

侵害の立証が困難な権利の活用を図る

——「訴訟提起前の証拠収集制度」に関する一考察——

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 特許権の活用形態の1つとして、侵害警告や侵害訴訟の提起等の手段により、他人による特許発明の実施を排除することが挙げられる。その際、事前に他人による実施態様を具体的に把握し、権利侵害の成否を検討する必要があるが、特許発明の種類や性質によってはその顕現性が低いため、他人の実施態様を把握して自らの権利と比較すること自体が困難な場合がある。本論説では、被疑侵害者の工場等の施設内での証拠収集を可能とする「訴訟提起前の証拠収集制度」に着目し、国内外の制度の調査や関係機関へのヒアリング、特許委員会構成企業へのアンケート調査を通じて、顕現性が低い発明に係る特許権の活用を図るための新たな証拠収集制度の提案を試みる。

目 次

1. はじめに
2. 日本の提訴前の証拠取得に係る問題点
 2. 1 提訴前証拠収集処分等
 2. 2 証拠保全手続
3. 外国の証拠収集制度
 3. 1 証拠収集制度
 3. 2 侵害の蓋然性
 3. 3 執行方法
 3. 4 営業秘密
4. 新たな制度の提案
 4. 1 日本版査察制度の全体の流れと課題
 4. 2 査察命令
 4. 3 査察の執行
 4. 4 見解書の作成
 4. 5 見解書の開示
5. おわりに

1. はじめに

自社が取得した権利の活用を図るためには、ライバル企業の動向を監視する必要がある。例えば、プレス発表、学会論文、製品発表会、展示会の内容を確認し、侵害被疑製品を市場から

入手して分解調査する場合もある。この場合、権利侵害を比較的容易に認識できるものであれば権利の活用も容易に図れるが、一方で、例えば工場内で使用され、外部からは知ることのできない製造装置・方法に関する権利、クラウドサービスなどを提供するサーバの処理に関する権利等、顕現性の低い発明に係る特許権の場合、証拠の入手が困難で、権利侵害の成否の判断が困難なケースも多い。一般的に、自社権利を侵害している疑いが生じた場合は、警告や提訴を行う前に十分な調査を行うが、先に示したような権利侵害の確認が困難なケースでは、警告や提訴を断念することも考えられる。さらには、そもそも活用が難しいことから特許出願自体を取り止めてしまう事も考えられ、こうなると特許法の目的たる「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発展に寄与する」からも逸脱してしまう。

日本においては、平成14年～16年に開催され

* 2014年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

た司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会において「訴訟前の証拠収集手段」について議論がなされており¹⁾、また諸外国においてもフランスやドイツの「訴訟提起前の証拠収集制度」が知られている。

当小委員会では、「訴訟提起前の証拠収集制度」に着目して、国内外における同様な制度について調査を行い、あわせて日本における現行制度の運用実態と「訴訟提起前の証拠収集制度」に対するニーズを、有識者へのヒアリングと特許委員会（第1、第2）構成企業へのアンケートを通じて調査した。

* アンケート結果は、以下の知財協HPの専門委員会成果物欄の「2015年5月12日 特許侵害に関するアンケート結果（特許第2委員会第5小委員会）」に掲載している。

http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai_seikabutsu_mokuji/index.html

これらの調査結果に基づき、本論説では顕現性の低い発明に係る特許権も有効に活用できる環境の構築を目指して、訴訟提起前の証拠収集制度を再検討する必要性を述べると共に、新たな制度の提言を試みる。

2. 日本の提訴前の証拠取得に係る問題点

日本では、顕現性の低い発明に係る特許権は、提訴前における侵害被疑製品の特定や侵害立証が困難であることを理由として、その活用が困難であることが課題として認識されており、前述の知的財産訴訟検討会においても証拠収集能力の強化を目指した新制度の導入について検討されている¹⁾。この検討会では、「平成15年度の民事訴訟法改正（後述する提訴前証拠収集処分等の新規導入）の効果を待つ」ことで一応の決着を見たが、それから10年以上経過した現在

