

侵害立証の際の「訴訟提起前の証拠収集」に関する

アンケート 結果報告

2015.04.01

特許第2委員会

第5小委員会

2014年10月に特許第1・特許第2委員会の各委員の皆様を対象にしたアンケートの結果を集計しましたので報告致します。

1. アンケート概要

2013, 2014年度当小委員会では、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ました。

過去には、平成14年～平成16年に開催され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1132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、営業秘密に該当する場合には回答する必要があるため、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。

本アンケートでは、特に訴訟提起前の証拠収集について、本問題に対する企業における実態を調査しました。

1-2. 対象者

特許第1委員会および特許第2委員会の各委員。

1-3. アンケート期間

平成26年10月10日～平成26年10月24日

2. アンケート結果の概略

2-1. 回答者について

アンケート依頼社数122社中、有効回答数60社。

2-2. 結果の概略

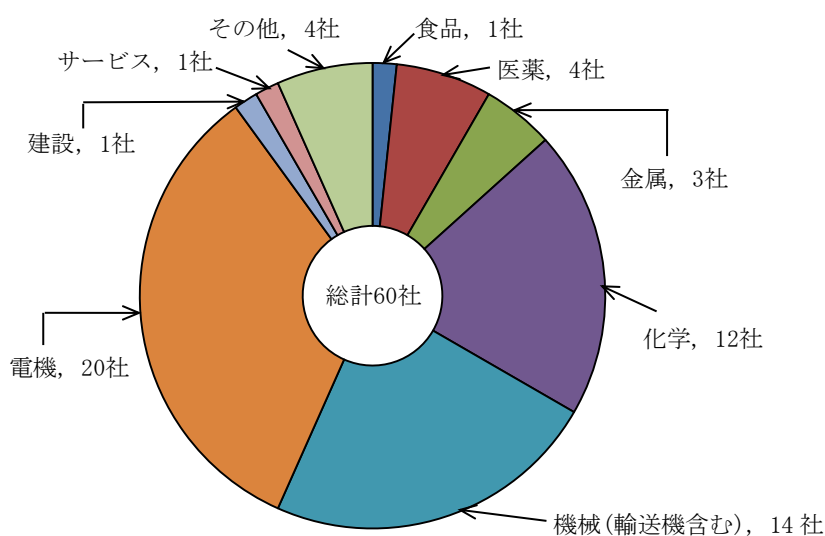
侵害発見困難な特許の活用に関しては 95%もの企業が問題意識を持っており、法改正の必要性についても 67%の企業が必要と回答した。一方、法改正は必要ないとする理由として、収集した証拠の濫用、当事者双方の負担増化、パテントトロール、情報取得を目的とした制度の悪用などを懸念する回答もあった。

3. アンケートの質問内容と集計結果について

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。）

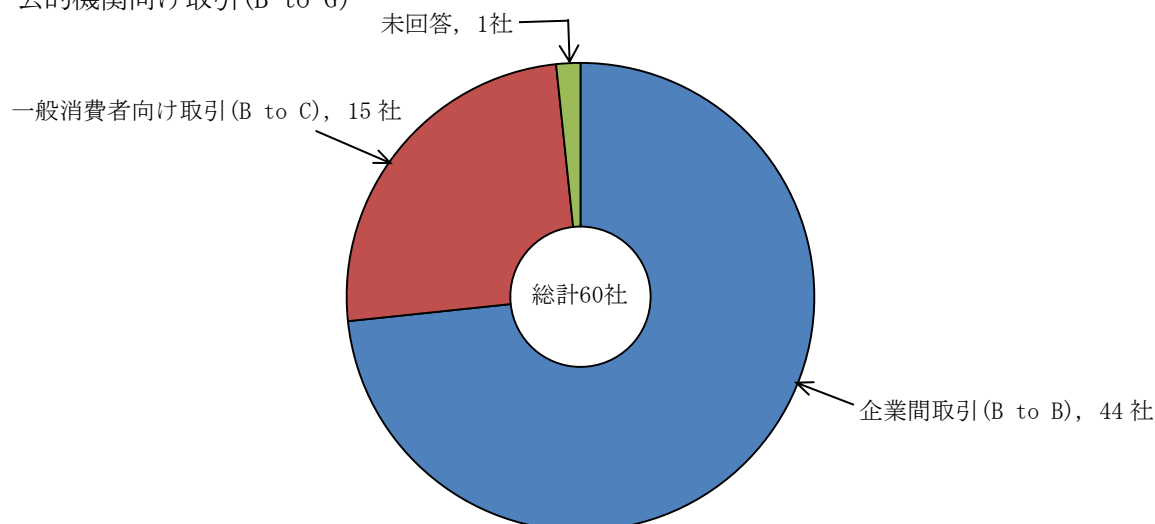
1. 食品
2. 医薬
3. 農薬
4. 金属
5. 化学
6. 機械（輸送機含む）
7. 電機
8. 建設
9. サービス
10. その他

