

証拠収集手続の強化

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、これまでの委員会で出されたご意見や提案募集の結果等を踏まえ、以下のように整理する。

1. 発令要件

①「必要性」の要件に、②「蓋然性」、③「補充性」、④「相当性」を加えた4要件とする。新たな証拠収集手続は、当事者間における任意の証拠提出を促す効果を与えるものであり、下記発令要件のもとで、いわば「伝家の宝刀」として運用されることが期待される。

①「必要性」；対象が、相手方当事者が所持する資料であり、侵害行為の立証に必要なものであること。

- 侵害の立証に必要なものであることが「明らかなもの」であることを要件とする考え方もあるが、「明らかなもの」との要件は、提訴前の証拠収集処分を定めた民訴法第132条の4に固有の要件であり、不要ではないかとの意見を踏まえ、「明らかなもの」であることは不要ではないか。

②「蓋然性」；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。

- ドイツの提訴前査察は仮処分として行われるため、侵害の蓋然性が発令の要件とされているのであり、これを要件とすることは日本の民事訴訟法体系においては異例であるが、相手方に一定の負担をかけるような証拠収集であることを踏まえれば、結論的には妥当ではないかとの意見を踏まえ、当該要件を設けるべきではないか。

③「補充性」；他の手段で収集が容易でないこと。

- 他の手段で収集が「困難である」（民訴法第132条の4参照）との要件を設ける考え方もあるが、例えば、市販製品が簡単に手に入る場合にまで発令されるということを防ぐ意味はある一方で、文書提出命令や検証物提示命令で収集することが困難とまではいえないケースも多く、裁判所が新たな証拠収集手続を発令しにくくなり、使われない制度となってしまうおそれがあるとの意見があった。
- 他方、相手方に一定の負担をかけるような証拠収集であることから、補充性の要件を設けることは合理的との意見もあった。

➤ このため、当該要件を一定程度緩和し、他の手段で収集が「困難である」という要件ではなく、他の手段で収集が「容易でない」という要件にしてはどうか。

④「相当性」；「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。

➤ 方法の特許の侵害事案では、工場の操業停止や高価なサンプル製品の提供等で相手方に大きな負担がかかることも想定されることから、当該要件を設けるべきではないか。

➤ 「その他の事情」として、第三者の営業秘密や防衛情報の漏洩のおそれが含まれると解すべきではないかとの意見があった。

2. 申立事項

濫用を防止するため、申立人に下記の事項を明らかにさせるべきである。

- ①立証されるべき事実
- ②収集対象となる文書や物品、及びこれらと立証されるべき事実との関係
- ③収集を行う場所
- ④専門家が行うべき行為
- ⑤特許権の侵害の蓋然性が認められる理由
- ⑥他の手段では収集が容易でない事由

3. 主体

(1) 公正中立な第三者を収集の主体とすべく、裁判所が専門家を指定する制度とする。専門家としては、弁護士、弁理士、研究者等の中から指定することが考えられる。

➤ 専門家のスペックについては、もともと秘密保持義務がかかっており、その義務違反があった場合にはく奪されるような資格を有する者に限るべきではないかとの意見があったが、それ以外の幅広い職種の専門家を指定できるようにすべきではないか。

(2) 裁判所が指定した専門家について忌避の制度を採用する。また、忌避の申立ての却下決定については、忌避申立人の不服申立て（即時抗告）を認める。

➤ 専門家の地位は、鑑定人に近いと考えられることから、忌避の要否を考える必要があるとの意見を踏まえ、忌避の制度を採用すべきではないか。

(3) 裁判所が必要と認めた場合、執行官も同行する制度とする。

➤ 執行官の役割は、現場での抵抗排除と捉えるべきではなく、民間人である専門家が行う収集の公平性・透明性を担保し、真実擬制の前提となる行為がど

のような経緯で行われたかを公証する観点から、執行官の役割を考えるべきではないかとの意見があったが、執行官制度の趣旨を踏まえて、引き続き、その役割・権限を整理したらどうか。

- 専門家が不慣れな場合も多いので、執行官にも同行してほしいとの意見があった。

(4) 専門家の秘密漏洩等に対して、刑事罰を措置する。

- 専門家のスペックを、もともと秘密保持義務がかかっている資格に限定すべきとの意見もあったが、それ以外の幅広い職種が専門家として指定されることも見据え、固有の刑事罰を措置したらどうか。
- 対象となる秘密の範囲については、不正競争防止法で規定される営業秘密の範囲（不競法第2条第6項）との関係を整理すべきではないかとの意見があった。

4. 発令手続

(1) 裁判所が資料収集の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こととする。

- 裁判所が資料収集の命令を発令する前に、申立人及び相手方が参画して議論する場を設けることが重要との意見を踏まえ、相手方の意見を聴くプロセスを設けるべきではないか。

(2) 裁判所の資料収集の命令及び却下の命令に対して、当事者の不服申立て手続（即時抗告）を設ける。即時抗告は、申立人及び相手方の双方が可能とする。

- 資料収集の命令の発令段階で即時抗告を認めると、その審理に時間がかかり、制度の円滑な運用に支障を来すのではないかとの意見もあった。
- 他方、資料収集の命令が相手方に一定の協力義務を課するものであること、「1. ③」の補充性の要件を緩和すれば、即時抗告の審理が短期間となることが期待できることなどから、上記のとおりとしたらどうか。
- 即時抗告は、相手方のみならず、申立人も可能であることとしたらどうか。