においても、当該課題は未解決の状態であり、法改正の必要性の認識がもたれていることが当小委員会において実施したアンケート結果から把握できる（図1、図2）。

〈アンケート〉

Q3-1 顕現性の低い特許権の活用の問題意識をもっていますか？

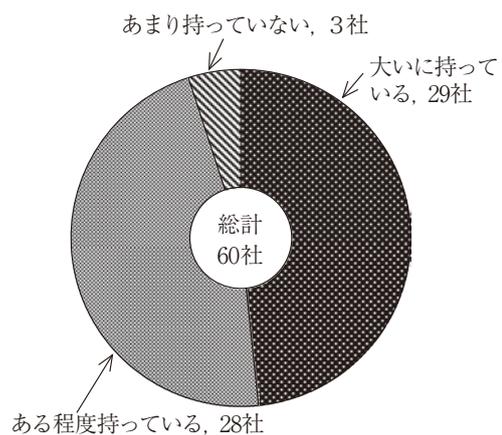


図1 アンケート結果（Q3-1）

Q4-1 顕現性の低い特許権の活用を促進するための法改正は必要と思いますか？

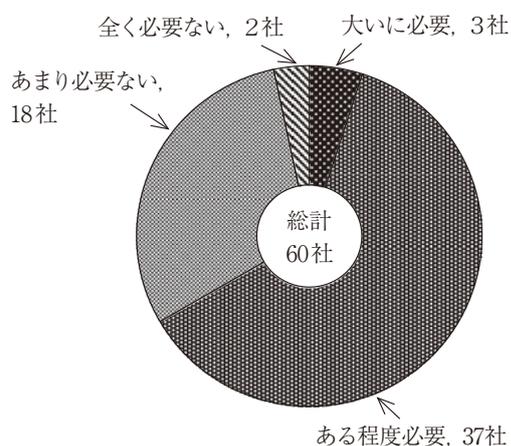


図2 アンケート結果（Q4-1）

現在日本においては、提訴前の証拠収集制度として「提訴前証拠収集処分等（民訴132条の2～9）」及び「証拠保全手続（民訴234条）」の2つの制度が運用されている。以下に、それ

ぞれの制度が顕現性の低い特許権の侵害に関する証拠取得に十分に機能していない理由を考察する。

2. 1 提訴前証拠収集処分等

訴えの提起前における証拠収集の処分等（民訴132条の2～9：提訴前証拠収集処分等）は、訴えの提起前における証拠収集手続の拡充を目指し、民事訴訟の充実・迅速化を実現することを目的として、平成15年度の民事訴訟法の改正により新たに導入された制度である。

本制度では、相手方（被疑侵害者）に対して訴えの提起を予告する提訴予告通知制度（民訴132条の2）を利用することにより、裁判所に対して提訴前の証拠収集処分（民訴132条の4：文書送付の嘱託，調査の嘱託，専門的な知識経験に基づく意見陳述の嘱託，及び執行官に対する現況調査の命令）を申し立てることが認められている。

例えば、方法の発明に関し、相手方の工場内で実施していて具体的方法が分からないケースでは、裁判所に対して現況調査の申立（民訴132条の4第1項4号）をし、当該現況調査によって相手方が実施している具体的方法を把握するといった利用形態が考えられる^{2), 3)}。

しかしながら、本制度は施行開始から10年以上経過しながら、ほとんど利用されていない実態が報告されており^{4)～7)}、当小委員会でも実施した有識者へのヒアリングでも、実効性の面で疑問があるためほとんど利用されていないことが指摘されている。アンケート結果においても、“本制度が特許権侵害発見の容易化にほとんど影響を与えていない”といった意見が大多数であった（図3）。

〈アンケート〉

Q3-2 平成11年，16年特許法改正，平成15年民訴法改正によって侵害行為の立証の容易化

が図られましたか、従前に比べ活用し易くなりましたか？

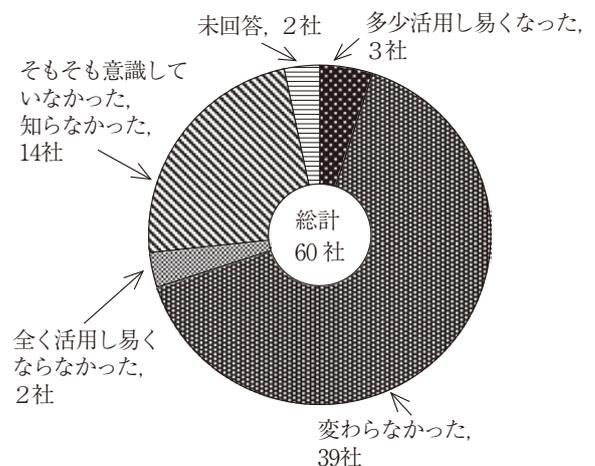


図3 アンケート結果（Q3-2）

そこで、本制度が有効活用されていない原因を以下に考察する。

本制度における現況調査が認容されるためには、裁判所に対して侵害の蓋然性についての疎明を要し、疎明されない場合には認容されない恐れがある³⁾。本制度の利用実績が乏しいため、どの程度まで侵害の蓋然性を疎明すべきかについては必ずしも明確ではないが、裁判所が探索的な制度利用を許さない原則に基づき、高い蓋然性が求められるのではないかと有識者の意見もある。しかし、顕現性の低い特許権にとって、侵害の蓋然性を疎明するための証拠の入手が困難なケースは少なくない。例えば、証拠が相手方の生産現場にあるケースや、侵害被疑製品の入手が困難なケース（製品が著しく高額だったり、相手方が製品の販売等を拒否していたりする場合）などが挙げられる。したがって、蓋然性を示すための証拠の入手が困難な権利者は、実質的に本制度を活用できないという問題（問題①）がある。

