ◇ 営業秘密保護を考慮しながら、技術を正確に把握するために、**訴訟指揮上の措置で解決していることが多い**ため、文書提出命令の件数が少ないから強化させるというのは拙速と思料。(法曹関係者)
- ◇ 105条の申し立てに当たって**文書を具体的に特定するのが難しい**というイメージはそれほどない。「〇〇番の型番の設計図」など、相手が見れば分かるくらいの特定はできる。ただ、そもそもやっても無駄、というのが現状。(法曹関係者)
- ◇ 文書の特定については、**民訴法の改正において、特定性を緩和する規定を導入した経緯がある**が、改正により、特定の基準が緩和されたか疑問があるところで、効果がはっきりしていないが考慮すべき。(法学者)

<裁判所の訴訟指揮・裁量で対処すべき>

- ◇ 文書提出命令を改正するよりは、**裁判所の適切な訴訟上の措置が有効に図られるような立法措置**を考える方が、より適切ではないかと。(法曹関係者)
- ◇ 探索的な収集は認められず、「正当な理由」やどういふものを「侵害行為を立証するために必要な書類」とするかについて、裁判所が判断するのは難しい、という意見があるが、ある程度**裁判所に裁量を残すべき**なので、「命じることができる」のままの方が良いのではないかと。(法曹関係者)
- ◇ 拡充に当たっては、解釈によるものと立法措置とがあるが、例えば、**特許法105条については、文言自体は、必要があれば提出を命ずることができる**、ということになっており、文書の特定は別として、これ以上拡充するのは難しい。(法学者)

(参考⑮) 有識者・事業者等からの主な意見（訴え提起後の証拠収集関係）－2

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

改善すべき

<義務規定への修正について>

- ◇ 第1項の規定を「命じなければならない」に変えるという案については、効果はあるかもしれないがよく分からない。(法曹関係者)
- ◇ 「命じなければならない」とする案は悪くはないかもしれない。申立て権能として書けば良いだろう。(法学者)

<提出命令に従わない場合の制裁を強化すべき>

- ◇ 文書提出命令に従わない場合については、必ずしも勝敗に絡まないような場合は当然制裁があるべき。制裁が過剰だけというのは、経済紛争においては、制度に対するcontempt(軽視)となり、too littleである(法学者)

<文書提出命令を認めない場合に不服申し立てを認めるべき>

- ◇ 文書提出命令を認めないとしても、終局判決の際にそう書けば良いだけなので、特許権者が当該判断に対して不服申し立てをする手段がない。逆に命令を認めてしまうと、被疑侵害者は当該命令の可否について争うこと(抗告)が可能である。これでは、裁判官が命令を認めることを避ける傾向になり、抑制的になってしまうのも理解できる。(法曹関係者)

<文書の特定のレベルを緩めるべき(検討例②)>

- ◇ 文書提出命令については、民訴法の222条の「特定」のレベルを緩めるべき。カテゴリーなど相手側が何の資料か分かる程度であれば認めるべき。制度の濫用の可能性もあるが、ある程度探索的な証明も認めるべき。(法学者)

留意すべき

<文書提出命令は手間や費用、時間がかかる。>

- ◇ 文書提出命令は、発令すると命令に対する抗告が可能となり、最高裁までいく可能性もあり、本案の訴訟が止まってしまい、全体の解決が遅くなる(法曹関係者)
- ◇ 文書提出命令を出すのが手間という側面もある。被告が山のように文書を出してきた場合、その保管場所に困り、原告の代理人が保管場所にきて何日もかけて文書を確認することは大変な手間になるし、費用も掛かる。(法曹関係者)

<嫌がらせ的な文書提出命令の懸念>

- ◇ 製造方法特許の立証が大変だという話があるが、経験上、製造方法特許の事例で、文書提出命令を申し立て、それが却下されて敗訴したということほとんど聞いたことがない。制度自身が根本的に足りないというような議論をされると、かえってバランスを失って、嫌がらせ的な文書提出命令が起こる。(法曹関係者)

<民事訴訟法、不正競争防止法などとの整合性>

- ◇ 105条は、例えば文書提出義務の範囲を拡大するとなったとき、民事訴訟法の原則や一般論と整合するよう検討すべき。(弁理士)
- ◇ 民事訴訟法220条以下との相関関係をよく整理してからやるべき。特許法105条は不正競争防止法7条と平行なので、そちらとの平仄も意識しないとイケない。(法曹関係者)

<秘密保持命令の改善も同時に行うべき>

- ◇ 改善する際には、文書提出命令の強化とともに、秘密保持命令の改善をしないと使われなくなってしまう。(法曹関係者)
- ◇ 現行の文書提出命令もディスカバリーの一部なので、そこを拡充するというのは良いが、同時に秘密保持命令についても改善が必要となる。(法曹関係者)

