

平成15年4月15日

司法制度改革推進本部
知的財産訴訟検討会 御中

日本弁理士会
村木 清司

証拠収集手続の機能強化について(意見書)

1. 訴え提起前における証拠収集について

1. 基本的考え方

知的財産関連訴訟の分野においては、少なくとも特許権等に関する侵害訴訟について、訴え提起前における証拠収集の実態を改善するための新たな証拠収集手続の機能強化を図る制度が、訴え提起をする側の負担と相手側の負担とのバランスが十分に配慮されたものとされて導入されることが望まれる。

2. 特許権等に関する侵害訴訟についての訴え提起前における証拠収集の実態を改善するための証拠収集手続の機能強化の必要性

(1) 特許権等に関する侵害訴訟の代表的なものである特許権侵害訴訟にあつては、特許権者等の訴えを提起しようとする者に、相手側の「物」もしくは「方法」が特許権を侵害していること、とりわけ、相手側の「物」もしくは「方法」が、当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属していることについて確信が得られ、かつ、その立証について十分な自信が得られる状況のもとでの提訴が求められる。

しかしながら、現状のもとにあつては、この要求に応えるには多大な困難に直面することが少なくない。このような困難は、特許権を侵害していると推測される「物」もしくは「方法」についての証拠が相手側の手の内のみ存在するという、証拠の偏在に起因する。特に、特許権が「物」を生産する生産方法あるいは生産装置に関するものであるところ、相手側が実施している生産方法あるいは生産装置が公開されていず、製造された「物」（特許権の対象ではない）を根拠に、方法又は装置の発明に係る特

許権の侵害を推測せざるを得ない場合等が問題となる。

- (2) 現行制度のもとにあっても、訴えを提起しようとする者の負担の軽減に繋がる措置はとられている。例えば、民事訴訟法第234条～第242条に見られる証拠保全手続であり、また、特許法第104条に見られる生産方法の推定に関する規定である。

しかしながら、このような証拠保全手続、生産方法の推定等が用意されたもとにあっても、実態的には、訴えを提起しようとする者の負担の軽減は然程図られていない。証拠保全手続は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があることが要件とされ、その申立てにあたっては、証拠保全の事由を疎明しなければならず、また、特許法第104条に見られる生産方法の推定は、「物」を生産する方法の発明に係る特許権について、その「物」が特許出願の時点で新規であった場合に限って、その生産方法に関する推定を働かせようというものに過ぎないからである。
(添付具体例参照)

- (3) そこで、このような場合、訴訟を提起しようとする者による、相手側の「物」もしくは「方法」が特許権を侵害していることについて確信が得られ、かつ、その立証について十分な自信が得られる状況のもとでの提訴のための負担、もしくは、訴訟の回避のための負担を軽減すべく、訴え提起前における証拠収集の実態改善が図られることになる証拠収集手続の機能強化が望まれることになる。

3. 訴えを提起しようとする側の負担と相手側の負担とのバランス

- (1) 特許権等に関する侵害訴訟に関連した訴え提起前における証拠収集の実態改善が図られることになる証拠収集手続の機能強化の実現については、例えば、第156回通常国会に上程されている民事訴訟法改正法案に盛り込まれた訴え提起前における証拠収集方法についての更なる強化、米国のディスカバリー制度等を参考にした新たな制度の導入等々の様々な可能性が考えられるが、いずれにしても、十分に考慮されるべきことは、訴えを提起しようとする側の負担と相手側の負担とのバランスである。
- (2) 訴え提起前における証拠収集ということからして、開示すべき証拠の開示に伴って、例えば、本来開示の必要がないものまで付随的に開示されて

しまうというリスクを負うことも含めた、証拠を開示する相手側の負担が、より大とされることが容易に想定される。例えば、開示を求められた者が、実施している生産方法を開示する場合、特許要件を充足しているか否かの判断を可能とするための開示に伴って、各工程における温度管理の手法を含む各種の管理手法等々の、所謂、ノウハウに関わる営業秘密も付随的に開示されてしまうことになるリスクを負わざるを得ない。

それゆえ、証拠収集手続の機能強化に伴って、不本意ながら開示されてしまう相手側の営業秘密等の保護を目的とする厳重な秘密保持の義務化等を含めた、相手側の負担を軽減させて、訴えを提起しようとする側の負担とのバランスをとるための措置が必要とされる。

(3) また、訴訟を提起しようとする側による手続の濫用も考えられるところであるので、斯かる濫用の防止効果をもたらす措置も必要である。

・ 弁護士 / 弁理士 - 依頼者間文書の開示免除の明確化について

1. 基本的考え方

証拠収集手続の機能強化に関連して、訴え提起前後を通じ、弁護士 / 弁理士が作成する依頼者の用に供する文書（電子データを含む。以下同様。）、及び、弁護士 / 弁理士と依頼者との間で交わされる意思伝達（コミュニケーション）をあらゆる文書等の弁護士 / 弁理士 依頼者間文書は、開示免除の対象になる旨が明確に規定されることが必要である。