また、本制度は、裁判所に申し立てるにあたって、相手方に対する提訴予告通知が必要とされており、さらに裁判所が現況調査を命ずる場

合には申立人及び相手方に対して調査の日時及び場所を知らせる必要がある⁸⁾。したがって、相手方による証拠の隠蔽や改竄の恐れがあるといった問題（問題②）がある。

続いて、証拠収集現場における実効性の問題がある。

一般的に、特許権侵害事件における証拠収集には、当該技術分野における高度な専門知識や経験が必要とされるが、本制度における現況調査では、必ずしも専門知識を有しない執行官（裁判所職員）が調査を行うため、証拠収集現場において効果的な証拠収集が行えるのか、という問題（問題③）がある。現況の把握に専門的な知識・経験を要するようなのは、もともと本制度では予定しておらず、両当事者または執行官が事前の協議を重ねなければ実行できないような専門的かつ複雑な現況調査は、そもそも本制度にはなじまないとする意見もある²⁾。なお、本制度における現況調査は、申立人及び相手方の双方の立会いの下に行われる⁸⁾ことを原則としているため、申立人が執行官の専門知識不足を補うことが可能とも考えられるが、証拠収集現場における申立人の過度な関与は、不要な営業秘密の開示に繋がる恐れがあることにも配慮を要する。

また、本制度は、あくまでも簡易な証拠収集手段と位置づけられており、裁判所の関与は弱く、強制力を有さないため^{2)、8)、9)}、実効性の面で問題がある（問題④）。すなわち、相手方が正当な理由を示さずに裁判所の命令に従うことを拒否した場合であっても、現行の民事訴訟法上は、裁判所がそれを強制することはできず⁸⁾、あくまで相手方の任意の協力を前提とした制度である。

特に、営業秘密の開示を伴う場合などには、相手方は、裁判所からの命令又は要求に従うことを拒否することが事実上可能とされている⁸⁾。したがって、相手方の営業秘密の開示が強く関

係する特許権侵害事件においては実効性の面で問題がある。

2. 2 証拠保全手続

証拠保全手続（民訴234条）は、裁判所により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困難となる事情（例えば、証拠の紛失、毀損、改変、隠匿の恐れ）があると認められるときに、当該証拠を保全するために行われる手続であり、提訴の前後に関わらず利用できる。例えば特許発明が物の製造方法である場合に、製造方法が変更されてしまう前にその証拠を取得するといった利用方法が考えられる³⁾。

本制度は、前述の提訴前証拠収集処分等とは異なり、裁判所の決定が出されるまで、相手方に知られることがなくその手続を進めることができ¹⁰⁾、また、裁判所から証拠保全の認容決定が出された場合、証拠保全実施の直前になって初めて相手方に対して決定書の謄本が送達される場合が多いため¹¹⁾、相手方による証拠隠滅等を防止できる。

しかし、本制度においても、前述の提訴前証拠収集処分等と同様の問題（問題①、③、④）を有している。

特に、本制度は、相手方の意見聴取も十分な予告もなく実施されることから、証拠開示的な解釈・運用は控えるべきとされており、特許権侵害が確実であると疎明されなければ裁判所による認容は難しいとされている⁶⁾。すなわち、本制度は、侵害が確実な状況下において侵害の証拠を保全するために利用されるものであって、侵害が不確実な状況下において新たな証拠を開示させることに利用できるものではない。顕現性の低い発明に係る特許権は、そもそも侵害の証拠が入手困難であることから、侵害が確実であることの疎明を要する本制度には馴染まない。

3. 外国の証拠収集制度

前章では、顕現性が低い発明に係る特許権を活用するにあたり、日本の証拠収集制度の問題点を述べた。一方、当小委員会では、外国における証拠収集制度の整備状況を調査した。調査対象国は欧州、米国とし、調査方法は文献調査に加え、有識者および経験者へのヒアリングとした。本論説では、日本と同じ大陸法系のドイツ、フランスの制度について詳述する（表1）。アメリカ、イギリスに関しては、証拠開示に関する基本的な考え方（ディスカバリ制度等）が日本とは異なるため割愛する。

表1 ドイツの「査察制度」とフランスの「侵害物差押制度」の比較

国	ドイツ	フランス
根拠条文	特許法第140c条	知的財産法典L615条5
侵害の蓋然性	特許発明の構成要件をすべて充足している旨の主張をする必要はない。	有効な特許権があること、侵害が生じている可能性があるとの宣誓書で認められる。
査察の通知	原則なし	なし
査察の実施者	申立人指定の専門家（通常弁理士） 申立人の立会不可	執行官 申立人の立会い可能
強制力	営業秘密は考慮されるが、保護の要否は裁判所判断。	営業秘密は考慮されるが、認められにくい。現場で判断。

3. 1 証拠収集制度

ドイツとフランスの提訴前証拠収集制度（以下、単に「証拠収集制度」という。）として、ドイツでは査察制度、フランスでは侵害物差押制度がある。これらの証拠収集制度を利用することにより、相手方の施設等に立ち入って、通常では入手困難な証拠物を取得することができる。すなわち、侵害を立証するための証拠物を

押収することができる。

これらの証拠収集は、概ね図4のフローに従って行われる。

まず、(A) 裁判所への申立てが行われる。具体的には、特許権者や専用実施権者により、相手方が権利を侵害している旨の申立てが行われる。

次に、(B) 申立て内容が裁判所で審理される。具体的には、申立て内容から相手方による侵害の蓋然性が判断され、相手方の施設内部に立ち入って査察を行うべきか否かの判断がなされる。

そして、審理の結果、侵害の蓋然性が高いと判断されると (C) 裁判所が査察命令を出し、相手方の施設内部での査察が認められる。これにより、(D) 相手方の施設内部から、侵害を立証するための証拠物を取得することができる。

