

平成 30 年 11 月 21 日

日本の知財紛争処理システムの現状及び  
証拠収集手続の強化の仕組みについて  
(於:産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(第 26 回))

TMI 総合法律事務所  
弁護士 岩倉正和  
同 戸田 暁  
同 岡田 誠

## 1. 日本の知財紛争処理システムの現状

これまでの法改正及び運用の工夫等によって、かつてに比べて権利保護は相当程度進展しているものの、実務的には、まだ不十分であると考えられる。

### (1) 損害額の立証面

損害額の立証に必要な証拠の収集については、充足論・損害論の 2 段階審理が行われ、裁判所が心証開示で侵害の心証を開示した後は、①損害額の立証に必要な証拠についての書類等提出命令は比較的容易に得られること<sup>1</sup>、また、②当事者から自主的に証拠提出がされる場合が多いこと<sup>2</sup>などから、証拠の的確な収集が可能な仕組みになっていると考える。また、当事者が書類等提出命令に従わなかった場合のペナルティである真実擬制(民事訴訟法 224 条 1 項)については、損害額の立証については認める裁判例が多いことから<sup>3</sup>、損害額の立証に必要な証拠の収集という面では大きな問題はないと考える。

### (2) 侵害の立証面

他方、侵害の立証に必要な証拠の収集については、これまで様々な議論がされ、平成 30 年改正がなされたばかりであるが<sup>4</sup>、なお証拠収集の仕組みが不十分であると考える。

平成 30 年改正により非公開(インカメラ)で書類等の必要性を判断できるようになり、これに

<sup>1</sup> 平成27年2月17日付日本弁理士会知財訴訟委員会答申書 1 頁、19 頁等

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho\\_hyoka\\_kikaku/2016/syori\\_system/dai5/siryou3.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/siryou3.pdf)

<sup>2</sup> 『知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究』知財紛争処理システムに関する国内アンケート結果」8-9 頁等

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho\\_hyoka\\_kikaku/2016/syori\\_system/sankou.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/sankou.pdf)

<sup>3</sup> 前掲・日本弁理士会知財訴訟委員会答申書 19 頁

<sup>4</sup> 知財紛争処理手続の拡充として、①証拠収集手続が強化され、裁判所が書類等提出命令を出すに際して、非公開(インカメラ)で書類の必要性を判断できるようになり、当該手続に中立の技術専門家(専門家)が関与できるようになったほか、②「判定」制度の関係書類に営業秘密の記載がある場合、その閲覧を制限することができるようになった。

より被告側から証拠提出がなされる場面が増えることが期待されるが、書類等提出命令は、裁判所が当事者から強制的に証拠を収集する手続ではないことから、証拠収集が困難な場面はなお残るのではないかと考えられる。また、これまで侵害の立証のための書類等提出命令が発令されることは少なく、真実擬制が認められることも稀であったところ<sup>5</sup>、平成30年改正後も、侵害立証との関係で真実擬制の対象が何かといった問題(実務運用上、直ちに侵害が成立するとの真実擬制までしてよいのか等)は残っていることから<sup>6</sup>、同様の状況が続く可能性があり、侵害の立証に必要な証拠の収集という面では問題が残っていると考えられる。

特に、①製造方法の特許に基づいて、工場等の内部での製法について権利主張をする場合や、②物の特許の場合でも、企業間でしか取引されない製品(材料や中間品等)が被疑侵害品であり、かつ最終製品から被疑侵害品の構成を分析することが極めて困難な場合に、証拠の的確な収集の見通しが立たず、事実上、日本での権利行使自体を断念せざるを得ないことがある。<sup>7</sup>

そのような場合に、権利者としては、単に権利行使を断念するか、米国やドイツ等の証拠収集手段が手厚い国での権利行使を検討せざるを得ないことになる。侵害者による日本での侵害行為に対する権利者の救済が図られないばかりではなく、日本で特許を取得しても意味がない、として日本の特許制度自体が弱体化していくことになりかねない。<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> 前掲・日本弁理士会知財訴訟委員会答申書 4-7 頁でも、侵害立証を目的とする書類提出命令が発令された件は1件のみである。なお、当該事件では、被告は一部書類を不提出としたが、不提出部分は当該試験の資料ではないと裁判所に推量され、真実擬制の適用はないとされた。

