



侵害の立証が困難な権利の活用を図る  
「訴訟提起前の証拠収集制度」  
に関する一考察

2014年度 特許第2委員会第5小委員会

関東部会：2015年11月24日 鹿島建設(株)

中村 雅彦

関西部会：2015年11月26日 日油(株)

成井 洋二



# 本日のご報告内容

1. 第5小委員会の活動について
2. 論説の紹介
3. まとめ



# 1. 第5小委員会の活動について

## ◆ 調査研究課題

「特許制度の在り方の研究」

## ◆ 中長期テーマ(2年～3年)

## ◆ アウトプット:

– 2011～2012年度

- Q & A「H23年度特許法改正について」

(2012年6月号掲載)

- 今更聞けないシリーズ「先使用権制度の基礎」

(2012年9月号掲載)

- 論説「LOR制度導入によるライセンス活性化を軸としたオープン・イノベーション推進の考察」(2013年12月号掲載)



# 1. 第5小委員会の活動について

## ◆ メンバー

### 2013年度(13名)

小瀬木健(NTTファシリティーズ、小委員長)、藤井裕(ダイキン)  
江頭潤(コニカミノルタテクノロジーセンター)、吉橋雅人(TOTO)  
鈴木良一(日本化薬)、永松貴志(日立ハイテクノロジーズ)  
岩坂誠之(富士フイルム)、壺井宏祐(東レエンジニアリング)  
中村雅彦(鹿島)、成井洋二(日油)、前田和明(富士重工業)  
西田豊(パナソニック)、望戸力(三菱電機)

### 2014年度(12名)

中村雅彦(鹿島、小委員長)、壺井宏祐(東レエンジニアリング)  
成井洋二(日油)、永松貴志(日立ハイテクノロジーズ)  
西田豊(パナソニック)、岩坂誠之(富士フイルム)  
前田和明(富士重工業)、望戸力(三菱電機)  
本山修一郎(日本ガイシ)、小林心(日本電信電話)、遠藤孝行(セコム)  
大川竜二 (IHI)



## 2. 論説の内容のご紹介

### ◆「訴訟提起前の証拠収集制度」に関する一考察

#### 【目次】

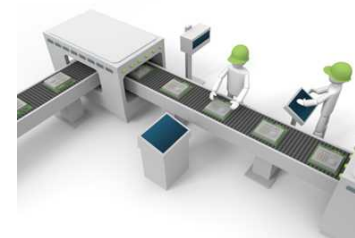
1. はじめに
2. 日本の提訴前の証拠取得に係る問題点
  2. 1 提訴前証拠収集処分等
  2. 2 証拠保全手続
3. 外国の証拠収集制度
  3. 1 証拠収集制度
  3. 2 侵害の蓋然性
  3. 3 執行方法
  3. 4 営業秘密
4. 新たな制度の提案
  4. 1 日本版査察制度の全体の流れと課題
  4. 2 査察命令
  4. 3 査察の執行
  4. 4 見解書の作成
  4. 5 見解書の開示
5. おわりに