※その他：情報通信、窯業



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)



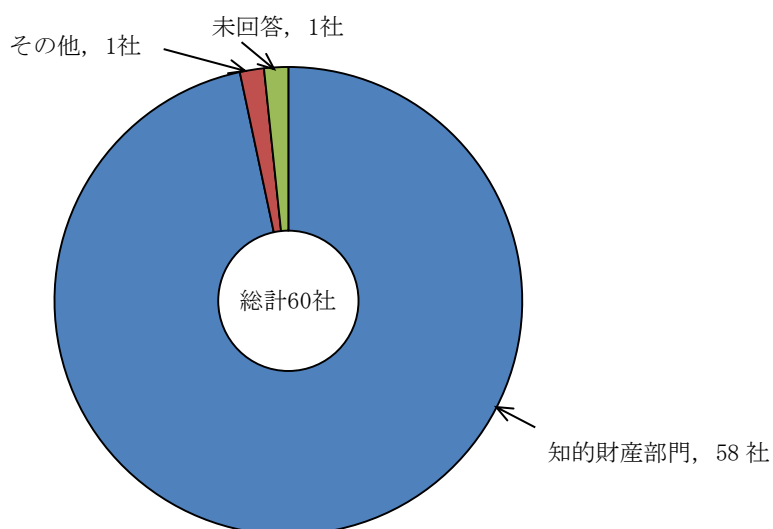
Q1-3 あなたの所属をおしえてください。

1. 知的財産部門

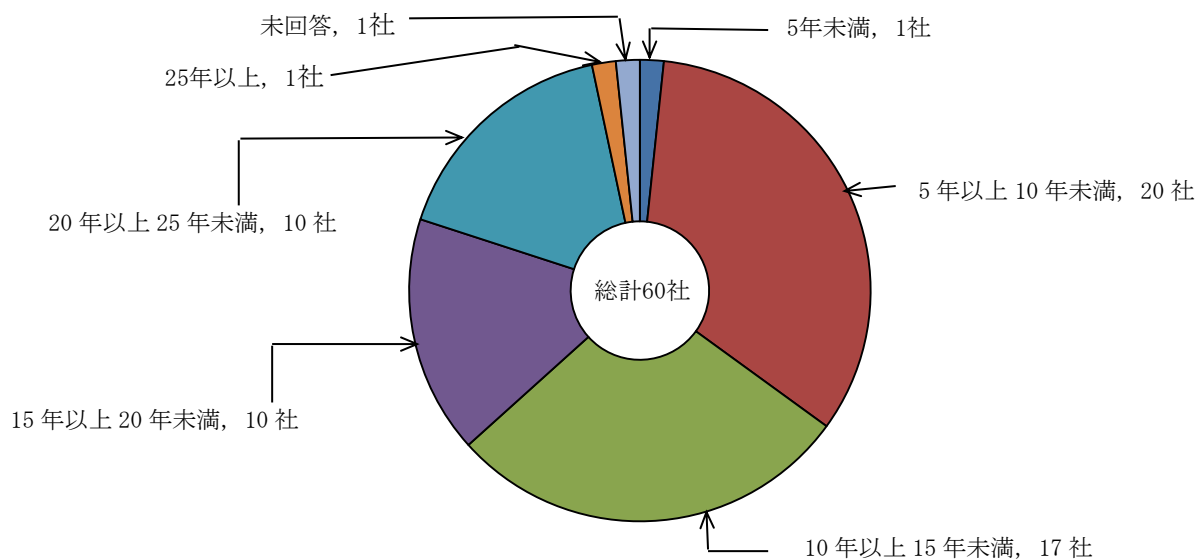
2. 法務部門

3. その他

※その他：法務兼知財



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。



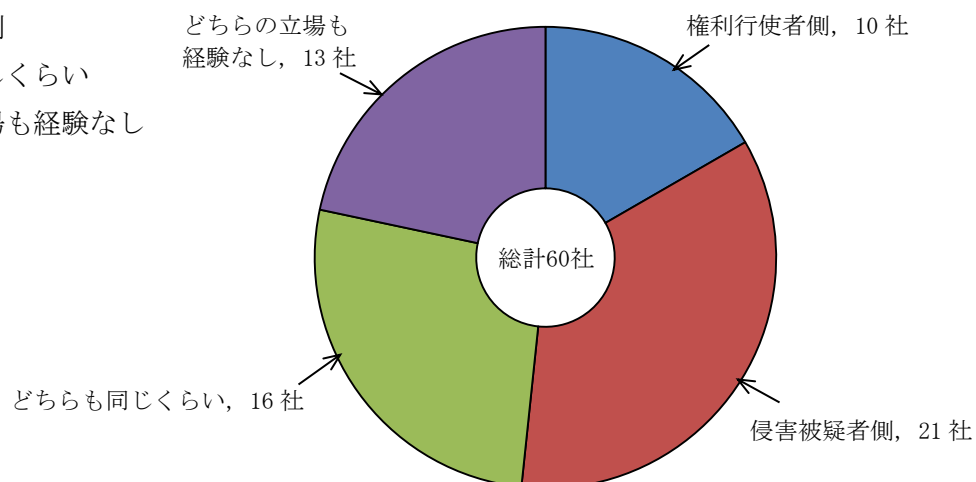
Q1-5 あなたは、権利行使者側と侵害被疑者側とでどちらの立場となることが多いですか？

