

特許第2委員会第5小委員会 侵害発見に関するアンケート

特許第1委員会委員各位

特許第2委員会委員各位

特許第2委員会

委員長 下萩原 勉

小委員長 中村 雅彦

アンケートの背景及び趣旨

当委員会では、方法の発明等、侵害発見の困難な発明に対して、侵害立証に必要な証拠収集能力を強化する方策について検討しています。

過去には、平成14年～平成16年の間に開催されました知的財産訴訟検討会（首相官邸 司法制度改革推進本部）において、米国ディスカバリ制度のような侵害訴訟における証拠収集能力を強化する制度の導入が検討され、平成16年特許法改正（営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化）に至るなど、訴訟提起後については法制面の手当がされてきました。

一方、訴訟提起前における証拠収集能力についても、平成15年の民事訴訟法改正により強化され（民事訴訟法132条の2など）、訴訟を提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかなる事項について、訴訟提起前に照会することができるようになりましたが、営業秘密の場合には回答する必要がないため、特許侵害に対しては、活用されていないのが現状であると認識しています。

そこで、当小委員会では、特に訴訟提起前の証拠収集について改善の余地があるものと考え、本アンケート調査を通じて本問題に対する企業における実態を把握し、提言に反映させたいと考えています。

●回答者の属性

Q1-1. あなたは、どのような業種を想定してこのアンケートを記入しますか？（貴社が複数の業種を行っている場合には、回答しやすい業種を1つ選択してください。）

1. 食品
2. 医薬
3. 農薬
4. 金属
5. 化学
6. 機械（輸送機器含む）
7. 電機
8. 建設
9. サービス
10. その他（ ）

Q1-2. あなたは、どのようなビジネス形態を想定してこのアンケートを記入しますか？（貴社が複数のビジネス形態でビジネスを行っている場合には、回答しやすいビジネス形態を1つ選択してください。）

1. 企業間取引（B to B）
2. 一般消費者向け取引（B to C）

3. 公的機関向け取引 (B to G)

Q1-3. あなたの所属を教えてください。

1. 知的財産部門
2. 法務部門
3. その他 ()

Q1-4. あなたの知財に関する業務の経験年数を教えてください。
() 年

Q1-5. あなたは、権利行使者側と侵害被疑者側とでどちらの立場となることが多いですか？

1. 権利行使者側
2. 侵害被疑者側
3. どちらも同じくらい
4. どちらの立場も経験なし

Q1-6. あなたは、特許侵害訴訟を経験したことがありますか？

1. 原告（権利行使者側）でのみ経験したことがある
2. 被告（侵害被疑者側）でのみ経験したことがある
3. どちらも経験したことがある
4. どちらも経験したことがない

以下の設問において、「貴社」に対する設問は、上記 Q1-1 の業種、Q1-2 のビジネス形態を前提に回答をお願いします。また、以下の設問は、日本国外についての設問以外は、全て日本国内を対象としてお答えください。

●現状の確認

Q2-1. 貴社では、積極的に侵害発見のための取り組みを行っていますか？

1. はい (Q2-3 へ進んでください)
2. いいえ (Q2-2 へ進んでください)

Q2-2. 上記 Q2-1. で「2. いいえ」と回答された方に質問します。
その理由を教えてください。(複数回答可)

1. 侵害を発見する仕組みが社内に無いため
2. 侵害を発見しても証明が困難なため
3. 侵害発見のための費用対効果が薄いため
4. その他 ()

貴社では、侵害発見は主にどの組織が行っていますか？ (複数回答可)

1. 知財部門が主に行っている
2. 研究・開発部門が主に行っている
3. 製造部門が主に行っている
4. 営業部門が主に行っている
5. 解析会社など社外の組織に主に頼っている
6. その他（ ）

Q2-4. 貴社では、侵害発見のためにどのように情報を入手していますか？（複数回答可）

1. 侵害発見の目的のみに製品を購入して情報を入手している
2. 研究開発用に製品を購入したものから情報を入手している
3. 営業を通じて情報を入手している
4. 社内の通報制度により情報を入手している
5. 顧客・消費者から情報を入手している
6. 特にない
7. その他（ ）

Q2-5. 貴社では、侵害が疑われる製品、方法（製造方法を含む）（以下、「イ号」という）の発見およびその構成の特定のために予算を取っていますか？

1. イ号の発見およびその構成の特定ともに予算を取っている
2. イ号の発見のみ予算を取っている
3. イ号の構成の特定のために予算を取っている
4. イ号の発見およびその構成の特定のいずれにも予算を取っていない

Q2-6. 貴社でイ号の発見およびその構成の特定が困難な発明にはどのようなものがありますか？
(複数選択可)

1. イ号の入手が困難な発明(一般に流通していない **BtoB** 製品、システムなど)
2. イ号の実施の事実を確認するのが困難な発明 (方法)
3. イ号の構成の特定のための分析が困難な発明 (ソフトウェア、材料など)
4. その他 ()