<文書提出による損害の賠償について>

- ◇ 「申立てに根拠がないと判明した場合、文書の提出により発生した損害について申立人が責任を負う規定を新設する」というのは、2つの意味が考えられる。即ち、見当違いの申し立てに適用されるか、主張に必要なのに申し立てた場合に適用されるか。もし前者であれば、問題と思う。また、もし「文書提出そのものに関する損害」を払わせるのなら、せいぜい数万～数十万円なので毒にも薬にもならない額になる。実際どういう損害があるか立証するのは難しいので、おそらく絵に描いた餅になる。(法曹関係者)

改善すべき

<第三者による査察等何らかの制度を導入すべき(検討例③)> (再掲)

- ◇ 査察制度は、どうい**う第三者**に査察させるか、という論点はあるが、導入してもよいかもしれない。(法曹関係者)
- ◇ **公平な第三者**による査察制度を導入することは良いことと考える。その際には原告・被告の両方が納得できる制度にすることが大事である。(法学者)
- ◇ 中立的な第三者が調べるという方策は、可能性としてはできるのではないか。提出義務の範囲を広げたとしても、必要のない文書を提出される可能性があるため、**中立的な第三者が関与する査察制度は面白い**と思う。(法曹関係者)
- ◇ 第三者に対する文書提出命令についても検討すると良いのではないか。当事者は利害関係があるため、情報の提出に躊躇があるかもしれないが、**第三者であれば、中立であるため、命令がしやすい**のではないか。(法曹関係者)

<調査官制度の拡充> (再掲)

- ◇ 査察制度の導入に関し、調査官や専門委員の権限の拡充というアプローチについては、専門委員は、権限を制限することにより導入することができた制度であるため難しいが、**調査官については、例えば家裁調査官は、かなり当事者と接触して事実を調査している**ので、その延長線として権限を拡充することはあり得るかもしれない。(法学者)
- ◇ 専門委員や裁判所調査官の新しい権限として、査察制度のような制度設計をすることは、一番現実的かもしれない。(法学者)
- ◇ 日本は、実質的には職権主義がなじむと思う。それを踏まえると、現在行っている**専門委員や調査官の機能強化**などがあるのかもしれない。(法学者)

<製法特許に関する特例>

- ◇ 特に製法特許の文書提出命令は見直すべき。例えば、**製法特許に限定して民訴法の例外規定を設ける**。こういう場合には**提出義務がある、と明示する**イメージ。(法曹関係者)
- ◇ 製造法がこれしかやり方がない場合などには、裁判所が**物証の提出を命令**できるようにしても良いと言う話は社内で議論したときに出た。(法学者)
- ◇ 製法等は、営業秘密であることを理由に示してもらえず、調整が整わないことが多い。**営業秘密を何らかの形で提出させる仕組みがあると良い**。(事業者)
- ◇ **プロセス特許しか取れないもの**については、収集手続きを緩和するか、**強制力を持たせるか**すべき。米国のディスカバリー制度までは行かないにしても、(被告の)説明責任は持たせるべきだろう。(事業者)

留意すべき

<訴え提起前の文書提出制度の拡充> (再掲)

- ◇ 訴え前の証拠収集を行った結果、非侵害であることがわかった場合には、申立人に対して制裁を与える必要がある一方、当該制裁により、制度自体が使われなくなる可能性がある。(法曹関係者)
- ◇ 訴訟が係属しているという大前提があるから正当化できるものを、前倒しにするのは理論的に厳しい。なぜ知財にのみ特別な訴え提起前に証拠収集が必要なのか理由が必要である。(法学者)
- ◇ 訴訟提起後に無効になる可能性を有する特許権の特異性について考慮する必要がある。(法曹関係者)

<査察を行う第三者について> (再掲)

- ◇ 秘密保持命令を掛けた上で、**Attorneys only(代理人のみに開示する)ができるかどうか**が肝でないか。(法曹関係者)
- ◇ 製造方法の特許などは、本当に実施可能なか判断できる人は少ない。その技術が分かる人が侵害企業と被侵害企業ぐらいいかない場合もあり、**第三者を探すのは難しい**。(法曹関係者)
- ◇ 第三者に負うところが大きい。**その技術分野をよく分かっており、能力が高く、人格も高潔で、しかも「ある意味ヒマな人」が想定される**が、一方で間違いなく報酬は安いはずなので、それで果たして**実効性がある制度になるのか**が疑問。(法曹関係者)
- ◇ 専門家がそんなに多くないので、玉石混淆となるのではないか。**中立的な専門家を雇い査察を行う**ということはいまよくないのではないか。(法曹関係者)

<証拠保全制度を参考にすべき> (再掲)

- ◇ 第三者による査察制度は、日本の通常の民事訴訟に導入するのは、**類似の制度がないため、興味深いが高ハードル**が高い。あれば大きな役割を果たす気がする。若干似ているとすれば、第三者によるものではないが、**証拠保全がある**。(法学者)
- ◇ **日本の証拠保全の拡充で対応できる**のではないか。ただ、証拠保全には強制力があるかわりに、保全していないと本訴訟で使えなくなることが要件とされており、どこまで要件を外して、かつ、強制力のあるものにするかが課題。(法学者)

