

「適切かつ公平な証拠収集手続の実現」に関する意見書

2017年（平成29年）3月16日

日本弁護士連合会

本年2月24日付けで特許庁よりなされた産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて（案）」に対する意見募集に関し、特に「I. 適切かつ公平な証拠収集手続の実現」にて示された制度改正案（以下「制度改正案」という。）に焦点を絞って、以下のとおり意見を述べる。

意見の趣旨

- 1 「公正・中立な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入」について、基本的に賛成する。
- 2 「書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・検証物の提出の必要性を判断するためにインカメラ手続を利用することができるようにする制度の導入」について、賛成する。
- 3 「具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に書類提出命令が発令されやすくする方策」については、その発令要件の緩和を検討すべきである。
- 4 「現行の書類提出命令を発令しやすくするよう、同命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにする方策」について、現時点で導入しない方向性に特段異論はないが、秘密保持命令の発令に時間がかかることによりインカメラ手続の運用に支障が生じないか注視すべきである。
- 5 公正・中立な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察制度）については、他の方策の導入後の運用状況を調査して、必要ならば更なる検討を行うべきである。

意見の理由

- 1 中立的な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について
(1) 制度改正案は、特許権侵害訴訟の審理に関する証拠の偏在等の事情に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講じる必要があるとした上で、まずは我が国

の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で中立的な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の充実化を図り、その運用を注視することが適切であるとしている。

上記の考え方は、特許権侵害訴訟における侵害証拠入手困難性に言及しつつ、特許権者側による証拠収集手段を改善・強化する方策を検討すべき旨を述べた従前の当連合会意見（2016年1月29日付け「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」。以下「従前意見書」という。）に沿うものともいえ、当連合会としても制度改正案の基本的方向性に賛成である。

- (2) 中立的な第三者の技術専門家の関与の在り方については、第1に、インカメラ手続（特許法105条2項及び3項）において、①書類提出命令・検証物提示命令の対象の把握・特定、②争点との関連性及び証拠調べの必要性の判断、③当該各命令の対象の提出を被疑侵害者が拒むことに関する特許法105条1項但書所定の正当理由の存否判断について、裁判所の判断及び心証形成が正しくされるように必要な助言・意見を述べることを職務とすることが考えられる。第2に、検証の際の鑑定（民事訴訟法233条）を行う場合、現行法下における鑑定人の質問権（民事訴訟規則133条）に加えて、損害計算鑑定人制度（特許法105条の2）を参考にしつつ、裁判所が鑑定命令の際に必要な事項として特定した事項については、当事者は中立的な第三者の技術専門家たる鑑定人に対して説明義務を負うとの制度設計が考えられる。

かような中立的な第三者の技術専門家は、専門委員（民事訴訟法92条の2）とは異なると理解するが、その法的位置付けを明確にすべきである。また、当該技術専門家は、被疑侵害者の有する書類・検証物・鑑定事項に含まれる営業秘密について秘密保持義務を負うものとすべきである。秘密保持義務の根拠としては、非常勤公務員としての一般的な秘密保持義務のほか、裁判所の秘密保持命令に基づく秘密保持義務、あるいは家事事件手続法292条¹のような特別規定による秘密保持義務などが考えられる。

- (3) 制度改正案で言及されているように、特に製造方法の発明等に関する事件では構造的に侵害立証が困難である事情に鑑みれば、検証の対象に「方法」（工程・手順）を追加することを検討すべきである。

2 書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・検証物の提出の必要性を

¹ 「参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

判断するためにインカメラ手続を利用することができるようにする制度の導入について

既述のとおり、製造方法の発明等に関する事件をはじめとして、特許権者側による侵害立証に少なからぬ困難を伴う事情に鑑みれば、侵害立証段階における書類提出命令・検証物提示命令判断における必要性の要件充足性の判断を行うために、裁判所がインカメラ手続によって当該書類・検証物を見ることを可能にする制度を導入する方向性に賛成である。