1. 権利行使者側

2. 侵害被疑者側

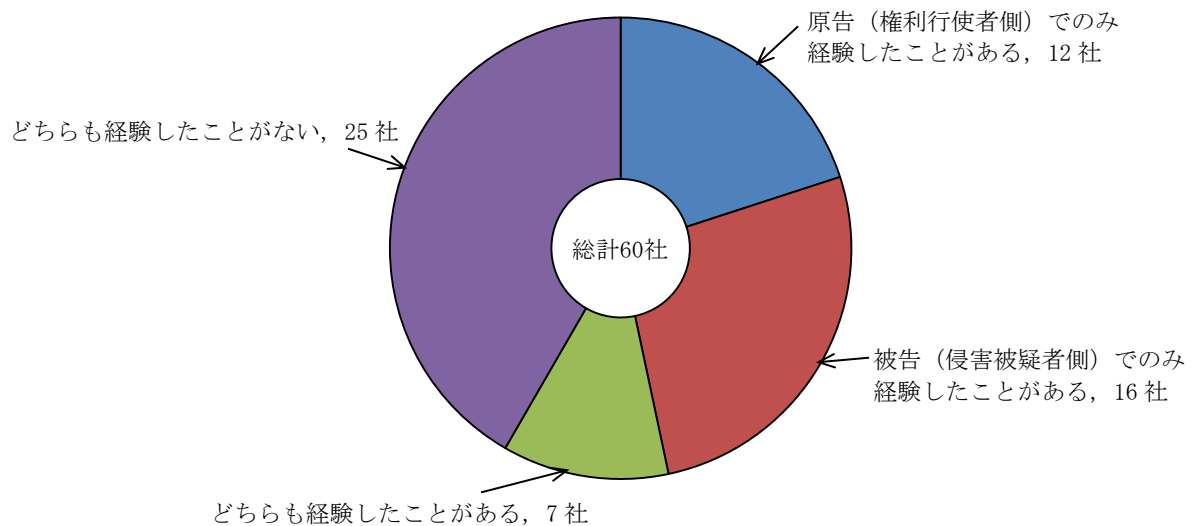
3. どちらも同じくらい

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

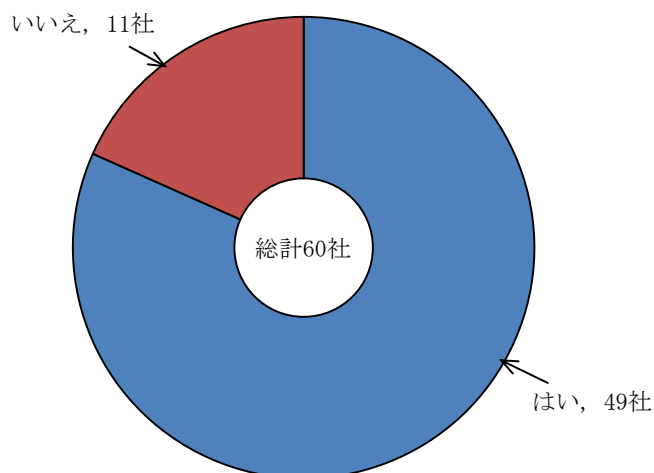


◆以下の設問において、「貴社」に対する設問は、上記 Q1-1 の業種、Q1-2 のビジネス形態を前提に回答をお願いします。また、以下の設問は、日本国外についての設問以外は、全て日本国内を対象としてお答えください。