Q2-7. 貴社でイ号の発見およびその構成の特定が困難なケースの割合はどの程度ですか？
全侵害発見案件中、() %程度

Q2-8. 貴社の社内でイ号の発見およびその構成の特定が困難な発明について、侵害の有無を確認しなければならない場合、どのようにイ号の発見およびその構成を特定していますか？ 上記 Q2-6 の各発明について該当するものをチェックしてください（複数回答可）

	Q2-6 の 1 (入手が困難な発明)	Q2-6 の 2 (実施の確認が困難な発明)	Q2-6 の 3 (分析が困難な発明)	Q2-6 の 4 (その他)
1. 社外に分析/解析を委託する	☐	☐	☐	☐
2. 調査会社（探偵含む）に委託する	☐	☐	☐	☐
3. 顧客等（被疑品購入者）へのヒアリングを行う	☐	☐	☐	☐
4. 間接的な事実（機能、効果、採用規格など）から推定して、訴訟の中で確認する	☐	☐	☐	☐
5. 被疑者との直接交渉の中で確認する。	☐	☐	☐	☐
6. ホームページや論文等の資料から推測する	☐	☐	☐	☐
7. 諦める	☐	☐	☐	☐
8. その他 1 ()	☐	☐	☐	☐
9. その他 2 ()	☐	☐	☐	☐

Q2-9. 貴社では、イ号について、どの程度の確度があれば相手方への通知等、具体的な対応をしますか？

1. 確実に侵害しているという事実が明確になった段階
(クレームの構成要件と対比できる程度にイ号の構造が把握でき、対比の評価の結果、黒と判断)
2. 概ね侵害していそうだという程度に明確になった段階
(クレームの構成要件と対比できる程度にイ号の構造が把握でき、対比の評価の結果、グレーと判断)
3. 侵害、非侵害が半々程度の段階
(イ号の大体の構造が確認できたが、十分に対比できるところまでは至らないと判断)
4. 少しでも侵害している可能性がある段階
(イ号の構造は未確認だが、機能や効果が同一、もしくは、特許技術を含む規格等に準拠)

Q2-10. 貴社では、イ号について侵害の疑いが認められる場合であっても訴訟・警告で立証できるだけの証拠が収集できない場合、どうしますか？

1. 訴訟提起する
2. 警告する（将来的な訴訟提起も視野に入れる）
3. 警告する（将来的な訴訟提起は視野に入れない）
4. 断念する
5. その他（ ）

Q2-11. 貴社では、イ号と特許権との対比が不十分な状況で、警告（ライセンス交渉含む）もしくは訴訟を提起されたことがありますか？

1. 警告を受けたことがある
2. 訴訟提起されたことがある
3. 警告も訴訟も受けたことがある
4. 警告も訴訟も経験していない（Q3-1 へ）

上記 **Q2-11** で「1. 警告を受けたことがある」、「2. 訴訟提起されたことがある」または「3. 警告も訴訟提起も受けたことがある」と回答された方に質問します。（**Q2-12～Q2-14**）

Q2-12. イ号と特許権との対比が不十分な状況で、警告もしくは訴訟を提起された対象商品、方法はどのようなものでしたか？（**複数回答可**）

1. オーダーメイドの製造装置など、第三者が入手困難な製品（BtoB 製品、システムなど）
2. 実施の事実の確認が困難な方法
3. 第三者が解析しても侵害の有無の判断が困難な製品（ソフトウェア、材料など）
4. その他（ ）

Q2-13. イ号と特許権との対比が不十分な状況で、警告もしくは訴訟を提起された際にどのような対応をしましたか？上記 **Q2-12** の各発明について該当するものをチェックして下さい（**複数回答可**）

	Q2-12 の 1 (入手が困難な製品)	Q2-12 の 2 (実施の確認が困難な方法)	Q2-12 の 3 (分析が困難な製品)	Q2-12 の 4 (その他)
1. 無視する	☐	☐	☐	☐
2. 交渉には応じるが、対象製品の情報は出さない	☐	☐	☐	☐
3. 対象製品の情報を開示して非侵害である旨を主張する	☐	☐	☐	☐
4. その他 ()	☐	☐	☐	☐

Q2-14. イ号と特許権との対比が不十分な状況で、警告もしくは訴訟を提起された際に自社製品、方法の構成を開示する際に、どのような点に苦慮しましたか？（**複数回答可**）

1. 対象製品の部品の入手経路が複雑で製造者に問い合わせることが困難な点
2. 対象製品の分析をするのにコストがかかるため確認が困難な点
3. 対象製品、方法の情報を開示すると営業秘密を開示することになってしまう点
4. 対象製品、方法の情報を開示すると、他の特許権などで警告などされる可能性がある点
5. 苦慮した点はなかった
6. その他（ ）