2-4. 個別論点2-(3) (秘密保持命令)

【個別論点2-(3)】 特許法第105条の4(秘密保持命令)

- ◆ 課題:相手方企業担当者を閲覧対象者に含める制度に抵抗感がある、技術的な知見を有する第三者に資料を閲覧させることができないため、技術的な見地からの検証ができない、秘密保持義務が課せられると刑事罰の可能性が生じ躊躇するとの指摘があった。
一方で、当事者間の秘密保持契約が利用されており、運用で対応が可能との指摘もあった。
- ◆ 改善方策:課題を改善するための手段として、例えば、以下の点を検討すべきではないか。
検討例①:代理人のみが秘密保持命令の名宛人となる実務がなされていることを踏まえ、当事者等、補佐人への営業秘密の開示を認めず営業秘密を代理人のみへ開示する秘密保持命令を正面から認める制度とする。
検討例②:秘密保持命令の名宛人として第三者の専門家を選択可能とする制度とする。

以上のほか、秘密保持命令の課題を解決するため、検討すべき事項はあるか。

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)秘密保持命令制度抜粋】

1. 証拠収集手続

(2) 意見と課題

第3に、侵害訴訟における証拠収集手続の強化の前提として、訴訟において当事者が提示した営業秘密に係る情報の十分な秘密保持が要請される場所、この点についても制度上見直すべき点があるとの指摘があった。

具体的には、**第105条の4(秘密保持命令)**について、現行では、当事者の他は訴訟代理人又は補佐人のみが命令に係る資料の開示対象とされており、米国のように**技術的な知見を有する第三者に資料を閲覧させることができない規定ぶりになっていることから、結果として開示された文書についての技術的な見地からの検証が困難となり、制度の趣旨を減ずる事態を招いている**との指摘もあった。これに対して、秘密保持命令制度の導入に伴い、**同制度の下で、当事者間の秘密保持契約が利用されており、秘密保持命令の運用と合わせて対応可能である**との指摘があった。

秘密保持命令制度に係る課題に対する見直しの方策としては、

- ・米国型のいわゆるOutside counsel onlyの原則を参考に、現行規定では条文上排除されていない**相手方当事者への営業秘密の開示を行えないように改める、**
 - ・訴訟代理人又は補佐人に加えて、**技術的な知見を有する第三者の専門家に対しては当該営業秘密を開示することができるようにする、**
- との案が示された。

(3) 今後の方向性

現行の証拠収集制度の下で、実態として、侵害行為の立証に必要な証拠収集が難しい状況にあることに鑑み、欧米における証拠収集手続も参考にしつつ、原告、被告間のバランスを考慮して、証拠収集がより適切に行われる手続の見直しと訴訟における秘密保持制度の見直しについて検討を進めるべきである。

具体的な検討事項は、以下のとおりである。

③秘密保持命令制度の見直し

秘密保持命令制度(第105条の4)について、(2)に掲げた方策も含め、その利用を促進する具体的な方策を検討すること。

(参考⑰) 現行の秘密保持命令等の趣旨及び関連条文-1

制度趣旨・概要

特許権等の侵害に係る訴訟において、**営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化を図り、併せて審理の充実を図るため**、営業秘密を含む準備書面や証拠について、当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ずるものである。

訴訟の追行の目的以外の目的への使用により当該営業秘密に基づく事業活動に支障が生ずる場合としては、例えば、営業秘密を自社の工場で使用し、不特定多数の者がその営業秘密を知り得る状態に置くことにより、その**営業秘密の秘密管理性が失われる場合等**が考えられる。

なお、この秘密保持命令違反に対しては、**所要の罰則(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)**を科すこととしている。

○「営業秘密が問題となる訴訟における営業秘密の保護に関する論点－公開停止を中心として－」(平成15年10月6日知的財産訴訟検討会第12回資料3)抜粋

1 訴訟において営業秘密が問題になる局面について

営業秘密(不正競争防止法第2条第4項にいう営業秘密をいう。以下同じ。)が問題となる訴訟においては、口頭弁論期日等で営業秘密の内容を主張し、当該営業秘密の内容が記載されている文書を書証で提出し、証拠調べ期日において当該営業秘密の内容について供述するなどの一連の訴訟行為があるが、**当事者としては、その各段階において、自己の営業秘密の保護のための訴訟活動自体によって、営業秘密としての非公知性、秘匿性等が失われ、その価値を失う危険に直面することになる。**

仮にこのような危険を放置するとすれば、営業秘密が問題となる訴訟において、当事者の**訴訟活動はこれによる制約を受け、ひいては適正な裁判が実現できなくなるおそれがある(以下、略)**