●現状の確認

Q2-1 貴社では、侵害発見のための取り組みを行っていますか？

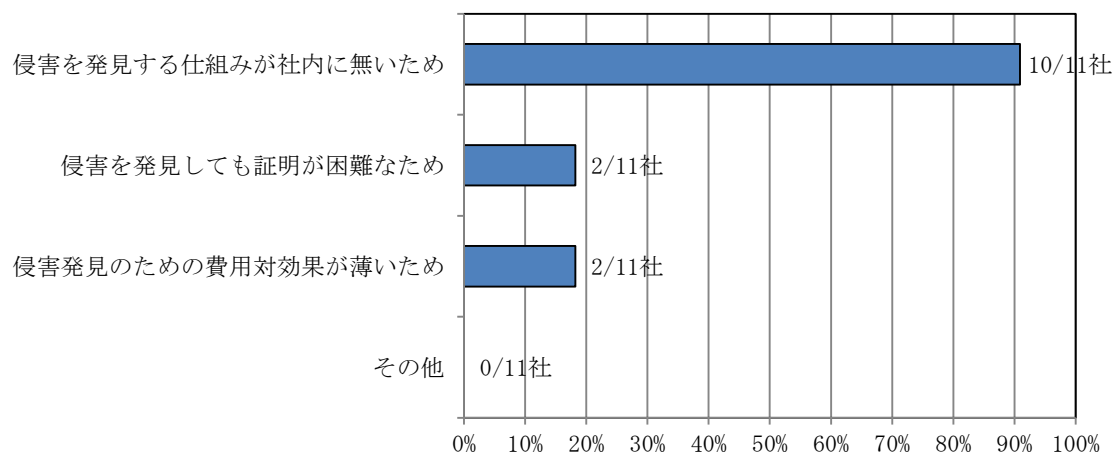
1. はい
2. いいえ



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)

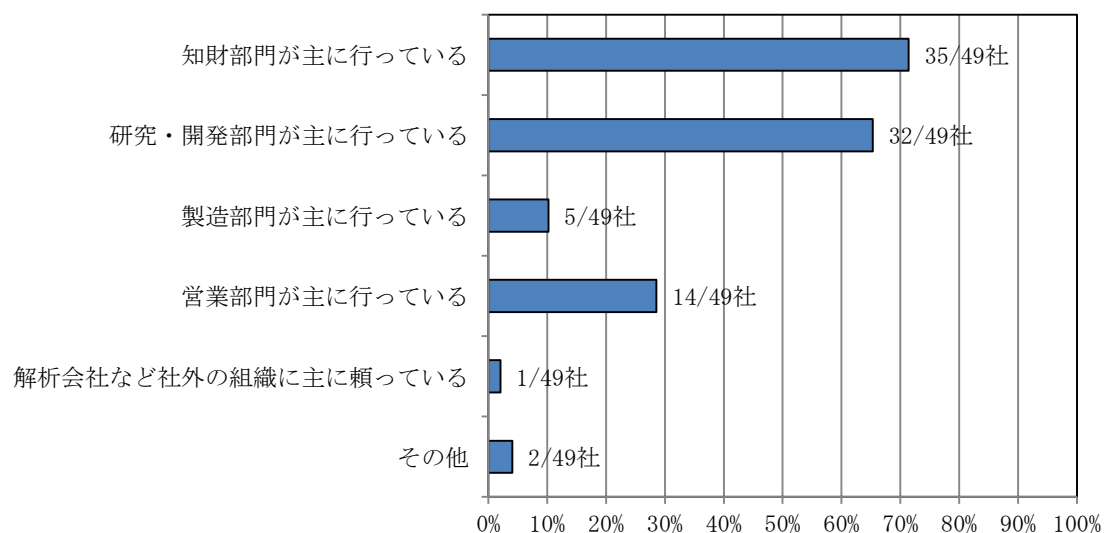
1. 侵害を発見する仕組みが社内に無いため
2. 侵害を発見しても証明が困難なため
3. 侵害発見のための費用対効果が薄いため
4. その他



Q2-3 上記 Q2-1 で「1. はい」と回答された方に質問します。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