このような証拠収集制度により、相手方から侵害を立証するための証拠を得ることができるため、「顕現性が低い発明に係る特許権」であっても特許の活用が図られる。

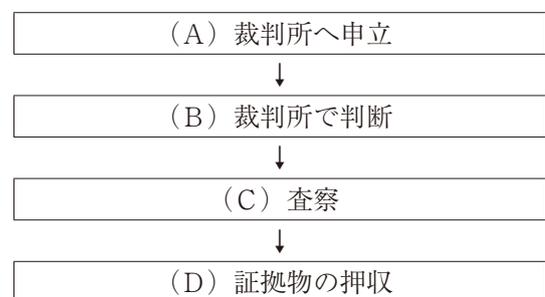


図4 証拠収集制度フロー

これらの証拠収集制度は、両国で運用面、査察の認められやすさ等についてそれぞれ異なるところがある。

例えば、査察命令が認容されるために必要とされる侵害の蓋然性の程度は両国で異なる。また、執行官の任命、申立人の立会い可否、査察の事前通知などといった査察の執行方法や、査察の強制力、営業秘密の扱いなどについても両国で異なる。

以下に、この証拠収集制度におけるドイツ、フランスの違い（特徴）について詳述する。

3. 2 侵害の蓋然性

裁判所から査察命令が発令されるには、申立人が査察を請求する（申し立てる）必要がある。査察の請求には、請求理由として侵害の蓋然性を示す必要があり、この蓋然性については、ドイツ、フランス共に日本の証拠保全と比較してより柔軟な判断がされている。

ドイツでは、1990年の民訴法改正で制定された「独立的証拠調べ制度」において、現在の日本と同様に極めて高い侵害の蓋然性が求められたために、特許権侵害訴訟の提起前の証拠収集手段として活用しにくい状況が続いていた。そこで、2008年に特許法に査察権の規定（140c条）が導入され、蓋然性の要件が緩和された。例えば、特許請求の範囲に記載されている特許発明の構成要件をすべて充足している旨の主張をする必要はなく、それを示唆する広告又は刊行物の提示で足りる¹²⁾。また、同国における知財実務の基本書として知られるSchulte, Patentgesetz mit EPÜ (Carl Heymanns Verlag, 9. Auflage)によれば、業界標準の存在から、その業界標準に対する特徴と同様の特徴を（被疑侵害品が）有するとの主張や、生産方法については、新規なものであれば生産方法の推定に基づく主張も可能とされている。この「査察制度」は、以前の「独立的証拠調べ制度」に比べて低い蓋然性でも査察を認めるため、訴訟提起前の証拠収集手段として普及した。

一方、フランスの「侵害物差押制度」では、蓋然性の要件がさらに緩和されている。

同制度の利用経験者にヒアリングしたところ、有効な特許権の存在と、特許権の侵害の可能性があると宣言書があれば、比較的容易に認められるとの事であった。また、宣言書には侵害被疑製品と特許請求の範囲の対比も記載す

る必要はなく、特許権が有効であれば査察の執行は認められるとの事であった。

3. 3 執行方法

裁判所が侵害の蓋然性が高いと判断すると査察命令が発令される。査察には、執行人が任命され、この執行人により査察が執行される。

両国の制度とも、裁判官と執行人が事前に打ち合わせを行い、執行方法の調整が進められ、通常は相手方への査察の通知なく査察が執行される。査察の通知を行わないのは、査察が行われることが予め相手方に伝わり、証拠の隠蔽行為等がされ、証拠調べが困難な状況に陥ることを防止するためである¹³⁾。

ドイツでは、裁判所が執行官を任命する。任命される執行官は専門家（通常は弁理士）である。また、裁判所は申立人が指定した専門家を執行官として任命することもできる。そして、裁判所に任命された執行官により査察が執行される。また、申立人自身が査察に同行することはできないが、裁判所が認めれば、申立人の代理人が査察に同行することができる。

このように、ドイツでは申立人が指定した専門家が執行官となりうることや、申立人の代理人が査察に同行できることから、申立人自身の同行は認められていないとはいえ、申立人に査察内容が伝わる可能性は否定できない。

フランスでは、特許弁理士を伴った執行官により査察が執行される¹⁴⁾。なお、執行官に加えて、申立人自身および申立人の代理人の立会いが認められる。同制度の利用経験者へのヒアリングによれば、執行官に加えて、申立て企業側代理人と従業員が執行に同行できたとの事である。また、フランスでも、被疑侵害者への事前通告は行われぬ。被疑侵害者は、査察が執行されて初めて査察の請求の存在を知る¹⁴⁾。

証拠品の収集において、ドイツでは事前に申し立てた範囲内で、物品、資料等の持ち出しお

よび写真撮影等が認められる。これに対してフランスでは、広範な資料の収集を現場で申立てることができる。また、その場での差押えも可能である。

ドイツでは申立人が査察に同行できないので、執行人が鑑定書を作成して申立人に査察結果を報告する。但し、鑑定書に被申立人の営業秘密が含まれていると被申立人から主張された場合、裁判所は鑑定書が開示された時の申立人の利益と、鑑定書が開示されず被申立人の営業秘密が保護された時の被申立人の利益を比較衡量し、鑑定書を申立人に開示するか否かを決定する。具体的には、裁判所は鑑定書により特許権侵害の可能性について検討し、侵害の可能性が高いと判断した場合は申立人の利益を優先するのが通例である。なお、鑑定書が申立人に対して非開示とされた場合、申立人はそれを不服として控訴することができる¹³⁾。