○「侵害行為の立証の容易化のための方策について」(平成15年12月15日知的財産訴訟検討会第15回資料1)抜粋

1 秘密保持命令(仮称)等について

(1) 裁判所は、(a)準備書面又は証拠の内容に**営業秘密が含まれていること及び(b)当該営業秘密の訴訟追行以外の目的への使用又は開示を防止する必要があること**につき疎明がされた場合には、**当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密につき訴訟追行以外の目的への使用又は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の秘密保持命令(仮称)を発令するものとする。この秘密保持命令(仮称)違反に対しては、所要の罰則を科すものとする。(注1)(注2)(注3)**

(2) 秘密保持命令(仮称)の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、秘密保持命令(仮称)の要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令(仮称)の取消しの申立てをすることができるものとし、秘密保持命令(仮称)はこの取消しがあるまで有効であるものとする。

(注1)当事者等とは、当事者又は当事者の代理人、使用人その他の従業者をいい、当事者が法人である場合は、当事者の代表者若しくは役員又は当事者の代理人、使用人その他の従業者をいう。

(注2)秘密保持命令(仮称)が発令されるのは、当該営業秘密が当事者等が当該訴訟の過程において初めて知り得たものである場合に限られるものとし、訴訟外で営業秘密を不正の手段により取得した者に対する損害賠償請求訴訟(不正競争防止法第2条第1項第4号、第4条)等のように、当該営業秘密が相手方当事者が当該訴訟の過程において初めて知り得たものでない場合には、秘密保持命令(仮称)は発令しないものとする。また、訴状に営業秘密が記載されている場合にも、秘密保持命令(仮称)は発令しないものとする。

(注3)後記2の公開停止の決定に基づく非公開の尋問における当事者本人等又は証人の陳述内容に営業秘密が含まれる場合についても、同様の要件による秘密保持命令(仮称)の発令が可能である。

(参考⑱) 現行の秘密保持命令等の関連条文-2

○特許法(抜粋) (秘密保持命令)

第五十五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

- 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第五十五条第三項の規定により開示された書類又は第五十五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
 - 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため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。
- 2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一 秘密保持命令を受けべき者
 - 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
 - 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
- 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
- 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
- 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

(秘密保持命令の取消し)

第五十五条の五 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、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2～5(略)

(中略)

(秘密保持命令違反の罪)

第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

- 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

○民事訴訟法(抜粋)

(秘密保護のための閲覧等の制限)

第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があつた場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。

- 一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
 - 二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第一百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
- 2 前項の申立てがあつたときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
- 3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
- 4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項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。

(参考⑱) 有識者・事業者等からの主な意見（秘密保持命令関係）－1

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

改善すべき

<当事者への開示、刑事罰は抵抗があり、命令を出しにくくなっている>

- ◇ 日本は、秘密保持命令の条文上記載はないが、運用上、企業の担当者が何名か入らないといけないこととなっており、そのような情報を相手方企業担当者に見せることには抵抗がある。(法曹関係者)
- ◇ 方法特許の場合、被疑侵害者側から証拠を提出させることが難しい。営業秘密が当事者へ開示されることが問題。(弁理士)
- ◇ 片方の技術者がそれに係る相手方の技術情報を知ってしまうと、それ以降その技術者はそれに関連する仕事ができなくなるという問題もある。(法曹関係者)
- ◇ インカメラ手続において証拠を当事者にまで開示されるのは困る。弁理士や技術に理解のある人までが適任だと思う。技術者が閲覧したことによってその技術に汚染されてしまう可能性があるため、特許部員までに止めるべき。(事業者)
- ◇ 秘密保持命令は、条文の立て付けが悪い(保護命令という発想で指定された人以外に開示してはならないという考え方が、条文ができたときに逆転した)ため使いにくい。裁判所にとっても、当事者にとっても使いづらい。(法曹関係者)
- ◇ 秘密保持命令は、刑事罰・懲戒対象になり得るので、専用の倉庫を借りて保管し、費用負担をしていくことになる点が問題である。保管期間がなく、論理的には死ぬまでということになるので、負担が大きい。(法曹関係者)
- ◇ 不正競争防止法との横並びで秘密保持命令違反が刑事罰の対象となっていると思うが、ビジネスでの訴訟において、違反したらいきなり刑事罰になってしまうのは妥当なのだろうか。この点手当がなされれば、秘密保持命令が出しやすくなり、現在のいくつかの問題も解決・軽減できるのではないだろうか。(弁理士)
- ◇ 秘密保持命令は、違反すると刑事制裁があることを代理人が嫌がることもあって、あまり利用されていない。刑事制裁の代わりに、損害賠償、(弁護士)資格の剥奪といった制裁にしてはどうか。(弁理士)
- ◇ 秘密保持義務を課すと刑事罰の可能性が生じ躊躇する。このあたりの仕組みを変えたら良い。(弁理士)
- ◇ 秘密保持命令は、一生秘密にしなければならないし、しかも刑事罰もあるので、使い勝手が悪い問題点がある。(法曹関係者)
- ◇ 秘密保持命令違反の制裁が刑事罰というのは、少し現実的ではないように思う。刑事罰をかけながらサインするのは過剰。裁判官としても命令が出しにくくなっているし、情報もらう方も難しい。(法曹関係者)
- ◇ 専門家も名宛人にすれば良いのだが、漏えいしたら刑事罰を科せられる秘密保持命令を、学者等に受けていただくことを要望するのは難しい。(法曹関係者)