このインカメラ手続は、証拠の取り調べに関する必要性（民事訴訟法181条）を判断する前段階として、特許権侵害訴訟における証拠の偏在等の事情を勘案して、特許法における特則に位置付けることが可能である。なお、具体的な条文の策定において、証拠調べの必要性はインカメラ手続の目的として位置付けられることになると考えられるので、その趣旨に沿って条文を起草するよう留意すべきである。

いずれにしろ、今般のインカメラ手続の改正を実効化あらしめるためには、これを活用しようとする弁護士への努力は不可欠であるものの、裁判所がこのような努力をサポートする運用上の工夫も検討されるべきである。

3 具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に書類提出命令が発令されやすくする方策について

制度改正案は、具体的態様の明示義務が十分に履行されなかった場合に書類提出命令が発令されやすくする方策については、書類・検証物の提出の必要性を判断するためのインカメラ手続を導入した上で、その後の裁判所の運用を注視することとし、現時点ではその導入はしないとの方向性を示している。

しかしながら、特許法104条の2は、特許権侵害訴訟における侵害立証の困難性に鑑み、被疑侵害者にも訴訟の争点整理に積極的に参加させる観点から、積極否認の考え方を一歩進めて具体的要件を定めるものとし、被疑侵害者側が行為の具体的態様を否認するときは、相当の理由があるときを除き、自己の具体的態様を明らかにしなければならないとしたものである（特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」304頁参照）。かような定めに対して被疑侵害者が自己の行為の具体的態様を明らかにしないときは、特許法104条の2の法意をも踏まえつつ、裁判所は、特許権者の申立てにより、侵害行為について立証するために必要な書類の提出を命ずることができるものとし、具体的態様明示義務違反の場合に書類提出命令の発令を容易にするために、発令要件を緩和することを検討すべきである。

4 現行の書類提出命令を発令しやすくするよう、同命令と秘密保持命令を組み合わせるようにする方策について

制度改正案は、現行の書類提出命令と秘密保持命令を組み合わせるようにする方策について、書類・検証物の提出の必要性を判断するためのインカメラ手続を導入した上で、その後の裁判所の運用を注視することとし、現時点ではその導入はしないとの方向性を示している。

秘密保持命令については、書類提出命令の対象に営業秘密が含まれる場合に相手方（被疑侵害者）側から秘密保持命令の申立てが可能であるし、通常は相手方（被疑侵害者）側が書類提出命令に基づいて提出する際に秘密保持命令の申立てをするであろうことから、上記の方向性に特段異論はない。

インカメラ手続においては、現行法上、裁判所が書類の所持者に書類の提示を命じ(特許法105条2項)、当該所持者が当該書類を裁判所に提示した場合、裁判所は必要に応じて当該書類を書類提出命令申立人代理人等に開示して意見を聴くこともできる(同条3項)。そして、当該書類が営業秘密を含む場合には、当該開示に先立って、裁判所は、開示する申立人代理人等に対して、秘密保持命令を発しなければならない。裁判所は、そのために、書類所持者と協議して被開示者について事実上の合意を形成したうえで、文書提出命令申立書の提出を促し、その審理を経てから秘密保持命令を発令するという運用を行っている。この運用には時間がかかるため、常にこの手続を事実上強いることになれば、裁判所によるインカメラ手続の柔軟な運用が困難となるおそれがある。これは、インカメラ手続に関与する中立的な第三者の技術専門家の秘密保持義務を秘密保持命令に拠るものとする場合には、尚更である。よって、制度改正案でも言及されるように、今後のインカメラ手続の運用において支障が生じないか注視することが必須である。

5 提訴後査察制度について

制度改正案は、特許権侵害訴訟当事者間の証拠の偏在が解消し、適正な手続で侵害論の判断がなされるように特許権者側による証拠収集手段を改善・強化するための一定の方策を示したものとして評価できる。もっとも、導入後の運用状況如何で特許権者側による侵害立証の困難性の問題が引き続き残るようであれば、従前意見書にて述べたとおり、更なる課題として、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、裁判所が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導入すること等を引き続き検討

するなど，先進諸外国の企業等も含む知的財産権侵害訴訟制度のユーザーからの制度的な信頼性を一層高めるための努力は続けられるべきである。

以上