3. 4 営業秘密

日本では、被申立人は収集対象の証拠に自身の営業秘密が含まれることを理由として、執行を拒否することができる。これに対して、ドイツでは現場での拒否はできない¹³⁾。執行時に申立人が立ち会うことが無いこと、申立人に鑑定書を開示するか否かの判断を、別途裁判所が行うことが理由と考えられる。

フランスでは営業秘密が含まれていることを理由に、現場で執行取り止めの申立てができる。申立てに対する判断はその場でなされるが、単に営業秘密が含まれると主張するのみでは差押えを回避できない¹⁵⁾。通常、工場などの製造施設には法務関連の業務を行う人はおらず、執行人に対して十分な対応が出来ないことが多い。先の利用経験者へのヒアリングからも、営業秘密であるとの理由で被疑者側からの執行取り止めの申立てはなく、営業秘密と思われる資料を含めて情報収集ができたとの事である。

4. 新たな制度の提案

これまでの調査・検討結果から、日本の提訴前証拠収集処分等（民訴132条の2～9）はほとんど利用されておらず^{4)～7)}、侵害の立証の容易化にほとんど寄与していないという実態（図3“Q3-2”）があることが明らかとなった。そして、その理由としては、提訴前証拠収集処分等は高い侵害の蓋然性が求められる一方で証拠収集を秘密裏に行うことができないことや強制力を有さないこと、さらに営業秘密の開示を伴う場合は事実上証拠収集を拒否できることなど、法制面・運用面で申立人が有効活用しにくい状況があること（第2章参照）が想定された。

一方で、多くのアンケート回答者が侵害被疑製品の発見およびその特定が困難な発明の活用依然として問題意識を抱えており（図1“Q3-1”）、法改正を求める声が存在すること（図2“Q4-1”）も明らかとなった。

これらを踏まえ、当小委員会では訴訟提起前の証拠収集制度について、営業秘密の保護に留意しつつ侵害の立証が容易となる新たな制度の検討を行った。

そして、新たな制度の検討に際しては、ドイツの査察制度やフランスの侵害物品差押制度について研究を行いつつ、アンケートや有識者へのヒアリング結果を活用した。その結果、営業秘密の保護や国外への情報流出による国際競争力低下への懸念に配慮しつつも“ドイツの査察制度を参考に日本に適した法制度を検討すべき”との意見が多く存在したこと（29/40社）（図5“Q4-4”）、日本の特許法や民事訴訟法はドイツ法の影響を受けており、ドイツ法との親和性が高いことなどを鑑み、ドイツの査察制度を参考として、日本版査察制度の提案を試みることにした。

〈アンケート〉

Q 4-4 訴訟提起前に証拠収集力を強化する制度（証拠隠蔽など証拠を使用することが困難な場合に利用される証拠保全とは別です）としてフランスおよびドイツでは、以下のような制度が導入されています。あなたは、フランスやドイツのような制度の日本への導入を検討すべきと考えますか？

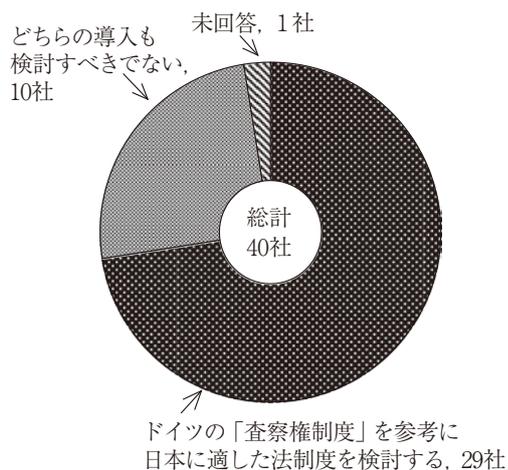


図5 アンケート結果 (Q 4-4)

4. 1 日本版査察制度の全体の流れと課題

当小委員会で提案する日本版査察制度の全体の流れと主な検討課題ならびにその対策案を図6に示す。

査察は、特許権侵害訴訟の提起前に査察を求める申立人が裁判所に請求することで開始される。裁判所は、申立人の請求内容が後述する査察要件を充足するか否かを判断し、査察要件を充足していると判断すれば、査察命令を発令する。査察は裁判所が任命した執行官が行う。執行官は、相手方の施設内部を査察することなどで得られた証拠に基づき、特許発明の構成要件の充足性に関する検討を行い、技術的範囲の属否についての心証を記載した見解書を作成する。そして、裁判所は見解書の内容を吟味し、申立人への見解書の開示要否を判断する。開示

することが妥当であれば見解書を申立人に開示する。これで査察は終了する。

かかる査察制度を導入するに際して、査察命令の要件や見解書の開示要件などの法制面・運用面で検討すべき課題が存在する。査察制度の導入によって訴訟前の証拠収集力を強化すれば、申立人は特許権を有効活用できる一方で、被申立人の立場では、押収された証拠の濫用や営業秘密等の情報取得を目的とした悪用が懸念される。(アンケート結果 (Q 4-9) を参照)