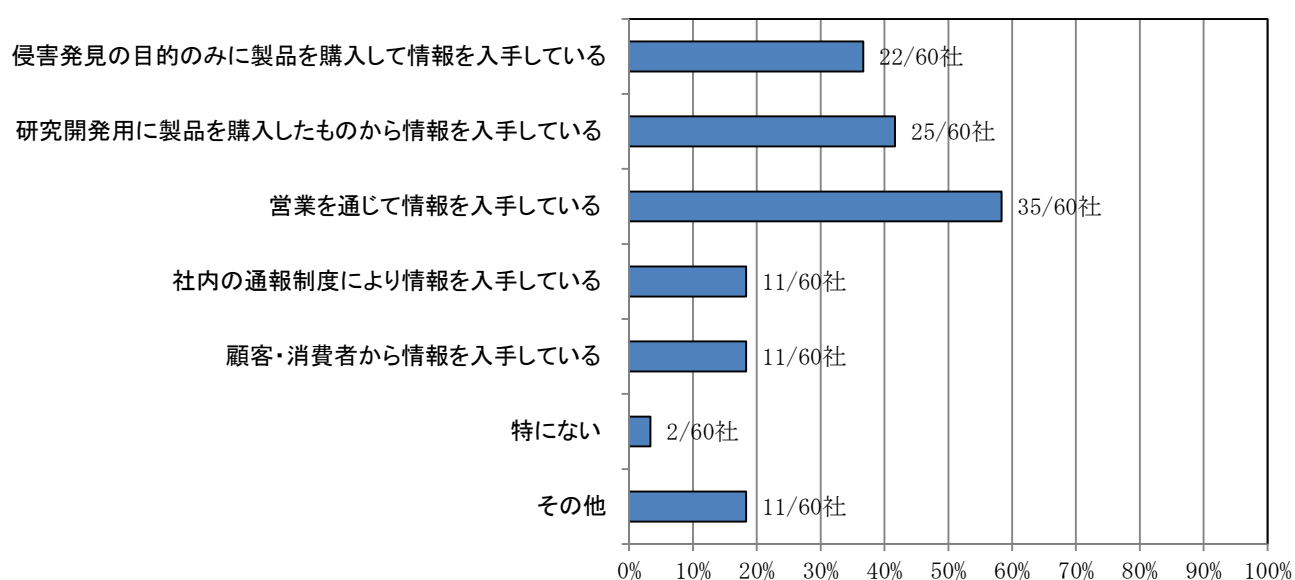
※その他：発明者、品質管理部門



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）

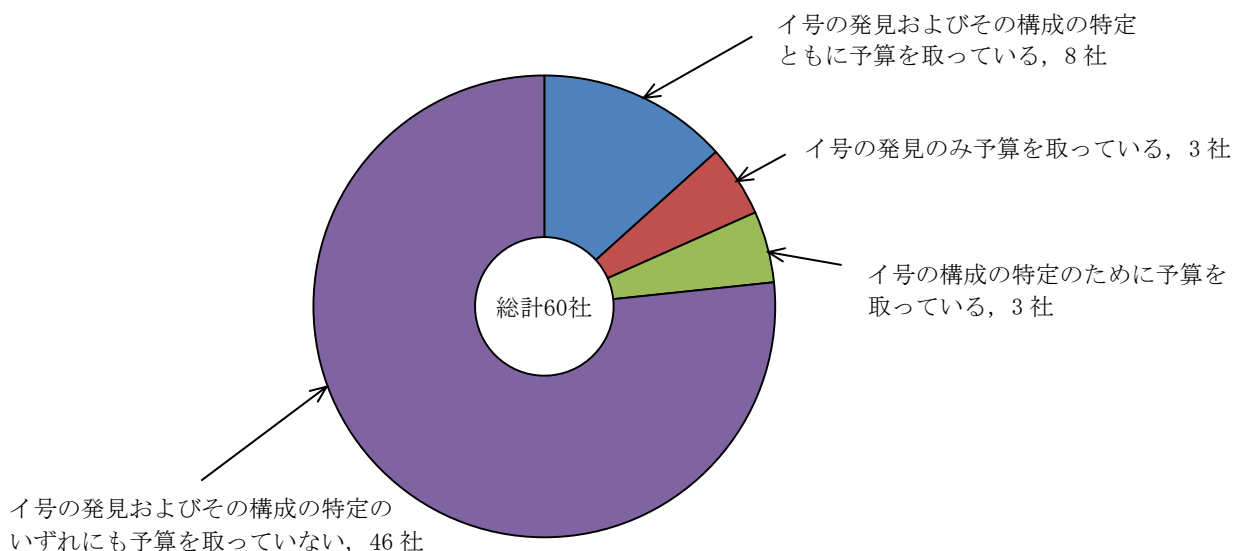
1. 侵害発見の目的のみに製品を購入して情報を入手している
2. 研究開発用に製品を購入したものから情報を入手している
3. 営業を通じて情報を入手している
4. 社内の通報制度により情報を入手している
5. 顧客・消費者から情報を入手している
6. 特にない
7. その他

＊その他：展示会、学会、見学会、インターネット、プレスリリース、カタログ



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）の発見及びその構成の特定のために予算を取っていますか？

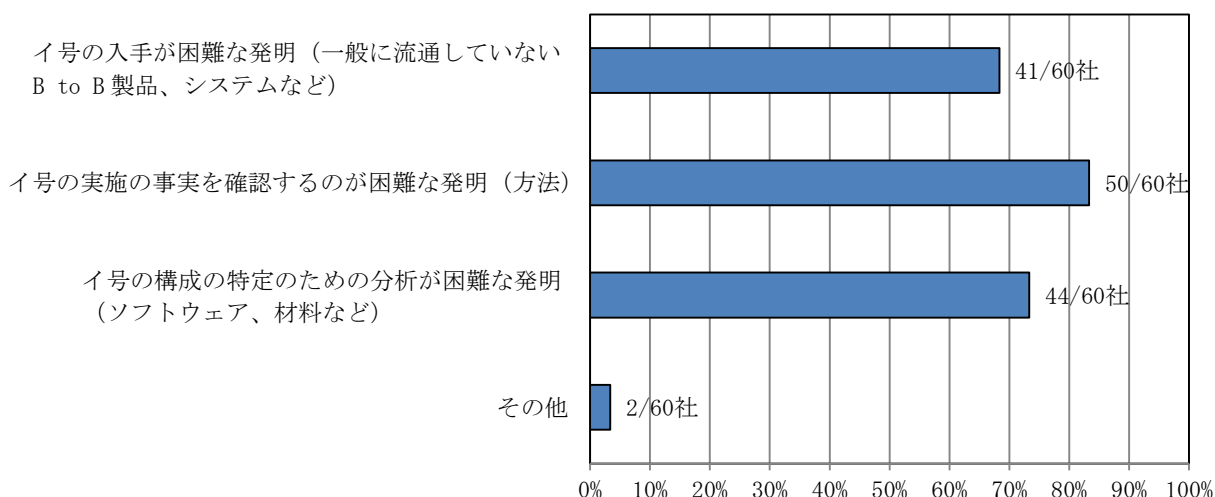
1. イ号の発見およびその構成の特定ともに予算を取っている
2. イ号の発見のみ予算を取っている
3. イ号の構成の特定のために予算を取っている
4. イ号の発見およびその構成の特定のいずれにも予算を取っていない