留意すべき

<当事者に開示せず、代理人にのみ開示するのは難しい>

- ◇ 現行法でも運用で当事者に見せなくても良い。運用でできることについて、義務的に当事者を除かなければいけないということだと、そこまでしなければならない理由があるのか。(法学者)
- ◇ 秘密保持命令については、現制度でも開示先を代理人に限るといったことも可能であるが、代理人がどれくらい技術的内容を理解できるかという問題もあり、結局、研究者とも相談しなければならない。そうするとその後、開示された情報に関する研究が出来なくなるため悩ましい問題。(事業者)
- ◇ 当事者を排除して代理人だけに見せられても難しいだろうということがある。私としては、一見して技術的に全然分からなくはなくても、難解・高度で価値のある秘密であればあるほど、代理人のみが見てもそれにきっちり対応した主張・立証の活動をするのは難しくなるので、やはり技術の分かる企業の人間が少なくとも一人は入らないと開示の意味がないと思う。(法曹関係者)
- ◇ 訴訟において訴訟代理人だけに見せるというのは、訴訟代理人の位置づけが問題。本人に対して見せられない状況で判断することになり、代理人対して訴訟を一任することになる。(学者)
- ◇ 代理人への開示は機能しないと思う。技術的専門家にみてもらうということもあるが、当事者でなければ、分析はできない。代理人への開示は不可能を強いるものだと思う。(法曹関係者)

<刑事制裁により秘密保持命令が低調になっている感覚はない>

- ◇ 刑罰があるから秘密保持命令が低調になっているという感覚はない。申し立てる側は自分は困らないので気にするはずがない。ただ、裁判所が刑罰があることを気にして厳格になっているということはあるかもしれない。(法曹関係者)

(参考⑳) 有識者・事業者等からの主な意見（秘密保持命令関係） -2

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

改善すべき

<秘密保持契約による任意の提出では、不十分>

- ◇ 裁判所の訴訟指揮により任意に証拠提出がされているという人もいるが、**任意の提出では被疑被害者は当然余計な問題を惹起しないものしか出してこない**。大企業は仕組みを熟知しているので、秘密保持契約を結んで、その範囲でしか文書は出さない。(法曹関係者)

<代理人にのみ開示を前提とする制度にすべき(検討例①)>

- ◇ 日本の秘密保持命令は原告の従業員でも良いとなっている。原告の代理人のみに見せても仕方ないという側面があるかもしれないが、開示された従業員だけを(会社から)切り離すということは実務上無理である。そろそろ「**代理人に限る**」という制度を導入すべきではないか。(法曹関係者)

<第三者の専門家への開示を前提にした制度(検討例②)>

- ◇ 米国では、**必ずエキスパートという第三者の専門家を雇ってその人物に開示する、というやり方**をしており、それに類したシステムを導入するのは考えられるかもしれない。(法曹関係者)
- ◇ 秘密保持命令の欠点のひとつは、代理人だけ書類をもらってもどうしようもないこと。仮に秘密保持命令が出ても、極論すると嘘をついても代理人だけではどうせ分からない。**米国では、当事者が第三者ですごく詳しい人を何とか見つけて来て、その人が「利害関係がない」旨を裁判所に示せば、その第三者は見る事ができるようにしている。おそらく、その第三者にサインをさせたり刑罰を科したりするのだろう。このような制度まで導入しないと意味がない。**(法曹関係者)
- ◇ 我が国の秘密保持制度は、(やや語弊のある言い方だが)気楽に使える米国に比べて使いづらい。例えば、最先端の技術であれば**専門家に見てもらわなければならない**はずだが、事務員がコピーすることもできず非常に厳格。(法曹関係者)

留意すべき

<当事者間で秘密保持契約を交わす方法が負担が少ない>

- ◇ 秘密保持命令自体、一生涯の命令でかつ違反者に罰則が科せられるという、**手続が非常に重いものであるため、秘密保持命令をかけた上で、文書提出命令をかけるというのは結構大変なのではないかと思う。実際は、申立て自体が少なく、当事者間で秘密保持契約を交わした上で、証拠を提出する方法が好まれていると思う。**(法曹関係者)
- ◇ 秘密保持命令も出した人の秘密を守って、**当事者同士で相手の情報が分かるという風にやっている**ので、割とその点での負担は少ないと考える。(法曹関係者)
- ◇ 秘密保持命令は、一昨年調べたときはそれまで6件程度しかなされておらず裁判所は、強権を発動するのではなく、**何らかの保全措置を講じている模様**。例えば、当事者間で**文書提出・秘密保持の契約を締結**させたり、裁判所の訴訟上の措置に関する命令として、**秘密保持について調書に取った上で証拠を提出させる**など。(法曹関係者)