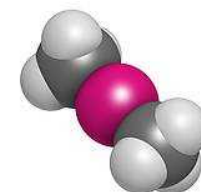
# 日本の現況

## ◆ 特許侵害の証拠を掴むのは難しい...

特に、



- 工場内で利用される製造装置、方法
- クラウドサービスを提供する  
サーバー処理方法
- 製造過程で変化してしまう化合物



等、**顕現性の低い発明**に関する権利に係る侵害の証拠入手は困難を極める



# 日本の現況

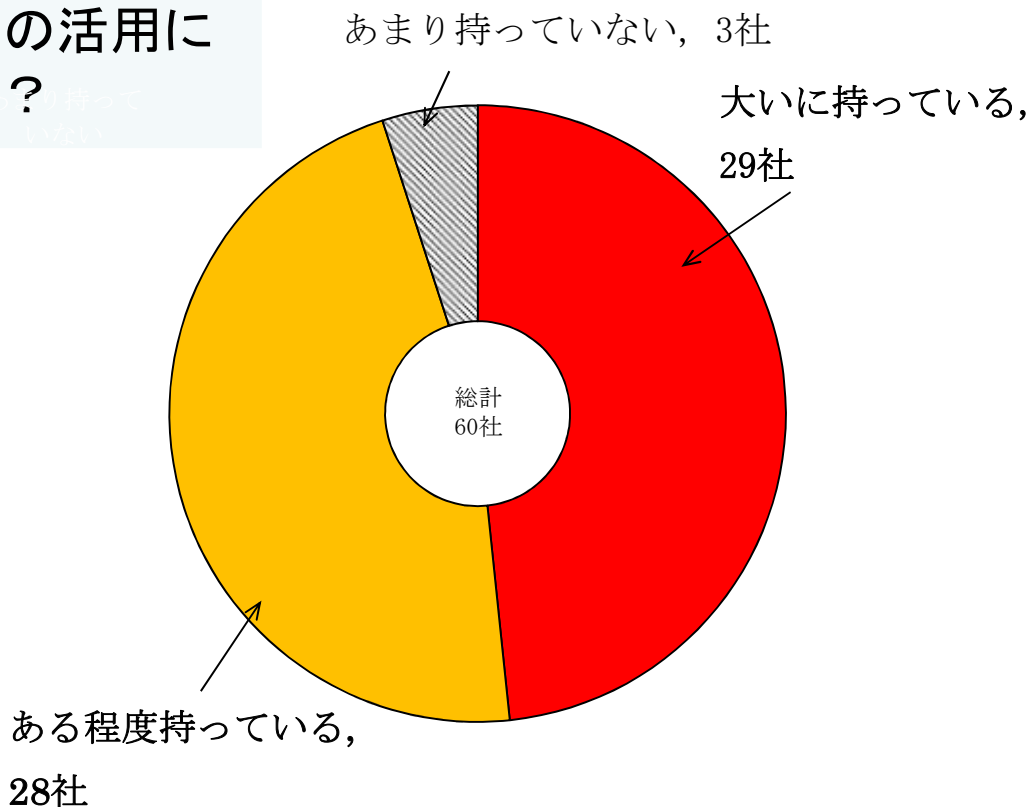
## ◆ アンケート調査の結果（知財協HPを参照）

[http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai\\_seikabutsu\\_mokuji/index.html](http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai_seikabutsu_mokuji/index.html)