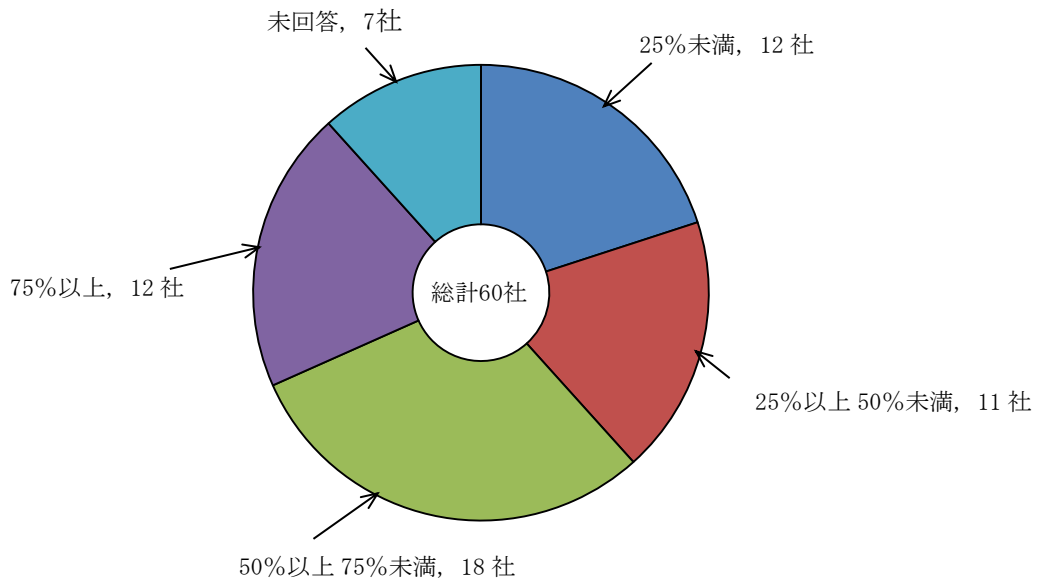
Q2-6 貴社でイ号の発見およびその構成の特定が困難な発明にはどのようなものがありますか？（複数回答可）

1. イ号の入手が困難な発明（一般に流通していない B to B 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

※その他：イ号が高額、検証の容易さに留意



Q2-7 貴社でイ号の発見およびその構成の特定が困難な発明の割合はどの程度ですか？

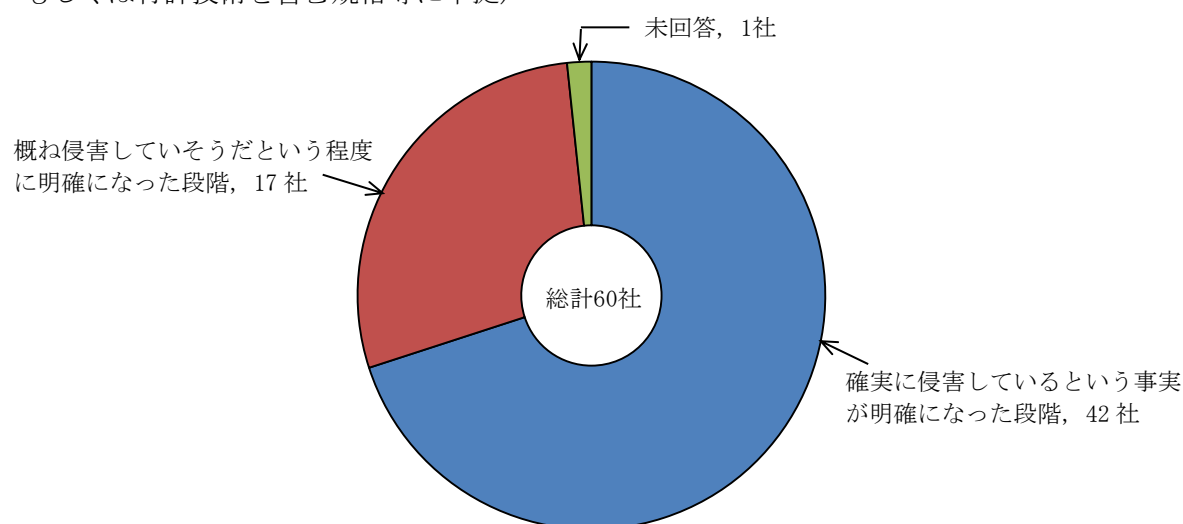


Q2-8 貴社の社内でイ号の発見およびその構成の特定が困難な発明について、 侵害の有無を確認しなければならない場合、どのようにイ号の発見およびその構成を特定していますか？ 上記 Q2-6 の各発明について該当するものをチェックして下さい (複数回答可)