<信頼のおける代理人は限られ、導入する基盤があるのか疑問>

- ◇ 秘密保持について、outside counsel onlyとすることは、十分に考えられるが、代理人強制の問題はある。また、この制度は、**信頼のおける専門的な代理人に依頼できることを前提とするものであるから、TF報告書の中小支援の箇所**で指摘されているように、中小企業は、**信頼のおける代理人に依頼することが限られているとすれば、実質的にこの制度を導入する基盤が本当にあるのか**、という疑問はあり得る。(学者)

(参考②①) ドイツにおける査察制度の概要

2004年のEU指令を受けて、2008年に新設されたドイツ特許法第140c条及び民事訴訟法第485条―第494a条(独立証拠調べに関する規定)等に基づく、特許侵害の一定の蓋然性があっても、立証に必要とされる証拠が一般市場で入手できないなど、適切で合理的な証拠収集手段がない場合に可能である、証拠獲得・保全のための手続。

なお、ドイツには、元々民法上の査察権が認められており、特許法第140c条は、民法の査察権の一般規定に対する特則として規定されている。また、フランスにも類似の制度があるが、申立てにあたり侵害行為の証拠は不要とされる。

1. 要件

- ・ 侵害行為が十分に確実であること
- ・ 査察手続の必要性・妥当性

2. 手続

- ・ 相手方(被疑侵害者)の審尋は原則不要
- ・ 裁判所により鑑定人(通常は、大学教授や弁理士等、関連技術分野に特別な技能を有する人物)が任命され、鑑定人が**事前の通告なしで**、被疑侵害者の工場や事務所に対し査察を実施
- ・ 鑑定人が査察の結果をまとめた報告書を作成し、裁判所へ提出
- ・ 裁判所が、被疑侵害者による営業秘密の非開示の申立て等を踏まえ、報告書を当事者に引き渡すことの是非及び公開範囲の限定内容を決定
- ・ 侵害又はそのおそれがなかった場合、被疑侵害者は、申立人に対し、**査察請求によって生じた損害について賠償請求が可能**

参考(ドイツ特許法第140c条)

- (1) 第9条から第13条までの規定に違反して特許発明を実施していることが十分に確実であると思われる者に対し、権利所有者又は他の権利者は、当該人の管理下にある書類の提供若しくは物品の査察、又は特許の対象である方法の査察を請求することができるが、ただし、これが**権利所有者又は他の権利者の主張を実証するために必要であることを条件とする**。商業的規模での権利侵害が行われていることが十分な程度に確実であるときは、この請求権は、銀行、財務又は営業の書類の提供も対象とする。侵害者と思われる者が、その情報については秘密が保持されるべきことを主張する場合は、裁判所は、その特定の事件に関して適切な保護を確保するために必要な措置をとらなければならない。
- (2) (1)による請求権は、それが特定の事件において均衡を失しているものである場合は、排除される。
- (3) 書類の提供又は物品に係る査察受け入れの義務は、民事訴訟法第935条から第945条までによる**仮処分をもって命令することができる**。裁判所は、秘密情報の保護をするために必要な措置をとらなければならない。この規定は、特に、**相手方を事前に聴聞することなく仮処分を出すときに適用される**。
- (4) 民法第811条並びに第140b条(8)が準用される。
- (5) 侵害又はその真がなかった場合は、侵害者と思われた者は、(1)により提供又は査察を請求した者に対し、**その請求によって生じた損害についての賠償を要求することができる**。

(参考②) ドイツ等の査察制度に関する有識者・事業者等からの主な意見

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

導入すべき

<ヨーロッパ(EU)の制度を参考にすべき>

- ◇ 105条の文書提出命令が民訴法の特別法としてあるが、元々、民訴法で濫用されていた経緯がある。新しい制度を作った方が良い。具体的には、証拠開示制度を作って緩めにやるのはどうか。ヨーロッパ的な制限されたディスカバリーが良いのではないか。鑑定に近い制度をイメージ。(法曹関係者)

<ドイツの査察制度を導入すると良い>

- ◇ ドイツのように、裁判所が命令して**独立した専門官が査察する**という**証拠保全制度**も検討すべき。(弁理士)
- ◇ ドイツの査察手続は、裁判所から認定された鑑定人が被告のところに査察に行き、**侵害であれば原告に見せ、侵害でなければ見せず、議論が必要であれば代理人だけに見せる**。日本で導入することも可能ではないか(法曹関係者)
- ◇ ドイツの査察は、**誰が、査察を行うのか、という論点があり、弁護士と弁理士が共同で査察を行うというのは、制度としてはあり得る**(法曹関係者)
- ◇ 訴訟前の証拠収集制度として**ドイツ型の査察制度を導入することは良いのではないか。原告が疎明し、裁判所が侵害の蓋然性を判断した上で実施されるため、濫用の危険性は少ない**だろう。訴訟提起前の手続であるため、**紛争予防にもなる**。また、秘密保持命令のように**当事者がその遵守等に苦慮することもない**。秘密保持命令の問題点を改善するという意味でも良い。(弁理士)
- ◇ ドイツも**方法特許やソフトウェア関連特許については、証拠収集が難しいため、「検証(査察)制度」を導入したという経緯**がある。(弁理士)
- ◇ ドイツの査察制度は魅力的。**代理人が立ち会って鑑定人が見るのが適切**(学者)