アンケート対象：特許第1・第2委員会に所属する会社（約120社）を対象

Q3-1

あなたは、イ号の発見およびその特定が困難な発明において、その活用に問題意識をもっていますか？





## 日本の現況

◆ 本課題について、過去に検討されている・・・

司法制度改革推進本部「知的財産訴訟検討会」

- ・平成14年～16年に開催
- ・証拠収集能力の強化を目指した新制度の導入について検討

### 【検討結果】

平成15年度の民事訴訟法改正（提訴前証拠収集処分等の新規導入）の効果を待つ・・・

→ 10年以上経過した現在、検証さえされていない





## 日本の現況

- ◆ 平成15年度の民事訴訟法改正（提訴前証拠収集処分等の新規導入）とは・・・

### 民訴132条の2～9「提訴前証拠収集処分等」

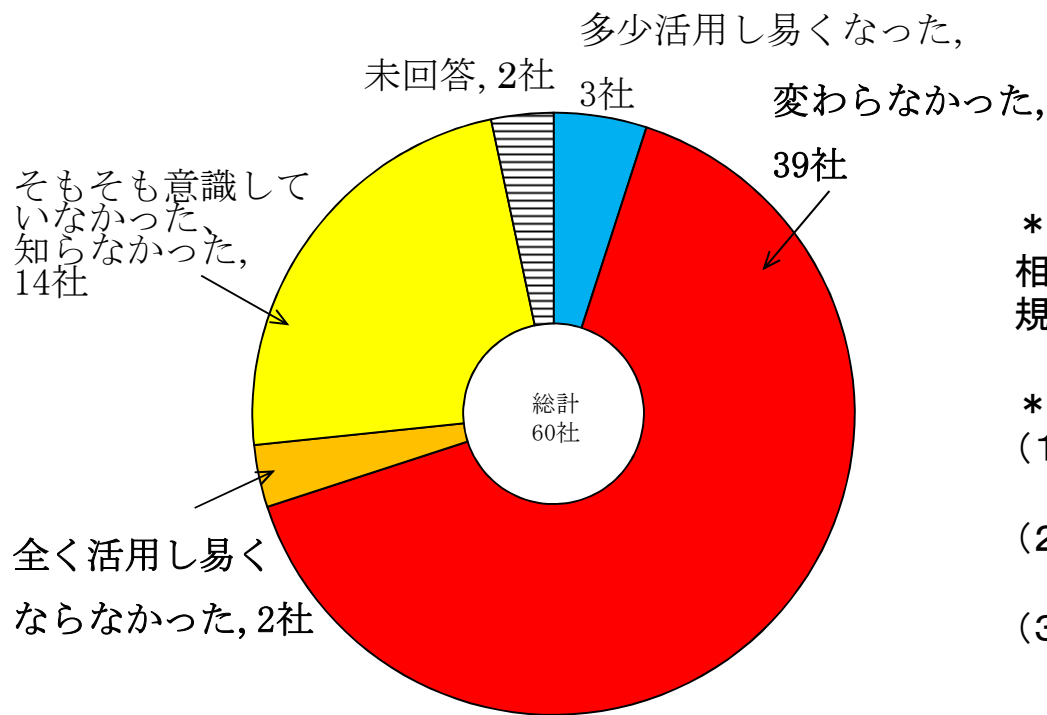
- － 民訴132条の2 提訴予告通知制度
  - － 民訴132条の4 文書送付の嘱託、調査の嘱託、専門的な知識経験に基づく意見陳述の嘱託、及び執行官に対する現況調査の命令 etc.
- 実際は、ほぼ利用されていない
- 特に特許権侵害に絡んでは全く利用されていない



# 日本の現況

Q3-2

平成11年、16年特許法改正\*、平成15年民事訴訟法改正によって侵害行為の立証の容易化が図られましたが、貴社では、その改正によって従前に比べ活用し易くなりましたか？



## \* 平成11年度特許法改正

相手方の行為の立証に必要な書類の提出命令を規定(特許法第105条第1項、第2項)

## \* 平成16年度特許法改正

- (1) 営業秘密保護のための秘密保持命令の導入(特許法第105条の4～6)
- (2) 営業秘密が問題となる訴訟の公開停止(特許法第105条の7)
- (3) いわゆるインカメラ審理における書類の開示(特許法第105条第3項)



