

第2章 インカメラ手続の拡充

1. 改正の必要性

(1) 従来の制度

特許法第105条第1項本文は、裁判所が特許権等侵害訴訟において、当事者の申立てに基づき、侵害行為の立証又は損害の計算のために必要な書類の提出を命ずることができる旨を定めている。他方、同項ただし書においては、書類の所持者が書類提出を拒むことについて「正当な理由」があるときは、裁判所が書類の提出を命じられない旨を規定しており、これを受けて同条第2項は、当該ただし書の「正当な理由」の有無を判断するために必要がある場合には、裁判所は書類の所持者にその提示をさせることができること、また、何人も当該書類の開示を請求できない旨を定めている。

このような裁判所のみが書類を実見し、判断を下す手続は、「インカメラ手続」と呼ばれており、侵害行為や損害の立証の容易化と営業秘密の保護とのバランスを図る観点から導入されている。

また、同条第3項は、書類の所持者が書類の提出を拒むことについて「正当な理由」があるかどうかについて、裁判所が書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合は、法人の代表者）又は当事者の代理人、使用人その他の従業者）、訴訟代理人又は補佐人に対して当該書類を開示できると規定している。

当該規定は、裁判所が同条第2項によるインカメラ手続において提示された書類の内容を確認した結果、当事者等の意見を聴かなければ「正当な理由」の有無を判断できない場合に、裁判所が当事者等の意見を聴くことで、その判断の参考とするよう措置されたものである。

(2) 改正の必要性

① 証拠提出手続の強化の必要性

近年、IoTの浸透に伴って既存技術にソフトウェアによる情報処理やネットワーク技術を組み合わせた発明が増加し、また、1つの製品やサービスに膨大な件数の特許が関与することから、特許をめぐる権利関係が複雑化している。特に、ソフトウェア関連の技術は、製品から特許権の侵害の有無を判断することが難しいことに加え、侵害立証に必要な証拠が被疑侵害者側に偏在しているという特殊性がある。このような事情から、特許権者と被疑侵害者との立証負担のバランスを図る上で、被疑侵害者に証拠を提出させる手続を強化する重要性が高まっている。

② 裁判所による実見の必要性

特許法第105条に規定される書類提出命令は、証拠調べの必要性があることが発令の要件とされている（特許法第105条第1項、民事訴訟法（平成8年法律第109号）第181条第1項）。

一般に、特許権の侵害立証のために提出が求められる書類は、民事訴訟の書類と比較して、(i)技術的に複雑で膨大な量となる、(ii)文言や図面の解釈が主な争点となるため実際の表現の確認が重要である、(iii)他の専門訴訟の書類（医療過誤事件におけるカルテ等）と比較して類型的でない上に様々な技術分野に及ぶ、という特徴がある。

これらの特徴により、特許権者にとっては、実際の書面を見ることなく書類を証拠として取り調べる必要性を立証することは難しく、裁判所にとっては、実際の書類を見る前に申立書の主張のみで提出の必要性を判断することは困難な場合が多い。そのため、証拠調べの必要性が書類提出命令発令の障壁となっているとの指摘がある。

実際、侵害立証目的の発令実績はほとんどなく（知財侵害訴訟で書類提出命令の発令の有無が判決文中で確認された事件で、51件中2件¹⁾）、また、裁判所が書類提出の必要性なしとして書類提出命令の申立てを却下する場

合は理由を明示的に示す必要がない。こうした事情から申立て自体を断念する事例があることも踏まえると、潜在的な申立ては相当数あるものと思料される。

こうした問題を解消すべく、裁判所が実際の書類を見てその必要性を確認し、書類提出の必要性を判断しやすくする措置を講ずる必要がある。

③ 中立的な技術専門家の関与の必要性

特許権等侵害訴訟において、裁判所は書類提出命令の発令にあたり、書類の提出を拒む「正当な理由」があるかどうかを判断するために、インカメラ手続において所持者に書類を提示させることができる（特許法第105条第2項）。また、裁判所は必要に応じて申立人等の当事者等に書類を開示して意見を聴くことができる（同条第3項）。このインカメラ手続で提出される特許に関する書類は、一般民事訴訟と比較して技術的に複雑であり、専門的知見が必要な場合が多いが、現行制度上、第三者の技術専門家がインカメラ手続に関与することはできない。この点、平成16年に技術的な説明や意見をインカメラ手続で活用することを目的として、当事者等及び技術専門家を書類の開示先に加える改正が検討されたが、技術専門家の候補とされた専門委員を創設した平成15年改正民事訴訟法が未施行であったことから、技術専門家を開示先とする改正は見送られ、当事者等のみを開示先とする改正がなされている。

しかしながら、専門委員制度が一定の実績を上げている近年、研究者等の当事者がインカメラ手続で相手方の営業秘密を知得してしまうことは、その後に営業秘密を流用したと指摘されるおそれがあり問題となるため、営業秘密の保護にも留意した上で、中立的な第三者の技術専門家にも書類を開示できるようにすべきとの意見が多数寄せられている。特に、IoT時

1 知的財産戦略本部 知財紛争処理システム検討委員会 第5回会合 資料3 岡部委員 提出資料「知財訴訟における文書提出命令に関する調査・研究及び提言」

代を迎え、技術が一層高度化することを踏まえると、技術専門家たる専門委員が証拠収集手続に参加できることが必要である。そこで、専門的な知見を活用するため、インカメラ手続の開示先として、秘密保持義務を課された中立的な第三者の技術専門家たる専門委員を追加する措置を講ずる必要がある。