したがって、本課題を検討するに際しては、裁判所は見解書が開示されたときの申立人の利益と、見解書が開示されず営業秘密が保護されたときの被申立人の利益を比較衡量の上、全体として証拠収集力を高めて、顕現性が低い発明に係る特許権の活用を図る制度とする。

当小委員会では、そのような視点に立って考察を行った結果、査察命令の要件は低くしつつ、見解書の申立人への開示基準を厳しくすることで当事者の利益バランスを図ることが適切であるとの基本的な方向性に至り、本課題に対する検討を行った。

4. 2 査察命令

査察は、探索的な制度利用を許さず、査察対象物は特定されなければならないという原則に立ちつつ、侵害可能性の疎明や侵害の蓋然性の高いことを条件とする現行の提訴前証拠収集制度（民訴132条の2～9）や証拠保全手続（民訴234条）よりも認容レベルを低くした方が利用者視点では好ましいと考える。そのような考えに基づき、査察命令の要件として、以下の4つの要件について考察した。

(1) 申立人の適格性

申立人はドイツの制度と同様に、特許権者または専用実施権者とする。ただし、独占的通常実施権者など、特許権侵害行為によって市場シ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

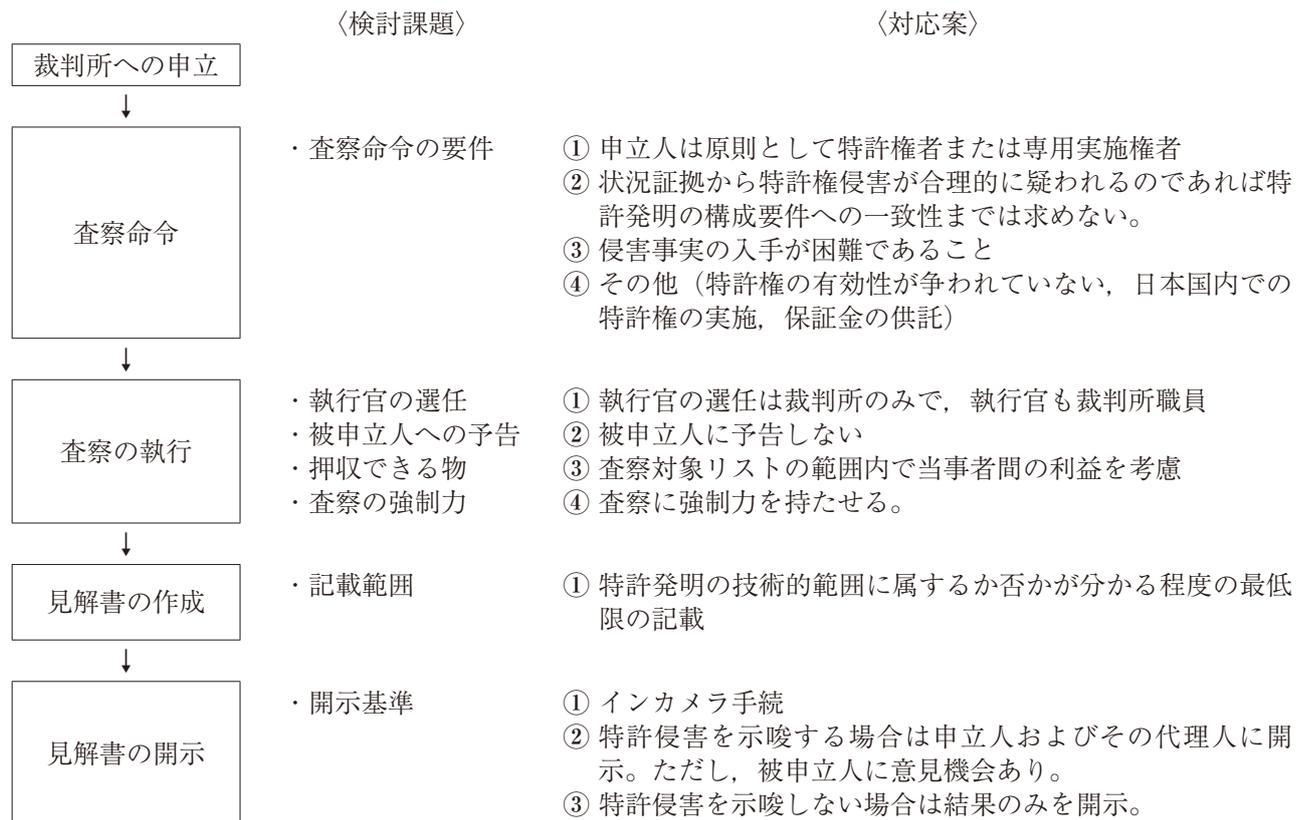


図6 日本版査察制度の全体の流れと主な検討課題ならびにその対策案

エアが奪われるなどの損害が生じる可能性がある通常実施権者等にも、申立人適格を認める余地がある。

(2) 侵害の蓋然性

申立人が提出した証拠から被申立人の対象製品の構成が推定できて、特許権侵害が合理的に疑われるのであれば、特許発明の構成要件との一致性までは求めず侵害の蓋然性の要件を充足する。例えば、工場に立ち入らなければ侵害立証が困難な製造プロセスに関する特許権であれば、相手方が公表した論文や特許公報などの刊行物から当該製造プロセスが特許権を侵害していることが示唆されうるのであれば充足する。また、化学分野であれば、製品に含まれる不純物やその物性等を分析した結果、特許権侵害が示唆されれば充足する。さらにプログラム解析を行わなければ侵害立証が困難なソフトウェア

