

証拠収集手続の強化に関する論点

特許権侵害訴訟における新たな証拠収集手続として、当事者の申立てにより、一定の要件の下で、営業秘密の保護に十分に配慮しつつ、裁判所が、公平中立な専門家に対し、相手方当事者の工場等において必要な資料を収集して報告書を作成する旨の命令をすることができる制度を検討するに際し、下記論点が存在する。

1. 発令要件

以下の4要件としてはどうか。

- ①対象が、相手方が所持する資料であり、侵害行為の立証に必要であることが明らかなること。
- ②特許権侵害訴訟の相手方当事者による特許権の侵害の蓋然性が認められること。
- ③他の手段（例えば文書提出命令、検証物提示命令等）で収集が困難であること。
- ④「その収集に要すべき時間又は相手方の負担（金銭的負担等）が不相当なものとなることその他の事情により、その収集を行うことが相当でないと認められるとき」に該当しないこと。

2. 申立事項

濫用を防止するため、例えば、申立人に下記の事項を明らかにさせてはどうか。

- ①収集対象となる文書や物品、これらと立証されるべき事実との関係
- ②収集を行う場所
- ③専門家が行うべき行為
- ④特許権の侵害の蓋然性が認められる理由
- ⑤他の手段では収集が困難である事由

3. 主体

- (1) 公正中立な第三者を証拠収集の主体とすべく、裁判所がその第三者（専門家）を指定する制度としてはどうか。例えば、弁護士、弁理士、大学教授等の中から指定することが考えられる。
- (2) 裁判所が指定した第三者（専門家）について忌避の制度を採用してはどうか。また、忌避の申立ての却下決定については、当事者の不服申立て（即時抗告）を認めてはどうか。
- (3) 裁判所が必要と認めた場合、執行官も同行する制度としてはどうか。その場合、執行官の果たすべき役割・権限としては、どのようなものが考えられるか。
- (4) 専門家の秘密漏洩等に対して、刑事罰を措置してはどうか。

4. 発令手続

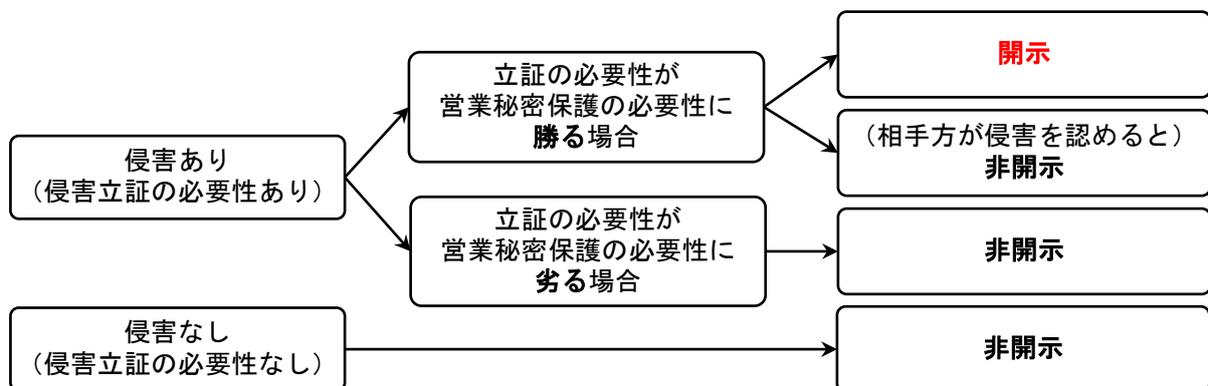
- (1) 裁判所が証拠収集命令を発令する前に、相手方の意見を聴かなければならない仕組みとしてはどうか。
- (2) 裁判所の証拠収集命令に対して、当事者の不服申立て手続（即時抗告）を設けてはどうか。

5. 資料収集の態様

- (1) 例えば、申立てを受けて裁判所が認めた範囲内においてのみ、相手方の工場等への立入り、相手方に対する質問、文書提示や機械操作の要求、計測、実験ができ、また、これら以外の必要な行為であっても裁判所の許可を受けた行為を可能として、その結果を報告書にまとめることとしてはどうか。
- (2) 相手方に協力義務を課した上で、専門家の要求を拒んだ場合の制裁としては、刑事罰ではなく、裁判所が裁量により真実擬制をすることができることとしてはどうか。
- (3) 申立人やその代理人の立会いは、営業秘密保護の観点から、認めないことが相当ではないか。

6. 報告書の取扱い

- (1) 専門家が作成した報告書については、相手方の営業秘密及び相手方が保護する義務を負う第三者の営業秘密保護の観点から、相手方に開示し、黒塗りの申立てをさせ、文書提出命令の手続と同様に、裁判所は「正当な理由」がある場合に、黒塗りを認める制度としてはどうか。



- (2) 「正当な理由」の有無については、文書提出命令の手続と同様、侵害立証のための

必要性と営業秘密保護の必要性との比較衡量の上で決定されることと整理してはどうか（相手方の営業秘密については、侵害立証に必要な場合のみ開示することを想定）。

- (3) 第三者の営業秘密が含まれている場合についても、上記と同様の整理としてはどうか。
- (4) 裁判所が「正当な理由」を判断するに際しては、文書提出命令の手続と同様、インカメラ手続、当事者・当事者代理人への開示手続、秘密保持命令を措置してはどうか。
- (5) 報告書の黒塗りの是非については、当事者に不服申立て（即時抗告）を認めてはどうか。
- (6) 黒塗り後の報告書の閲覧については、当事者のみに認めることとし、秘密保持命令の対象としてはどうか。

7. その他

証拠収集の費用負担について、どう考えるか（専門家に関する費用（旅費や報酬等）については、訴訟費用（敗訴者負担）とし、必ずしも訴訟費用には含まれない費用であって相手方に発生する費用（サンプルの提供に係る費用等）については、相手方の負担としてはどうか。このように考えても、相手方の負担が不相当なときには発令できない仕組みであれば、問題ないのではないか。）。

以上