<sup>6</sup> 知財紛争処理システム検討委員会(第5回)議事録 15-16 頁において、東海林保裁判官が「もし相手方、被告側が出さなかった書類について、もちろん書類提出命令に基づいて出してくれば構いませんけれども、問題は出してこなかったときに真実擬制をするわけですが、その場合、その対象は何かということで、その対象の取り方によっては、もうそれだけで侵害、非侵害が決まってしまうということもあり得るのではないかと思いますので、ここがなかなか難しい一つのハードルになるのではないかと思います。」と述べていることからすれば、平成30年改正後も侵害の立証の場面における書類等提出命令の発令や真実擬制が容易になされず、侵害の立証が困難となる可能性もあると考えられる。

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho\\_hyoka\\_kikaku/2016/syori\\_system/dai5/gijiroku.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/gijiroku.pdf)

<sup>7</sup> 平成30年改正前の資料であるが、一般財団法人 知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書 平成28年3月」48 頁においても、訴訟検討段階において、実に約9割の代理人が証拠収集の困難性に関する経験があるという結果となっている。

[https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015\\_12.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_12.pdf)

また、これも平成30年改正前の資料であるが、前掲・日本弁理士会知財訴訟委員会答申書1頁には、文書提出命令について、「今回抽出された裁判例では、損害の立証を目的とする申立てはかなりの割合で文書提出命令が発令されているが、侵害の立証を目的とする申立ては、対象となる書類を考慮するまでもなく、侵害の存在が認められないとして、申立てを却下するものも多い。探索的な訴訟の排除等の観点から、侵害立証を目的とする申立ての必要性がより慎重に判断されるのは当然ともいえるが、製法発明や中間材料に関する発明など侵害立証が困難な発明の保護の観点からは、活用例の少ない秘密保持命令制度や提訴前照会制度等も含め、引き続き検討が必要と思われる。」(下線付加)とされている。

<sup>8</sup> 一般論ではあるが、同旨の見解として、日本弁理士会平成22年2月17日付意見書には以下のように記載されている(下線付加)。

[https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/201005/jpaapatent201005.003-018.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201005/jpaapatent201005.003-018.pdf)

「…ユーザは多大な労力と費用と時間をかけて権利者となる。しかし、制度の現状は、せっかく取得した権利の行使に不安を感じさせるだけでなく、多くは権利無効による立場の逆転までも心配する心理状態に陥らせるものではないか。そして、それを実際に体験したとき、ユーザは失望し、制度に対する不信を招く。ユーザの多くは、制度の活用を断念し、やがて制度から離れていくに違いない。

そして、世界的に見たとき、このことは、ジャンパッシングにつながる。日本の特許制度が権利者の側を向いて

## 2. 証拠収集手続の強化

### (1) ドイツ査察制度 (Inspection)

上記の実情を踏まえると、我が国でも他国の良い点を取り入れて、更に証拠収集手続を強化する仕組みを検討すべきと考える。米国型のディスカバリー制度は導入が難しいとしても、ドイツ等の欧州型の査察制度をベースとした制度の導入は、引き続き検討すべきであると考えられる。<sup>91011</sup>

なお、米国型のディスカバリー制度は、当事者間における証拠の開示を義務付ける制度であるが、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できるため、裁判の公平、証拠の偏在を解消できるという点では高く評価できるのであるが、米国の訴訟の実態を踏まえると、当事者、特に被疑侵害者側の人的、経済的負担が極めて大きいこと、必要以上の証拠の提出を要求されることがあり、悪意のある者による濫用が増えるおそれがあることが指摘されている。<sup>12</sup>

他方、ドイツでは、2008 年特許法改正 (同年 9 月 1 日施行) の査察制度 (特許法 140c 条) の導入後、現在では特許権侵害訴訟全体の 5-10% 程度で同制度が利用され、特許権者の証拠収集の利益と、被疑侵害者の秘密保持の利益とのバランスが特にうまく取られた制度として、ドイツの実務上は、概ね高く評価がされているとのことである。<sup>13</sup> 日本の民訴法とドイツの民訴