に関連する特許権であれば、プログラム実行時の動作から特許権侵害が示唆される場合は充足する。

一方、相手方の実施内容を具体的に推測せず特許権侵害がなされたのではないかと、という単なる憶測だけでは充足しない。

(3) 証拠の入手困難性

侵害被疑製品が容易に入手できる場合や、被疑侵害方法が公然と実施されている場合等は査察を認めず、証拠の入手が困難である場合にのみ認める。例えば、一般開放されている工場に立ち入ることによって、侵害行為が容易に特定できるのであれば査察を認める必要はない。申立人は、査察を必要とする事情を疎明する必要がある。

(4) その他の要件

査察申立時に特許権が有効であることが必要である。また、査察申立時に無効審判や異議申立が係属している場合はその状況も考慮する必要がある。

また、いわゆるパテント・トロールによる査察制度の濫用を防止するため、申立人又は申立人から実施許諾を受けた者等が、特許発明を日本国内で実施していることも、要件に加える余地がある。

4.3 査察の執行

裁判所は査察命令を発令するための要件の充足性を照らし、当事者の正当な利益を考量した上で査察命令を発令する。裁判所に任命された執行官が査察を執行する際に主に検討すべき課題として、以下の4つが挙げられる。

(1) 執行官の任命

査察は裁判所が任命した執行官が行う。ドイツの査察制度のように、申立人による執行官の推薦を認めることは、申立人が不当に有利となるおそれがある。そこで執行官は、守秘義務を有する中立的な立場にある者であって、当該技術分野の専門的な知識を有する者とすべきである。例えば、現在の特許権侵害訴訟において、特許法105条2項に基づいて提出された文書の内容をいわゆるインカメラ手続で調べる際には、裁判官と調査官が共に調べ、調査官がレポートを作成する運用を行っていること、またアンケート回答者の大部分（35/40社）が“営業秘密が含まれる証拠の開示先としては裁判所が妥当”と回答していること（図7“Q4-2”）を踏まえると、裁判所が任命した執行官のみが査察を行うことが望ましい。ただし、執行官による技術的理解を補助する目的で、必要に応じて弁護士や弁理士が査察に同伴するという運用も採用しうる。この場合、同伴を許可される弁

護士や弁理士は裁判所によって任命されることが好ましい。

〈アンケート〉

Q4-2 あなたは、どのような開示先であれば、証拠に営業秘密が含まれていても証拠を提出することが妥当と考えますか？（複数選択可）

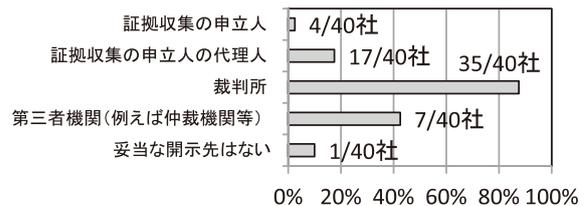


図7 アンケート結果 (Q4-2)

(2) 被申立人への予告

証拠収集力を高める趣旨に鑑み、証拠の紛失、毀損、改変、隠匿を防止するため、不意打ち的な査察が望ましい。査察命令を発令する際に、被申立人の審尋や査察執行時の被申立人への執行予告は、少なくとも直前までは行わないこととする。

(3) 査察対象・押収物

査察対象、及び査察で押収できる物は、申立人が提出した査察対象リストの範囲内とし、査察や押収によって被申立人に生じる損害と、申立人が証拠にアクセスする必要性を考慮して決定する。例えば、査察対象に損害を与えたり、被申立人の設備に損傷を与えたりするおそれがある場合など、被申立人に不当な不利益をもたらすおそれがある場合は認められない。一方で、侵害の立証という観点から、証拠に関する書面の持ち出しや複写、写真撮影、被申立人への質問は、被申立人の営業秘密の存否によらず認められることが望ましい。

(4) 査察の強制力

ドイツの制度は査察に強制力を与えており、被申立人が査察を拒否した場合は刑事罰（罰金刑または禁固刑）まで科している。強制力を認めない場合、被申立人が査察を拒否することが可能となり、制度の形骸化が懸念される。したがって、日本に導入するに際しても刑事罰まで科すか否かはともかくとして、ドイツの制度と同様に強制力を与える必要はある。ただし、強制力を持たせる場合、特に特許権侵害が認められなかった場合に被申立人の利益を保護する措置（後述の4.5章のように見解書を申立人に開示しないこと）を設けることが必要である。