	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)
社外に分析/解析を委託する	3/60社	5/60社	25/60社	
調査会社 (探偵含む) に委託する	10/60社	6/60社	2/60社	1/60社
顧客等 (被疑品購入者) へのヒアリングを行う	16/60社	13/60社	5/60社	2/60社
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	11/60社	22/60社	17/60社	2/60社
被疑者との直接交渉の中で確認する	7/60社	15/60社	10/60社	3/60社
ホームページや論文等の資料から推測する	33/60社	36/60社	31/60社	5/60社
諦める	21/60社	23/60社	19/60社	6/60社
その他 (客からサンプルを入手、学会/展示会)	2/60社	1/60社		

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？

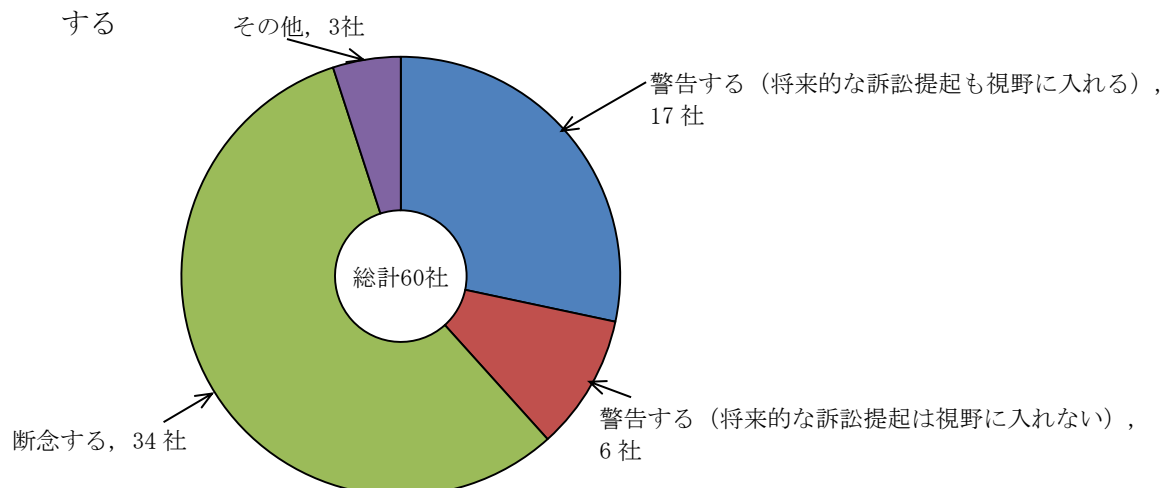
1. 確実に侵害しているという事実が明確になった段階(クレームの構成要件と対比できる程度にイ号の構造が把握でき、対比の評価の結果、黒と判断)
2. 概ね侵害していそうだという程度に明確になった段階(クレームの構成要件と対比できる程度にイ号の構造が把握でき、対比の評価の結果、グレーと判断)
3. 侵害、非侵害が半々程度の段階(イ号の大体の構造が確認できたが、十分に対比できるところまでは至らないと判断)
4. 少しでも侵害している可能性がある段階(イ号の構造は未確認だが、機能や効果が同一、もしくは特許技術を含む規格等に準拠)



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？

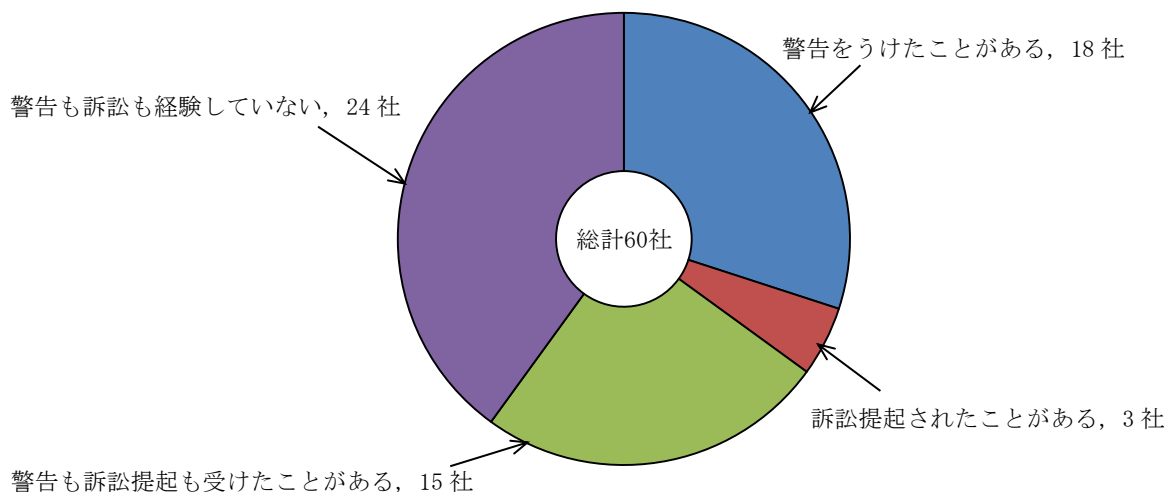
1. 訴訟提起する
2. 警告する(将来的な訴訟提起も視野に入れる)
3. 警告する(将来的な訴訟提起は視野に入れない)
4. 断念する
5. その他