---

いないとすれば、日本への特許出願数が減るばかりでなく、外国人による日本における投資活動も低下していくであろう。下に説明するごとく、特許権には異なる目的の会社同士を結びつける働きがあることを考えれば、真にグローバルな事業展開を行っているごく少数の日本企業をのぞいて、その影響は、外国企業と日本企業とのアライアンスの減少などをもたらし、技術開発に悪影響をもたらすものと考えられる。

また、何より重要なことは、ユーザにとって魅力のない知財制度となったときに最も重大な不利益を受けるのは知財制度の受益者たる日本国国民である。近年の制度改正における議論において、知財制度の受益者たる国民の利益が十分に配慮、議論されていないことに危惧を感じる。」

<sup>9</sup> 産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」(平成29年3月)14 頁には、以下の通り記載されている(下線付加)。

「特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見を基にした適切な判断が求められることや、特に製造方法の発明等に関する事件では、証拠が被疑侵害者側に偏在し、構造的に侵害立証が困難であるといった特殊性に鑑み、証拠収集手続を強化する措置を講ずる必要があると考えられる。

ただし、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)については、強制力のある査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み、提訴後であっても避けるべきとの意見がある。また、我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘もある。こうしたことから、強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討することとし、まずは我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で公正・中立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考えられる。」

<sup>10</sup> 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性についてー知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けてー」(平成28年3月)14 頁参照

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho\\_hyoka\\_kikaku/2016/syori\\_system/hokokusho2.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokokusho2.pdf)

<sup>11</sup> 日本弁護士連合会「『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 日参照

<sup>12</sup> 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会・前掲 13 頁参照

<sup>13</sup> 一般財団法人 知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書 平成28年3月」176-179 頁によれば、ドイツ査察制度への評価として、①侵害のおそれの判断基準が低く

法は基本的構造がよく似ているとの指摘もあり、同制度を導入した場合の効果等については議論が共通するところがあるなど、ドイツの制度や議論を参考にし易いのではないかと料される。<sup>14</sup>

なお、日本の特許法の平成 30 年改正においては、「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)については、強制力のある査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性に鑑み、提訴後であっても避けるべき」との意見や、「我が国の法制度上、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘もある」とのことで、「強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討する」とこととされ、査察制度を導入する改正は見送られた。<sup>15</sup>しかしながら、下記(2)の通り、ドイツの査察制度では営業秘密保護の仕組みが設けられ有効に機能していると思われ、日本でもこれを参考とした営業秘密保護の仕組みが考えられること、また、日本の法制度上も、「民事訴訟法の鑑定制度の特則として、特許法第 105 条の2に損害計算のための鑑定規定があり、これを参考に、侵害に関する鑑定制度として導入する方法があり得る」との指摘<sup>16</sup>があるように、民事訴訟法の特則として査察制度を位置付けることも可能と考えられることから、引き続きかかる査察制度の導入を検討すべきと考える。

## (2) 営業秘密保護の条件

但し、特許制度小委員会等でも従来議論されてきたように、営業秘密の保護については十分な配慮が必要と考える。現行の証拠収集手続をさらに強化する場合には、模索的・探索的な証拠収集にならないように、制度濫用の歯止めの検討が必要である。とりわけ被告側の営業秘密を保護する仕組みを設けることは必須であると考える。

この点でもドイツの制度等が参考になると料される。ドイツの査察制度においては、下記3で述べる、営業秘密を直ちには相手方当事者には開示しない仕組み<sup>17</sup>に加え、裁判所による

---

容易に認められる、②申立てを行ってから Inspection が認められるまで早い、③被疑侵害者が、その施設に対するアクセスを拒む場合には、執行官の支援を受けられるし、必要であれば警察の支援も受けられる、④費用が安い、⑤申立人に、裁判所により任命される専門家の候補を提案する権利がある、⑥原則的に、命令が出される前に、被疑侵害者からの聴取手続はなく、証拠の改竄や破壊ができない、⑦適格な専門家報告書が作成される、といった権利者側の利点があり、他方、⑧査察の範囲は、裁判所があらかじめ表明した質問によって制限されている、⑨Inspection により得られた情報は、原告は裁判所の許可なしに情報を入手することはできない、といった濫用防止手段がある。