4. 4 見解書の作成

査察を行った執行官は、得られた証拠に基づき、特許発明の構成要件の充足性に関する検討を行い、技術的範囲の属否についての心証を記載した見解書を作成する。

4. 5 見解書の開示

執行官が見解書を作成すると、裁判所は見解書を申立人に開示するか否かを判断する。申立人への開示可否の基準として、見解書が特許侵害を示唆する場合は開示可とし、示唆しない場合は開示不可とするのが、申立人と被申立人の利益の比較衡量の観点からは望ましい。

具体的には、見解書が特許権侵害を示唆する場合は申立人の利益を優先し、原則として見解書を申立人とその代理人に開示する。ただし、開示前には、侵害事実に関係ない営業秘密が見解書に含まれているか否かを被申立人に照会し、侵害事実に関係ない情報は秘匿する（黒塗りとする）などの配慮が必要である。また、開示するにあたっては開示先に秘密保持義務を課すことが望ましい。

一方、見解書が特許権侵害を示唆しない場合は被申立人の営業秘密保護による利益を優先

し、申立人に見解書を開示せず、侵害事実が無かった旨のみを通知することが望ましい(表2)。

表2 見解書の開示基準

		営業秘密の有無	
		有	無
侵害示唆	有	申立人と被申立人の利益考慮し個別判断	開示
	無	非開示	非開示

なお、見解書の内容は、その後に提起された特許権侵害訴訟において裁判所を拘束するものではなく、あくまでも査察で収集された証拠の範囲での鑑定的意見と扱われることが望ましい。

5. おわりに

本稿では、日本並びにドイツ、フランス両国における「訴訟提起前の証拠収集制度」について紹介するとともに、同制度の日本における運用実態と内在する問題点を有識者へのヒアリングやアンケート等を通じて明らかにし、新たな日本版査察制度の提案を試みた。

本稿が我が国の「訴訟提起前の証拠収集制度」の新たな枠組み作りの一助になれば幸いである。

なお本稿は、2014年度特許第2委員会第5小委員会のメンバーである、中村雅彦（小委員長：鹿島）、壺井宏祐（小委員長補佐：東レエンジニアリング）、成井洋二（小委員長補佐：日油）、永松貴志（小委員長補佐：日立ハイテクノロジー）、西田豊（小委員長補佐：パナソニック）、岩坂誠之（富士フイルム）、本山修一郎（日本ガイシ）、前田和明（富士重工業）、望戸力（三菱電機）、小林心（日本電信電話）、遠藤孝行（セコム）、大川竜二（IHI）の執筆によるものである。加えて、本稿のテーマ選定やアンケート内容の検討にあたっては2013年度の当小委員会のメンバーである小瀬木健（前小委員長：NTTファシリティーズ）、藤井裕（前小委員長補佐：

ダイキン工業), 江頭潤 (前小委員長補佐: コニカミノルタ), 鈴木良一 (日本化薬), 吉橋雅人 (TOTO) にも尽力して頂いた。

注 記

- 1) 知的財産訴訟検討会議事録, 首相官邸
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/11titeki.html> (Web参照日: 2015. 3. 31)
- 2) 日本弁護士連合会知的財産制度委員会, 判例タイムズ, No.1160, pp.25~42 (2004)
- 3) 村林 隆一他, 特許侵害訴訟の実務, 経済産業調査会 (2008)
- 4) 弁護士は民事裁判をどう見ているかー弁護士アンケート調査ー, 自由と正義, Vol.64, No.8, pp.33~59 (2013)
- 5) 証拠・データ収集の方法と事実認定, 判例タイムズ, No.1248, pp.5~41 (2007)
- 6) 訴訟代理人から見た知的財産関連事件の立証について, 判例タイムズ, No.1347, pp.27~31 (2011)
- 7) 民事訴訟における証拠収集手続, LIBRA, Vol.8, No.10, pp.19 (2008)
- 8) クリストフ ラーデマッハー, 日本における特許権行使, 知財研紀要, Vol.20, pp.9-1~9-5 (2011)
- 9) 出口雅久, 提訴前情報証拠収集制度と紛争解決に関する若干の考察, 大阪市立大学法学雑誌, 第55巻, 第3・4号, pp.824~841 (2009)
- 10) 営業秘密漏洩の対策 人材を通じた技術流出を防ぐ 西村あさひのリーガル・アウトLOOK, 法と経済のジャーナル
<http://judiciary.asahi.com/outlook/2013052600003.html> (Web参照日: 2015. 3. 31)
- 11) 城山康文他, 知的財産訴訟手続法, 青林書院 (2009)
- 12) Dr. Dirk Schübler-Langeheine, ドイツ特許訴訟における査察命令および証拠収集手続の概要, Law & Technology, No.59, pp.45~48 (2013)
- 13) 国際第2委員会, ドイツ特許権侵害訴訟実務マニュアル (第1版), 日本知的財産協会 (2010)
- 14) Catherine TOUATI他, フランスにおける特許訴訟の概観 パテント, Vol.65, No.1, pp.35~47 (2012)
- 15) 知的財産訴訟検討会議事録, 首相官邸, 知的財産訴訟検討会 資料3 (平成15年4月15日)
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai7/7siryoushu3.pdf> (Web参照日: 2015. 3. 31)

(原稿受領日 2015年7月6日)