# 日本の現況

## ◆ 特許権侵害事件で利用されない理由

① 侵害の蓋然性 (侵害の確実性の度合い) について、高い確度が求められる



・・・裁判所は探索的な利用を認めない

② 現況調査の前に調査日時等の事前通知が必須  
・・・証拠の隠ぺいや改ざんの恐れ

③ 専門知識を有さない執行官 (裁判所職員) による調査  
・・・効果的な証拠収集ができない

④ 強制力無し・・・相手方の協力が前提



特に、**営業秘密にかかわる証拠は開示を拒否できる**  
→ **特許権侵害事件においては致命的**



\* 証拠保全手続(民訴234条)にも①③④の問題あり 11



# 諸外国の制度

## ◆ ドイツ

－ 特許法第140c条 「査察制度」



## ◆ フランス

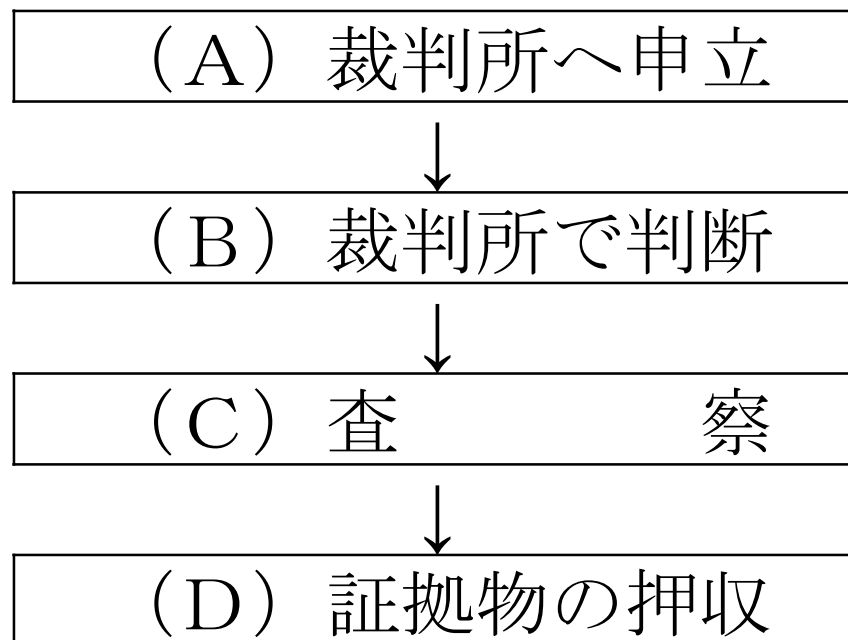
－ 知的財産法典L615条5 「侵害物差押制度」





# 諸外国の制度

## ◆ 証拠収集制度のフロー





# 諸外国の制度

## ◆ドイツの「査察制度」

	ドイツ
根拠条文	特許法 第140c条
侵害の蓋然性	特許発明の構成要件をすべて充足している旨の主張をする必要はない。 *求められる蓋然性は日本と比べ相当低い
査察の通知	原則なし
査察の実施者	申立人指定の専門家(通常弁理士) 申立人の立会不可
強制力	営業秘密は考慮されるが、保護の要否は裁判所判断。



# 諸外国の制度

## ◆ フランスの「侵害物差押制度」

	フランス
根拠条文	知的財産法典 L615条5
侵害の蓋然性	有効な特許権があること、侵害が生じている可能性があると の宣誓書で認められる。 *求められる蓋然性はドイツよりも更に低い
査察の通知	なし
査察の実施者	執行官 申立人の立会い可能
強制力	営業秘密は考慮されるが、認められにくい。 現場で判断。

