

侵害行為立証のための証拠収集手続の課題と改善方向の検討

2015年3月30日

弁護士 大野聖二

第1 問題点

1 提訴の断念

訴訟提起にあたっては、原告特許権者が被告製品・方法に関する証拠を収集し、特許権を侵害していることを調査した上で、侵害訴訟を提起することが求められている。

しかし、・・・

- ① 市場で入手できない製品 (ex 大型工作機械、半導体製造装置・・・)
- ② 工場内の製造方法 等

証拠収集が不可能な被告製品・方法は、提訴を断念せざるを得ない

2 立証不十分を理由とする敗訴

侵害行為の立証の容易化を目指して、平成11年特許法改正法により、特許法104条の2が導入された。

しかし、・・・

- ① 被告が侵害行為の具体的な態様さえ明らかにすれば、原告が主張する被告製品・方法を立証できない限り、立証不十分で原告敗訴となる
- ② 被告とすると、原告が提出する証拠と矛盾しないように、非侵害主張をすれば足りるという帰結となる。

(参考)

(具体的態様の明示義務)

特許法104条の2 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。

第2 現状における克服策

1 米国ディスカバリーの利用

米国に所在する証拠に関しては、米国ディスカバリー (USC 1782)¹を

¹ 別紙参照。

利用して、日本の特許侵害訴訟において証拠提出を試みる事案が散見される。

2 米国における秘密保護

Protective Order により、Highly Confidential な information は、outside counsel only とされており、通常の Confidential information は、訴訟の相手方の担当者のうち、特定の少数のみが閲覧できる。日本の場合には、この2つの区別がなく、国際平行訴訟において、深刻な問題を生じている。

3 日本の裁判所における受容

提出された証拠に関して、閲覧制限を申し立て（民事訴訟法92条）により、第三者の閲覧が禁じられ、通常は、原告、被告は、米国の Protective Order の効力により、outside counsel only が保証される。

第3 改善の方向—現行法の改正のポイント

1 基本的な方向性

被告製品、方法の開示を訴訟代理人、外部専門家に限定して、営業秘密の保護を徹底するとともに、被告、第三者から被告製品、方法の証拠提出をより積極的に認める。

2 特許法104条の2の改善

単なる主張義務ではなく、証拠提出責任を課す

特許法104条の2 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物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するとともに、これを証する証拠を提出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。

3 特許法105条の改善

文書の特定性を緩和

条文から必要性を除く

裁量的付与ではなく、必然的付与

outside counsel only を徹底させる

特許法 105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関連する一切の書類の提出を命じなければならないものとする。ただし、その書類の所持者において当該書類に営業秘密が含まれていることの疎明があつた場合には、裁判所は、営業秘密の保護に必要な措置を講じなければならない。

4 特許法 105条の4の改善
Outside counsel only の徹底

第105条の4 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5年法律第47号）第2条第6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。

(別紙)

28 U.S. Code § 1782 - Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals

(a) The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court. By virtue of his appointment, the person appointed has power to administer any necessary oath and take the testimony or statement. The order may prescribe the practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure.

A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege.

(b) This chapter does not preclude a person within the United States from voluntarily giving his testimony or statement, or producing a document or other thing, for use in a proceeding in a foreign or international tribunal before any person and in any manner acceptable to him.