<フランスの制度>

- ◇ フランスは鑑定人が自分で証拠調べを行っており、まさに裁判官の下請けのような役割を果たしている。**フランスは伝統的に第三者が証拠調べをやることに対して抵抗感がなく、鑑定人が和解を勧めたりと裁判官のような機能**をしている。(学者)

留意すべき

<被告企業が抵抗を示す可能性がある>

- ◇ (ドイツの査察制度を導入すると、)被告企業にとっては、**突然工場等に来られる制度なので、かなり抵抗を示す可能性がある**ので、秘密保持命令とうまく組み合わせる必要がある。(法曹関係者)
- ◇ ドイツの査察制度については、ドイツの弁護士に聞くと、**被疑侵害者に協力義務がなく、立ち入ってみても分からないことがある**と言う。最近では工程の情報も全部コンピュータに入っており、それを「打ち出せ」とは言えるが、それが意味するところを**説明する義務はない**。(法曹関係者)

<査察要件が課題>

- ◇ ドイツ型の査察制度を導入するとなれば、一方当事者である**原告の疎明のみで良いとするかどうか**が重要になるだろう。相手方が反論すれば本訴化する。調査官や第三者による調査ということもあり得る。(弁理士)

<条文にどう書くかが課題>

- ◇ ドイツの査察制度は、侵害の疑いのおそれがあるとき認められる規定だが、ドイツにいる日本人弁護士によると、その程度で認められるのか、という運用のようなので、**日本において、仮に査察制度を導入するとしても、条文にどう書くかという課題**がある。(法曹関係者)

(参考②③) 米国におけるディスカバリー制度の概要

原告及び被告が互いに証拠の開示を行う手続で、一定の事項を除き、訴訟に関連するあらゆる事項について開示を拒否することができないとされる。

当事者がお互いの手元にある証拠を開示した上で、裁判所の判断を仰ぐことがフェアであるとの考え方が根底にあると考えられ、米国では、ディスカバリー制度の存在により、証拠の入手が容易となっている。他方、ディスカバリーの制度に対しては、米国においても、その手続に多大な費用と時間がかかることや、制度が濫用的に利用されていることなどの批判がある。

手続

最初に当事者が自主的に必要な事項を開示した後、質問状の送付、資料提出請求、証言録取、自白請求などにより証拠開示の手続が進められる。

① 質問状の送付

質問状とは、質問をまとめた書面により相手方に対して問いたすもので、内容としては、関係人物の特定、文書、記録の所在、侵害製品に関する情報等が挙げられる。質問状に回答する当事者は、回答する必要があるものに対してのみ、簡潔に回答し、その他に対しては異議を唱える。

② 資料提出請求

資料提出請求とは、複写物、書面、物件などの提出を求め、又は検証、写真撮影などを行うことを求めることで、事件に関連するあらゆる書類、物件が対象となり、不当に隠すことは許されない。ただし、秘密文書に関しては、相手方の弁護士は見ることができるが、当事者は見るできないことになっている。

請求に対しては、提出する必要があるもののみ提出し、その他に対しては異議を唱えるが、これに対し、相手方の請求により裁判所が強制開示命令を出すことがあり、強制開示命令に従わないと制裁が科せられる。

③ 証言録取

証言録取(デポジション)とは、裁判所の記録者の下で、証人に証言させるもので、事件に関係するあらゆる人物を対象者として証言記録を取ることができる。公判における証言の代わりになるものではなく、相手方が証人の証言内容を調べるためのものである。

④ 自白請求

自白請求とは、争点となる陳述及び証拠が真実であるかどうかを求めることで、基本的に文書のやり取りで進められる。

(参考②④) 米国のディスカバリー制度に関する有識者・事業者等からの主な意見

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

導入すべき

<ディスカバリー的な制度を導入すべき>

- ◇ 米国のUSC1782条により、日本の訴訟に使うために、ディスカバリーを利用することができるという中で、**日本だけで訴訟をする際に証拠を収集できないのは疑問。**(法曹関係者)
- ◇ 本当に証拠がなかったり、侵害していなかったりして、真にダメであれば我々も諦めもつくが、納得できないような状態で終わった。**米国のディスカバリーのような制度が必要**と考える。ディスカバリーで出されたものは、秘密扱いにする、使用を禁止する、といったことで解決できる。(事業者)