2. 弁護士 / 弁理士 - 依頼者間文書の開示免除の必要性

(1) 特許権等に関する侵害訴訟等の知的財産権関係訴訟に関しては、訴え提起前の段階において、弁護士 / 弁理士（特に、弁理士）が、権利についての確認、評価、有効 / 無効に関する判断、さらには、特定の対象物件が特許発明の技術的範囲に属するか否か、権利を侵害していると考えられるか否かの判断等を行い、それに基づく鑑定、報告、意見等を文書に纏めて依頼者の用に供することが通常行なわれる。また、訴え提起前の段階における弁護士 / 弁理士と依頼者との間で文書をもって交わされる意思伝達も、他の分野における侵害訴訟に比して極めて頻繁である。

そして、これらのことは、訴え提起後であっても同様に言えることであ

る。

このような弁護士／弁理士が作成する依頼者の用に供する文書、及び、弁護士／弁理士と依頼者との間で交わされる意思伝達をあらわす文書等の、弁護士／弁理士 依頼者間文書は、その後、外部の者への開示用に作り直されることはあるにしても、それ以外においては、外部の者に開示することを予定していないものである。それゆえ、こうした文書が、侵害の証拠に関わるものとして所有者の意に反して開示が強制される場合には、依頼者が著しい不利益を受ける虞があり、また、弁護士／弁理士の業務に支障が来たされることになる。

- (2) 文書の一般的提出義務を定めた現行民事訴訟法第220条には、上述の点を含めた文書提出に伴う不利益あるいは支障を回避するための措置がとられている。即ち、現行民事訴訟法第220条第4号には、(a)「弁護士、弁理士が職務上知り得た事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載された文書」、(b)「技術又は職業の秘密に関する事項で黙秘の義務が免除されていないものが記載された文書」(第4号八)、さらには、(c)「専ら文書の所有者の利用に供するための文書」(第4号二)が、提出義務が免除される例外として挙げられている。前述の弁護士／弁理士 依頼者間文書は、様々であるが、多くのものは、斯かる(a), (b)もしくは(c)の文書に該当し、民事訴訟法第220条第4号八もしくは二が適用される状況にある限り提出義務を免れると考えられる。
- (3) また、特許権等に関する侵害訴訟における損害の計算のため必要な書類に関する提出命令について規定した特許法第105条は、書類の所有者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは提出義務が免除される旨を定めている。しかしながら、この場合、弁護士／弁理士 依頼者間文書が、斯かる提出義務の免除の対象とされるものか否かは明らかではなく、実際にあたって個々に判断されることになると考えられる。
- (4) 前述のように、特許権等に関する侵害訴訟に関連した、訴え提起前における証拠収集の実態改善が図られることになる証拠収集手続の機能強化は是非とも必要とされるところである。他方、民訴法220条は基本的に訴え提起後における裁判所に対する文書提出を対象とした規定である。弁護士／弁理士 - 依頼者間文書は常に開示対象とならないという保証がなければ弁護士／弁理士 - 依頼者間の情報伝達が阻害されるおそれがあり、ひいては健全な産業活動が阻害されるおそれがある。
- (5) したがって、訴え提起前の証拠収集手続の強化が図られるにあたっては、それが如何なる形で具現化されるにしても、依頼者(訴えを提起しようと

する側あるいは相手側)の利益の保護と弁護士/弁理士の職務への信頼性の確保のため、訴え提起後のみならず訴え提起前においても、少なくとも現行民事訴訟法第220条に規定されている文書提出義務の免除と同等な範囲での文書開示免除が、弁護士/弁理士 依頼者間文書について認められることを、明確に規定した制度とすべきである。

以上

[添付具体例]

- ・ 例えば、特許権の設定登録がなされた特許出願明細書における特許請求の範囲の記載が、

『ポリエチレンテレフタレート樹脂製壘体の2軸延伸ブロー成形方法であって、一次ブロー成形操作によって2軸延伸ブロー成形された一次中間成形品を加熱して二次中間成形品に強制的に収縮成形し、該二次中間成形品をほとんど延伸変形させることなく壘体にブロー成形する2軸延伸ブロー成形方法。』（特公平7-67732号より抜萃）

とあり、

この方法によって生産されたであろうことが推測される「物」であるポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂製壘体を生産する壘体生産者(当該特許に関する実施権を有していない)がいて、その壘体生産者が実施している生産方法が「一次中間成形品を加熱して二次中間成形品に強制的に収縮成形し、」を充足するものであるか否かが問題である場合。

- ・ この場合、ポイントは、最終製品であるPET樹脂製壘体となる前の段階の二次中間成形品が加熱により強制的に収縮成形されたか否かであるから、PET樹脂製壘体は勿論のこと、二次中間成形品もしくは一次中間成形品を見ても、それだけからは問題解決には至らず、問題解決には、証拠調べによって壘体生産者が実施している生産方法が偽りなく明らかにされることが要される。
- ・ しかしながら、この場合、壘体生産者が実施している生産方法は、直ちに、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると言えるものではなく、それゆえ、証拠保全手続をとることは困難である。また、壘体生産者が生産するPET樹脂製壘体自体は、当該特許権の設定登録がなされた特許出願の出願日の時点で新規であったものとは言えないので、特許法第104条の生産方法の推定も機能しないことになる。
- ・ 従って、当該特許権に関する訴訟を提起しようとする者にとって、壘体生産者が実施する生産方法が特許権を侵害していることについて確信が得られ、かつ、その立証について十分な自信が得られる状況のもとで提訴することが困難とされるのである。