●問題意識/関心度について

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持っていますか？

1. 大いに持っている
2. ある程度持っている
3. あまり持っていない
4. 全く持っていない

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？

1. 大いに活用し易くなった
2. 多少活用し易くなった
3. 変わらなかった
4. あまり活用し易くならなかった
5. 全く活用し易くならなかった
6. そもそも意識していなかった、知らなかった

Q3-3. 上記 Q3-2 で「1. 大いに活用し易くなった」、「2. 多少活用し易くなった」と回答された方に質問です。どのように活用し易くなりましたか？

()

平成11年、16年特許法改正、平成15年民事訴訟法改正の概略

1. 平成11年特許法改正

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）

2. 平成16年特許法改正

- (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）

3. 平成15年民事訴訟法改正

訴えを提起しようとする者が、訴えの被告となるべき者に対して、提起を予告する提訴予告通知をした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる提起前における照会制度の導入（民事訴訟法第132条の2）

●訴訟提起前における証拠収集能力を強化する方策について

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？

1. 大いに必要
2. ある程度必要
3. あまり必要ない (Q4-6 へ)
4. 全く必要ない (Q4-6 へ)

上記 Q4-1 で「1. 大いに必要」、「2. ある程度必要」と回答された方に質問です。(Q4-2～Q4-4)

平成15年の民事訴訟法改正により導入された訴えの提起前における照会(民事訴訟法132条の2等「提訴予告通知制度」)では、訴訟を提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、訴訟提起前に照会することができますが、営業秘密の場合には回答する必要がないため、特許侵害に対しては、活用されていないのが現状であると認識しています。

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)

1. 証拠収集の申立人
2. 証拠収集の申立人の代理人
3. 裁判所
4. 第三者機関 (例えば仲裁機関等)
5. 妥当な開示先はない

Q4-3. あなたは、収集された証拠に対してどのように取り扱われれば、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？ 上記 Q4-2 の各開示先について該当するものをチェックしてください (複数選択可)

	Q4-2 の 1 (証拠収集の 申立人)	Q4-2 の 2 (証拠収集の 申立人の代 理人)	Q4-2 の 3 (裁判所)	Q4-4 の 4 (第三者機関)
1. 開示先の守秘義務	☐	☐	☐	☐
2. 目的外使用の禁止	☐	☐	☐	☐
3. 開示先の制限 (例えば、申立人の技術者への開示の禁止等)	☐	☐	☐	☐
4. その他 ()	☐	☐	☐	☐

Q4-4. 訴訟提起前に証拠収集力を強化する制度 (証拠隠蔽など証拠を使用することが困難な場合に利用される証拠保全とは別です) としてフランスおよびドイツでは、以下のような制度が導入されています。あなたは、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？

1. フランスの「侵害物品差押制度」を参考に日本に適した法制度を検討する

フランスの「侵害物品差押制度」とは・・・

権利者が提訴前に裁判所に申し立てることにより、裁判所はほぼ無条件で侵害者への事前通告なく執行官（申立人も同伴可能）が侵害者の工場等に立ち入って侵害物品等の現物に加え、取引伝票等の関連文書も含めた広範な証拠を強制的に差押えることができる制度。なお、証拠に営業秘密が含まれていたとしても特別な取扱いはない。

2. 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

ドイツの「査察権制度」とは・・・

権利者が提訴前に裁判所に申し立てることにより、侵害につき十分な蓋然性があれば、訴訟提起前に申立人が選任した専門家（通常は弁理士）が査察を行って書面による鑑定を行うことができる制度。なお、証拠に営業秘密が含まれている場合は裁判所が両当事者の利益バランスを考慮し、鑑定内容を代理人までに留めるか当事者まで開示するかを判断する。

3. どちらの導入も検討すべきでない

Q4-5. 上記 Q4-4 の回答の理由を教えてください。

()

Q4-6. あなたは、フランスの「侵害物品差押制度」、ドイツの「査察権制度」を経験したことがありますか？

1. どちらも経験したことがある
2. フランスの「侵害物品差押制度」のみ経験したことがある
3. ドイツの「査察権制度」のみ経験したことがある
4. どちらも経験したことがない

Q4-7. 上記 Q4-6 で「1. どちらも経験したことがある」、「2. フランスの『侵害物品差押制度』のみ経験したことがある」または「3. ドイツの『査察権制度』のみ経験したことがある」と回答された方に質問です。
フランスの「侵害物品差押制度」またはドイツの「査察権制度」について、問題があると思われる点を挙げてください。

(制度：)

(問題点：)

Q4-8. フランスの「侵害物品差押制度」およびドイツの「査察権制度」以外で、外国において、訴訟提起前に特許の侵害立証に用いる証拠を収集する制度でご利用された経験のある制度（米国ディスカバリ制度除く）がありましたら、国名と制度の名前をご記入ください。

1. 国名：() 制度：()
2. 国名：() 制度：()
3. 国名：() 制度：()

Q4-9. 訴訟提起前に証拠収集力を強化する制度を日本に導入した場合、どのような弊害が考えられますか？ **(複数回答可)**

-)

1. 出願を増やす

以上