<ディスカバリー制度の基本的理念に賛同>

- ◇ ディスカバリー制度は、運用上の問題はあるが、**裁判の公平、証拠の偏在を解消する**という考えとしては、**基本的理念は理解できる**のではないかと。(法学者)
- ◇ 米国の制度が合理的だと思うのは、**手元にあるものを見せて「私の方が絶対に正しいはずだ、第三者の意見で決めよう」というフェアな手続**だと思う。(法曹関係者)

<ディスカバリー制度に問題はない>

- ◇ 国際的に活動している企業にとって米国での訴訟は**日常的に慣れてきている**。したがってディスカバリー制度があるということにあまり違和感はない。(事業者)
- ◇ 営業秘密の漏えいの懸念が言われるが、**ディスカバリー制度を導入している米国で営業秘密制度が崩壊しているか**というとそんなことはない。(法曹関係者)
- ◇ 大企業は、**アメリカでの訴訟に慣れて**いるはずなので、アメリカの制度を導入しても受け入れる素地はある。一方、中小企業にとっては、費用面は問題があるが、他方で**ディスカバリーという強力な武器を手に入れる**ことになる。(法曹関係者)
- ◇ ディスカバリーは慣れのようなものがあり、出すべき資料は事前に揃えられているし、**文書の管理マニュアルのような制度が企業内に出来れば負担に感じなくなる**。当初は大変であったが、今となっては何ら負担ではない。入れられても何とか対応できるという考えである。(事業者)

留意すべき

<ディスカバリー制度は導入すべきでない>

- ◇ ディスカバリー制度は**日本に導入すべきではない**。本来勝つべき方を勝たせるための制度であって、目的は非常に崇高であるが、**被告の負担が大きく、濫用される可能性が高い**ため、制度として代償が大きい。(法曹関係者)
- ◇ 被告の証拠をゴッソリ持っていくとなると、**侵害していなかったときどうするのかを考えると、一定程度の制約を課さないとかえって不当**である。(法学者)
- ◇ ディスカバリーは嫌がらせ的に使われるおそれもある。(法学者)

<ディスカバリー制度は極端で、コストがかかり、負担が大きい>

- ◇ ディスカバリー制度は**極端な制度**である。(法曹関係者)
- ◇ 米国のディスカバリーは**10～30億円程度の金**が掛かる世界でもかなり特殊な制度である。**この制度で体力を失っている企業も多い**。各国で運用されているディスクロージャー制度を見習う方がよいのではないかと。(法曹関係者)
- ◇ 米国の制度なので他の国も関心を持っているが、**メリット・デメリットを考えると、やはりデメリットが大きい。すごくコスト、それも効果に繋がらないコストがかかる**。また、今だと情報はサーバーに入っているのも、ものすごく量が多く、コストがかかる。(法曹関係者)
- ◇ ディスカバリー制度を入れると、**中小企業に過剰な負担**となる。(弁理士)
- ◇ ディスカバリーは**あまりにも高額の負担を負わなければならない**ため、そこまでは求めていない。(事業者)

<必要以上の情報を要求される可能性に留意すべき>

- ◇ 米国などのディスカバリーにおいて、**必要以上に証拠の提出を要求されることがある**ので留意すべき。例えばASICのマスクパターン、ソースコードすべての提出が要求される副作用を懸念。(事業者)
- ◇ 悪意のある原告は、**(本来訴訟とは関係のない)被告の顧客や仕入先の情報も見たがる**。そこで、裁判所の判断で黒塗りにして出し、原告がしつこい場合は「必要性がない」と却下することもある。(法曹関係者)

<ディスカバリー制度を導入すると、パテントトロールがやってくる>

- ◇ 日本に**ディスカバリー制度を導入するとパテント・トロールがやってくる**だろう。ディスカバリーに伴う被告の費用は膨大であり、その費用を払うぐらいであればパテント・トロールに払うという判断になってしまう。(法曹関係者)
- ◇ 米国のディスカバリーのような制度は、**いたずらにパテントトロールのような悪意の提訴を増加させることにつながる**のでやめてほしい。(事業者)

(参考②⑤) 英国におけるディスクロージャー制度の概要

裁判所の命令による証拠開示手続で、開示すべき範囲については、事件の結論に影響するものに限定されている。

開示すべき文書

- ① 自ら引用した文書
- ② 自分又は相手方の主張に不利な影響を与える文書
- ③ 相手方の主張に有利な影響を与える文書

ただし、特許訴訟においては、被疑侵害者が

- ・ 被疑侵害製品、方法について詳細に証明した場合の侵害に関する文書
- ・ 特許権の無効が争われた場合の権利の有効性に関する文書(主張された優先日の前後2年間に存在するに至った文書は除く)

については、特則として当該文書の開示が免除されている。

開示すべき文書の範囲

証拠開示の範囲が事案の規模との均衡が取れていることが要件とされ、事案の規模に応じて異なる範囲の開示が義務付けられ、裁判官が証拠開示の範囲を定める大きな裁量を有している。