2. 改正の概要

(1) 書類提出の必要性を判断するためのインカメラ手続の導入

特許法第105条において、裁判所がインカメラ手続で実際に書類を見た後、書類提出の必要性を判断できる規定を設けた。あわせて、同条第4項(改正後第5項)で準用される検証物提示命令についても同様の手当を行った。

(2) インカメラ手続に専門委員が関与する制度の導入

特許法第105条の書類提出命令に係るインカメラ手続において、裁判官が、秘密保持義務を課された技術専門家である民事訴訟法上の専門委員の説明を聴くことができる規定を新設した。あわせて、同条第4項(改正後第5項)で準用される検証物提示命令についても同様の手当を行った。

3. 改正条文の解説

(1) 書類提出の必要性を判断するためのインカメラ手続の導入

◆特許法第105条

(書類の提出等)

第百五条 (略)

2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうか

かの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

- 3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4・5 （略）

① 必要性判断に係るインカメラ手続の導入（第2項）

特許法第105条第2項は、裁判所が書類の所持者にインカメラ手続で書類を提出させることができる場合を規定している。従前は、同手続の利用は書類提出を拒む「正当な理由」の判断に限られていたが、今般の改正により、裁判所が侵害行為の立証又は損害額の計算のために必要な書類であるかどうかを判断するため必要があると認めるときにも、書類を提出させることができることとした。

これまで裁判所は、当事者等によって提出された申立書等によって書類提出の必要性を判断していたが、今般の改正により、インカメラ手続を経て書類を実見した上でこれを判断できるようになる。

この措置により、裁判所が書類提出命令の要否を判断しやすい環境が整うとともに、審理に対する当事者の納得感が向上することが期待される。

なお、裁判所が証拠調べの必要性がないと判断して申立てを却下した場合、この判断は即時抗告による不服申立ての対象とはならないと解されて

いるが（最判平成12年3月10日民集54巻3号1073頁）、これは裁判所がインカメラ手続を経た上でその判断を行った場合も同様であると考えられる。

② 必要性判断に係るインカメラ手続の書類開示先（第3項）

特許法第105条第3項は、インカメラ手続において提示された書類を当事者等に開示して意見を聴くことができる旨を規定するものである。改正前は、書類提出を拒む「正当な理由」の判断に限られていたが、今般導入する必要性判断に係るインカメラ手続においても、裁判所が書類の提出の必要性を判断する際に、必要があると認めるときは、提示された書類を当事者等に開示して意見を聴くことができるようにするため、第2項と同様の改正を行っている。

(2) インカメラ手続に専門委員が関与する制度の導入

◆特許法第105条

（書類の提出等）

第百五条（略）

2・3（略）

4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

5（略）

民事訴訟法には、平成15年改正によって専門委員制度（同法第1編第5章第2節第1款）が設けられている。

専門委員は、秘密保持義務が課された非常勤の裁判所職員であり、その専門知識を活用して、争点整理等（民事訴訟法第92条の2第1項）、証拠

調べ（同条第2項）、和解（同条第3項）の手続に関与しているが、特に専門的知見が必要とされる特許等関連訴訟において重要な役割を担っている。

新設の特許法第105条第4項は、裁判所が、書類提出の必要性判断又は書類提出を拒む「正当な理由」の有無の判断のために書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、専門委員に対して当該書類を開示できるようにしたものである。

専門委員に書類を開示する際には、手続保障の観点から、当事者の同意まで求めることとしている。これは、専門委員による説明は、書類提出の必要性や、提出を拒む「正当な理由」の有無に関する裁判官の判断に影響を与え、証拠の採否、ひいては裁判の結果を左右する可能性があり、専門委員のインカメラ手続への関与に当たっては、当事者の意向をより手続に反映させることが相当と考えられるためである。

専門委員の説明は、書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭で行われるか（民事訴訟法第92条の2第1項）、進行協議期日において口頭で行われることとなる（民事訴訟規則（平成8年最高裁判所規則第5号）第34条の2）。

(3) 検証物提示への準用

◆特許法第105条

（書類の提出等）

第百五条（略）

2～4（略）

5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

書類提出命令に関する規定は、侵害行為の立証又は損害の計算に必要な検証物の提示についても準用されているが、検証物についても書類と状況は同じであるため、必要性判断のインカメラ手続についても検証物を対象とした。同様に、第3項で導入した必要性判断における当事者等の意見聴取及び新設第4項の専門委員の関与についても検証にも適用されることとしている。

4. 他法の関連改正

実用新案についても特許と同様、権利関係の複雑化や技術の高度化に伴う証拠収集手続の強化の必要性が高まっており、また、意匠や商標の分野においても、特に間接侵害（意匠法第38条、商標法（昭和34年法律第127号）第37条）の事件における証拠収集手続を強化するため、改正特許法第105条を実用新案法第30条、意匠法第41条及び商標法第39条で準用することとした。

また、不正競争防止法においても、特許法と同様の理由から、同じ改正を行った（不正競争防止法第7条第3項）。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行する（改正法附則第1条本文）。

具体的な施行期日は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成30年政令第257号）により、平成31年7月1日（令和元年7月1日）とした。

(2) 経過措置

なし

