

「知的財産推進計画2016」の策定に向けた意見募集に対する意見書

2016年（平成28年）1月29日

日本弁護士連合会

本年1月4日付けで知的財産戦略本部によりなされた「『知的財産推進計画2016』の策定に向けた意見募集」に関し、当連合会は、従前の公表意見等に基づき、「知的財産推進計画2015」の「第1部 第2. 知財紛争処理システムの活性化」に関連する事項に焦点を絞って、以下のとおり意見を述べる。

意見の趣旨

特許権者側による訴え提起前を含む証拠収集手段を改善・強化する方策を、被疑侵害者の営業秘密の保護の要請との両立を図りつつ、かつ濫用防止の方策と併せて、引き続き具体的に検討すべきである。

意見の理由

1 特許権侵害訴訟の特殊性

特許権侵害訴訟¹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³。しかし、実際の運用においては、全ての手続が意図したとおりに十分機能しているとは言い難い

¹ 本意見書では、特許侵害を中心に取り上げるが、実用新案権、意匠権侵害訴訟、プログラム著作物等にかかる著作権侵害訴訟、さらには不正競争防止法上の営業秘密不正取得等訴訟についてもおおむね当てはまる。

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や限られた事業者間のみで取引される製品等があげられる。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 実用新案法、意匠法、著作権法、不正競争防止法にも特許法に倣った規定が置かれている。

状況にある。また、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。

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。

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、EUエンフォースメント指令に基づくそれぞれの証拠収集制度を有するドイツ、イギリス、フランスに比べて、我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。

我が国の特許権・実用新案権・意匠権侵害訴訟の第一審の件数は、知的財産高等裁判所が発足した2005年に237件であったのに対し、2012年は187件で、増加していない⁴。これに比べ、米国の特許権・実用新案権・意匠権侵害訴訟の第一審の件数は2005年に2,720件であったが、2012年は5,189件⁵となり、中国のそれは2005年に2,947件であったが、2012年は9,680件となった⁶。また、ドイツでは2011年に1,250件の特許権侵害訴訟が提訴されたと報告されている⁷。

もとより、知財紛争の処理方法として、特に我が国においては、訴え提起に至らない当事者間の任意交渉による解決等も多数存すると思われるため、一概に知財訴訟の件数のみをもって知財紛争処理が活性化していないとは断定できないし、知財訴訟の件数が増加していない理由も証拠収集が困難であるからだけではないと思われる。しかし、知的財産権関係訴訟の紛争処理機能の強化を目指した知財高裁発足時から10年を経た現在まで特許権侵害訴訟の件数が増加せず、かつ、米国、中国、ドイツに比べて我が国における特許権侵害訴訟の件数が著しく少ないのは、証拠収集の困難性にも一因があると推測される。

⁴ この傾向は現在も続いていると考えられる。

⁵ 米国で特許権等の訴訟件数が増加したのは、自ら特許製品を製造しないいわゆるパテントトロールも一因であり、2012年には訴訟件数の61%がパテントトロールであったという報告もある（特許庁「特許行政年次報告書2013年版」294頁）。

⁶ 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所、平成26年2月）47頁

⁷ Thomas Kühnen/Rolf Classen, Die Durchsetzung von Patenten in der EU - Standortbestimmung vor Einführung des europäischen Patentgerichts, GRUR 592 (2013).

したがって、現時点においては、グローバルな観点からも、訴え提起前のものを含め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⁸⁹。

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存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開示される結果となることは避けなければならない。当事者が相手方の事業所・工場に立ち入ると、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がある。特に、我が国に事業所・工場を保有する被疑侵害者が当該不利益を受けるおそれがある一方、外国に事業所・工場を保有する被疑侵害者は当該不利益を受けおそれがない、という不均衡が生じ、結果として、我が国の事業者の競争力に悪影響を与えかねないことにも注意が必要である。

2 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

① 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、あまり使われていない。

② 証拠保全

民事訴訟法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

⁸ 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（平成14年）の知的財産戦略大綱に基づき2003年（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。

⁹ 民事訴訟全般における証拠・情報収集手段の拡充について、当連合会は2012年2月16日付け「文書提出命令及び当事者照会制度の改正に関する民事訴訟法改正要綱試案」を公表している。同要綱試案においては、狭い意味での証拠のみならず、争点整理のために必要な情報の収集手段の拡充も求めており、その趣旨は本意見書でも同様である。

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、被疑侵害者に拒絶されると事実上実施できない、あるいは得られる証拠が限定されることがある。

(2) 新しい証拠収集制度の導入の検討について

以上のとおり、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、知財訴訟ないしその準備段階において、必ずしも実効的に利用されているとはいえな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与すると、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¹⁰。

そこで、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、証拠収集時に権利者側がストレートに被疑侵害者側の営業秘密に接することが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である。

権利者側がストレートに営業秘密に接することができないようにするためには、権利者への開示を認めず、社外の訴訟代理人だけに開示する制度¹¹、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って権利者（場合によっては社外の訴訟代理人だけ）に開示するような制度を我が国の実情に合うように検討すること等も考えられる¹²。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

¹⁰ 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、特許権侵害訴訟のみに強制力を付与する改正が現実的かという点も問題になる。

¹¹ 米国 outside counsel only 制度。

¹² 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、現時点で我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。