[https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015\\_12.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_12.pdf)

<sup>14</sup> 設楽 隆一「知的財産高等裁判所の 10 年間の歩みと特許権侵害訴訟の国際的比較を踏まえた今後の展望」判タ 1412 号 49-51 頁参照

[http://www.ip.courts.go.jp/vcms\\_lf/jiyutoseigi201504.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/jiyutoseigi201504.pdf)

<sup>15</sup> 産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会・前掲 14 頁

<sup>16</sup> 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会・前掲 14 頁

<sup>17</sup> 前掲・一般財団法人 知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書 平成28年3月」172 頁によれば、Inspection における秘密情報の取り扱いには以下の通りである。

「〔手続〕

証拠保全措置と併合された Inspection の場合、秘密情報の保護は、以下のステップにより確保される。

まず、Inspection によって得られた情報は、被申立人及び申立人の弁護士(秘密保持義務が課されている)に対してのみ開示される。この時点では、申立人には開示されない。

査察の範囲の制限、保証金の供託、本案訴訟で被疑侵害者側が勝訴した場合等の損害賠償請求権等、同制度の濫用防止に資する仕組みが存在し、結果として、査察制度の濫用的な利用は抑制され、被告側の営業秘密の保護が相当図られているとのことである。<sup>18</sup>日本において同様の査察制度の導入を検討する際には、このような濫用防止手段を導入することも併せて検討すべきと考える。

### 3. 営業秘密の保護について

証拠収集手続を強化した場合の営業秘密の保護については、ドイツの査察制度において採用されているように、営業秘密の開示先をまず秘密保持義務を課せられた代理人のみに限定し、当事者には開示せず、当事者に開示するかどうかは裁判所が決定する仕組みが考えられる。このような仕組みに対しては、開示された書類等を訴訟代理人及び補佐人のみで評価することができるのか、当事者に開示されないことで本人訴訟の場合に書類等提出命令を利用することができなくなり、弁護士による訴訟を強制することにならないか等が問題視されることもあるが<sup>19</sup>、諸外国では基本的に有効に機能しているとみられることに鑑みると、もちろん運用次第ではあるが、日本でも十分に実効性のある制度として機能し得るものと考ええる。

以上

---

次に、被申立人は、個別の秘密保持の懸念について異議を申立てることができる。申し立てがあった場合、裁判所はそれを検討する。被疑侵害者は、秘密保持の問題が絡んでいることを納得のいくように主張し、証明しなければならない。証明できない場合、専門家の意見書の開示及び守秘義務の取消しがなされる。証明できた場合、関連する内容が歪曲されないときは、専門家の意見書を黒く塗りつぶしたものが開示される。裁判所は、特許権者にとっての開示の利益と、被疑侵害者にとっての秘密保持の利益を考量しなければならない。この考量の結果は、主に特許権の侵害の存在の有無に応じて決まる。報告書から特許権侵害が証明される場合には、特許権者にとっての開示の利益が優先される。特許権侵害が証明されない場合には、秘密保持の利益が優先される。裁判所は、報告書の一部だけを公表することや、秘密部分を選択して削除することを決定することもある。

民事訴訟法第 567 条第 1 項第 2 号に基づき、両当事者は、裁判所の判決に対して上訴することができる。

〔罰則〕

秘密情報の開示は、(弁護士に関する)刑法第 203 条第 1 項第 3 号に基づき、また裁判所が秘密保持命令を出した後は、刑法第 353d 条第 2 号に基づき犯罪である。最高刑は、1 年の自由刑だが、罰金刑に処すこともできる。」

<sup>18</sup> 一般財団法人 知的財産研究所・前掲 178 頁、設樂 隆一・前掲 49 頁等

<sup>19</sup> 文書提出命令の機能強化に関する議論であるが、一般財団法人 知的財産研究所「知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書」25 頁等参照

<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015.07.pdf>