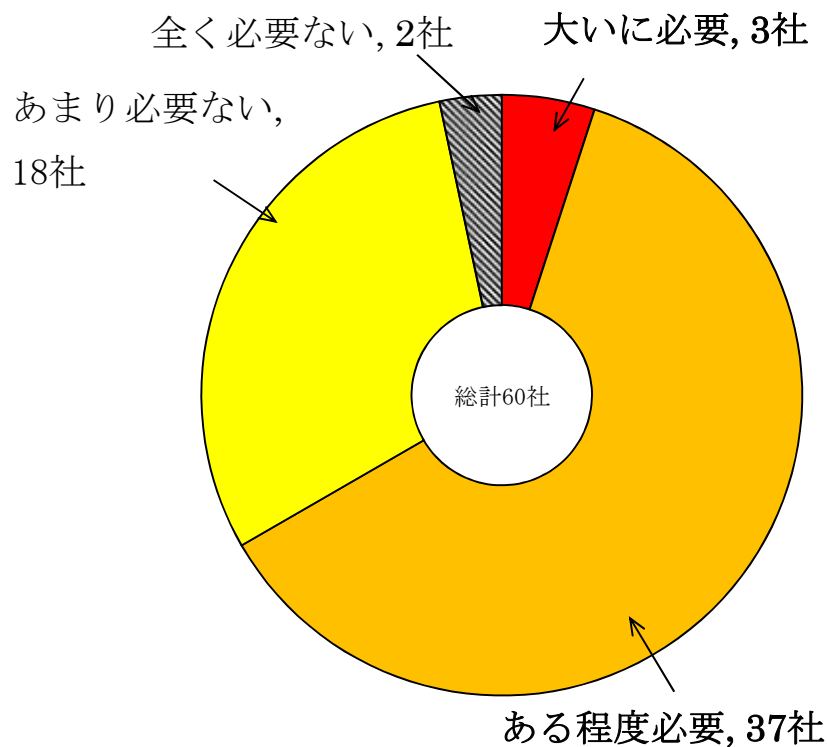


# 日本版査察制度の提案

## ◆ 新たな制度を提案するにあたって

Q4-1

あなたは、イ号の発見およびその構成の特定が困難な 特許権の権利活用を促進するための法改正は必要と思いますか？



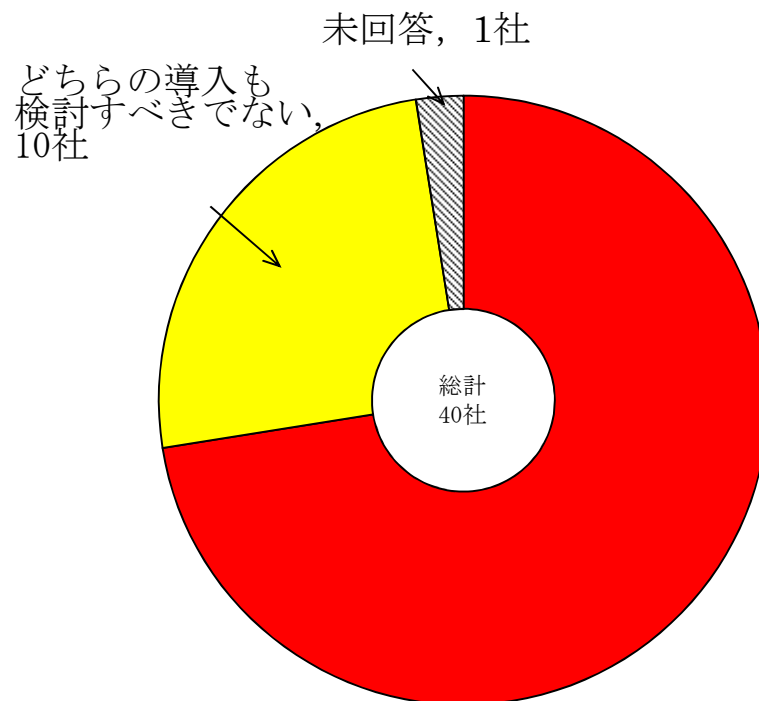




# 日本版査察制度の提案

Q4-4

訴訟提起前に証拠収集力を強化する制度として、フランスやドイツのような制度の日本への導入を検討すべきと考えますか？



ドイツの「査察権制度」を参考に  
日本に適した法制度を検討する, 29社



# 日本版査察制度の提案

## ◆ 日本版を提案する際の考慮すべき事項

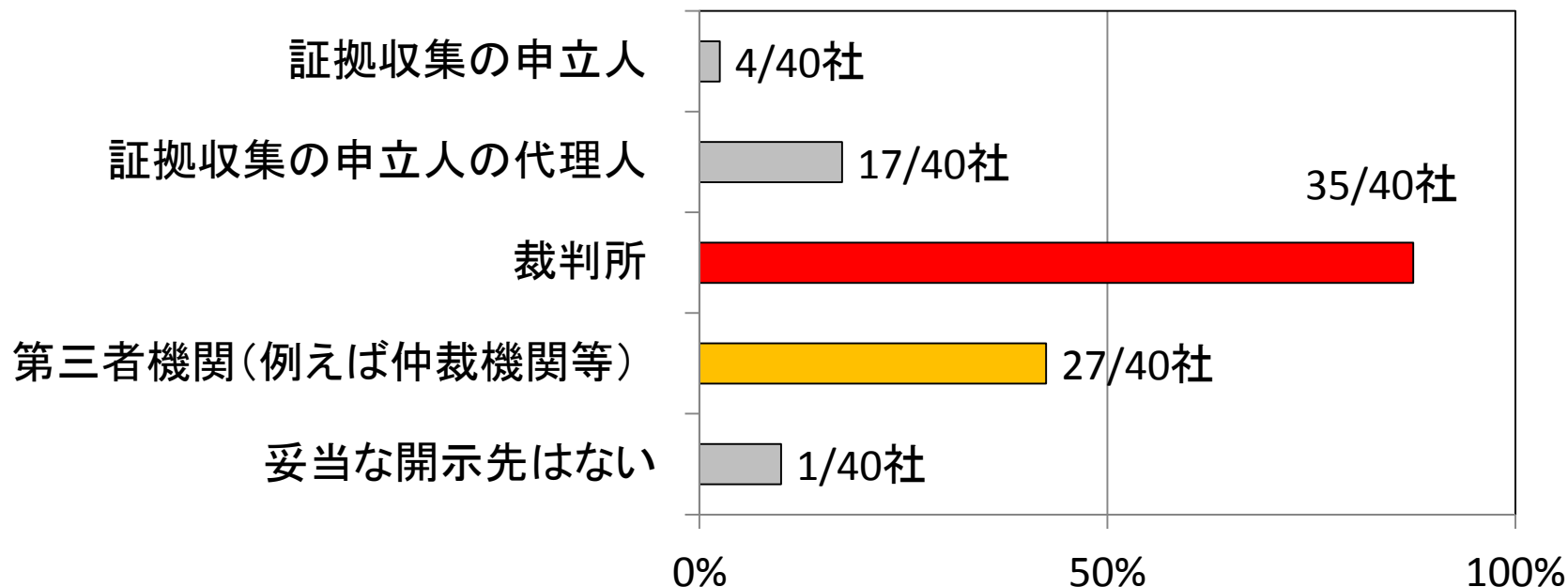
- 侵害の蓋然性の程度を現状よりも下げる
- 査察制度の乱用防止を図る  
(パテントトロール対策)
- 営業秘密の取り扱い(執行者、開示先)
- 査察の強制力を現状よりも上げる
- 見解書の作成と開示先



# 日本版査察制度の提案

## ◆ 収集した営業秘密の開示先について

Q4-2 あなたは、どのような開示先であれば、証拠に営業秘密が含まれていても証拠を提出することが妥当と考えますか？  
(複数選択可)





# 日本版査察制度の提案

## ◆ 日本版査察制度の全体の流れ、検討課題、対策

<流れ>

<検討課題>

<対策>

裁判所への申立



査察命令



査察の執行



見解書の作成



見解書の開示

・査察命令の要件