5. 資料収集の態様

(1) 申立てを受けて、裁判所が認めた範囲内（収集の対象、場所、日時、専門家の行為等）においてのみ、資料収集を実施。専門家は、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、実験その他裁判所の許可を受けた行為を実施することが可能として、その結果を報告書にまとめる。

(2) 相手方に協力義務を課した上で、専門家の要求等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。

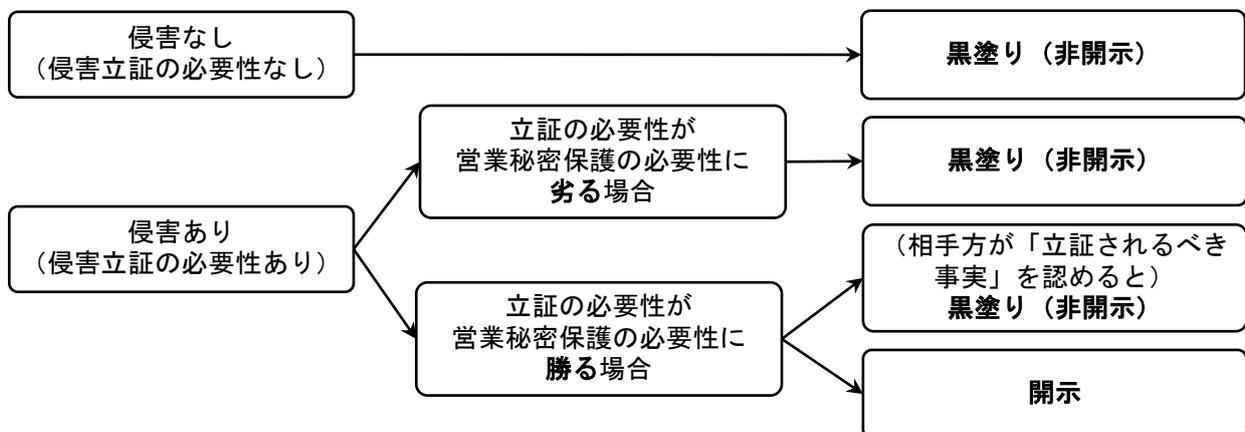
(3) 申立人やその代理人の立会いは、営業秘密保護の観点から、認めない。

- 資料収集が適正に行われたかどうかを申立人側が確かめることができるよう、少なくとも、申立人の代理人の立会いは認めるべきとの意見があった。
- 他方、営業秘密の漏洩のリスクの観点から、申立人側の立会いは認めるべきではなく、専門家の質の担保や事前の打合せを充実させることで足りるのではないかとの意見があった。
- これらの意見を踏まえ、営業秘密保護の観点から、申立人やその代理人の立会いは認めないこととしたらどうか。

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、相手方に送付し、黒塗り（非開示）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する。

(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する。



(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する。

(4) 裁判所が「正当な理由」を判断する際の手続は、文書提出命令の手続と同様のものとする。すなわち、裁判所は、提出された報告書の内容を見て、「正当な理由」があるか否かを判断するが、申立人側への意見聴取のための開示手続及び秘密保持命令については、裁判所が必要と認めるときに限り実施することとする。

- 少なくとも、申立人の代理人には必ず意見聴取のための開示を実施すべきとの意見もあったが、侵害なし（侵害立証の必要性なし）の場合にまで開示す

ることは、営業秘密保護の観点から問題があるとの意見もあったことから、文書提出命令の手續と同様、インカメラ手續及び申立人の代理人への開示は必要的なものとはしないこととしたらどうか。

- また、申立人本人に対する意見聴取のための開示に反対する意見があったが、本人訴訟が認められていることとのバランス上、文書提出命令の手續と同様、秘密保持命令の発令を可能とした上で、申立人本人、専門委員に対する開示手續を設けることとしたらどうか。

(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）を認める。即時抗告は、申立人及び相手方の双方が可能とする。

- どこまで黒塗りをするかによって、訴訟の帰趨が左右される面があることを踏まえれば、相手方のみならず、申立人からの即時抗告も可能とすべきとの意見を踏まえ、即時抗告は、申立人及び相手方の双方が可能としたらどうか。

(6) 黒塗り後の報告書の閲覧・謄写については、当事者及びその代理人のみに認めることとし、秘密保持命令の対象とする。当事者が黒塗り後の報告書を特許権侵害訴訟における証拠として活用するためには、黒塗り後の報告書を謄写した上で、改めて書証として提出する必要があると整理する。

- 黒塗り後の報告書にも営業秘密が残る場合があり得ることから、当事者及びその代理人のみがアクセスできる仕組みとすべきとの意見を踏まえ、黒塗り後の報告書の閲覧は、当事者及びその代理人のみに認めることとし、閲覧する者に対し、秘密保持命令がかけられるようにしたらどうか。

7. その他

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、相手方の負担とする。

- 提訴前の証拠収集の処分に係る裁判に関する費用が申立人の負担であることに鑑み（民訴法第 132 条の 9）、専門家に関する費用を訴訟費用として敗訴者負担とすることはハードルが高いのではないかとの意見があった。
- 他方、鑑定に係る費用が訴訟費用として敗訴者負担であることに鑑みれば、専門家に関する費用は、訴訟費用として敗訴者負担としたらどうか。
- 相手方に発生する費用については、相手方に不相当な負担が見込まれるときには発令できない仕組みとした上で（1. ④を参照）、当該費用の負担については、鑑定や検証と同様、相手方の負担としたらどうか。

以上