- ① 申立人は原則として**特許権者または専用実施権者**
- ② 状況証拠から特許権侵害が合理的に疑われるのであれば特許発明の**構成要件への一致性までは求めない**
- ③ 侵害事実の**入手が困難**であること
- ④ その他(特許権の有効性が争われていない、日本国内での特許権の実施、保証金の供託)

・執行官の選任

- ① **執行官の選任は裁判所のみで、執行官も裁判所職員**  
(当該技術分野の専門的な知識を有する者が望ましい)

・被申立人への予告

- ② 被申立人に**予告しない**
- ③ 査察対象リストの範囲内で**当事者間の利益を考慮**
- ④ 査察に**強制力**を持たせる。

・押収できる物

・査察の強制力

・記載範囲

- ① 特許発明の**技術的範囲に属するか否かが分かる程度**の最低限の記載

・開示基準

- ① **インカメラ手続**
- ② 特許侵害を示唆する場合は**申立人およびその代理人に開示**。  
ただし、被申立人に意見機会あり。
- ③ 特許侵害を**示唆しない場合は結果のみ**を開示。



## まとめ

- ◆ 10年以上手当されずにいた「訴訟提起前の証拠収集制度」について、ドイツの制度を参考に、ユーザーの懸念を解消することを念頭に、新たな制度の提案を行った。
- ◆ 「知的財産推進計画2015」においても、重点3本柱の1つの《知財紛争処理システムの活性化》の中で「侵害行為の立証に必要な証拠収集の適切化」が挙げられている。
- ◆ 本論説がより良い施策のきっかけとなることを期待します。

# ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