※その他：ケース毎に警告の程度が異なる、ライセンスをもちかける、警告までせず交渉する



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. 警告をうけたことがある
2. 訴訟提起されたことがある
3. 警告も訴訟提起も受けたことがある
4. 警告も訴訟も経験していない



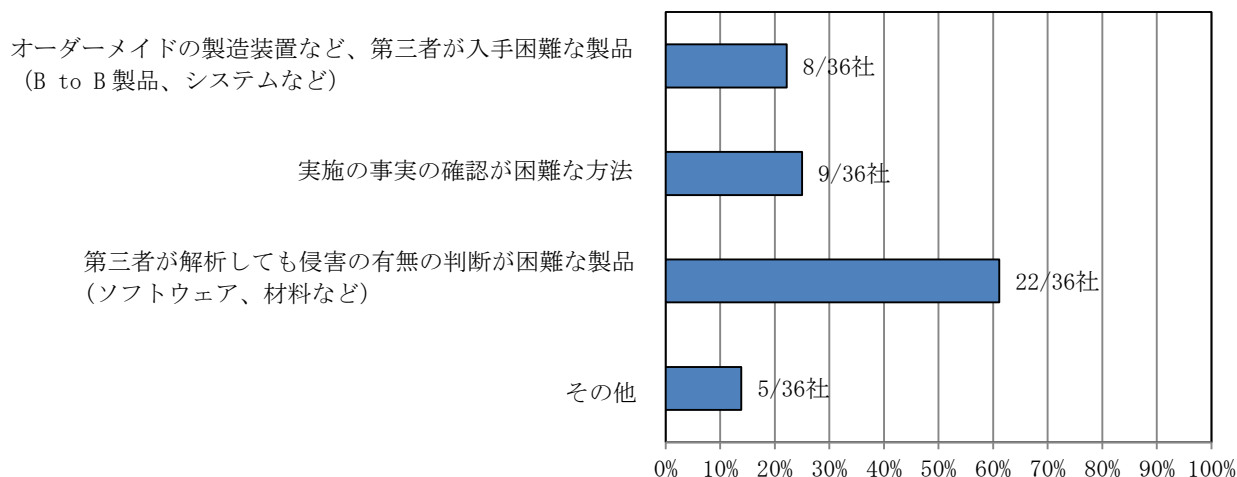
◆上記 Q2-11 で「1. 警告を受けたことがある」、「2. 訴訟提起されたことがある」または「3. 警告も訴訟提起も受けたことがある」と回答された方に質問します。

(Q2-12～Q2-14)

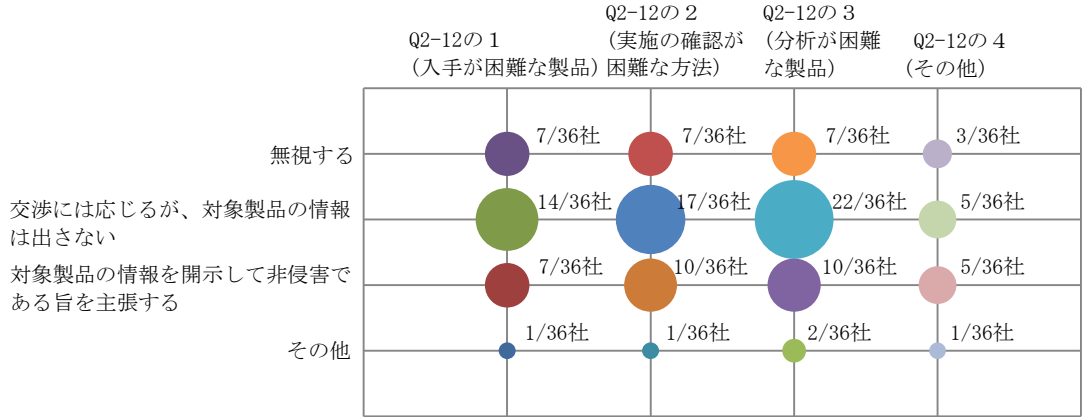
Q2-12 イ号と特許権との対比が不十分な状況で、警告もしくは訴訟を提起された対象製品、方法はどのようなものでしたか？（複数回答可）

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

※その他：実施されている可能性が高いと思われる製法



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ください（複数回答可）

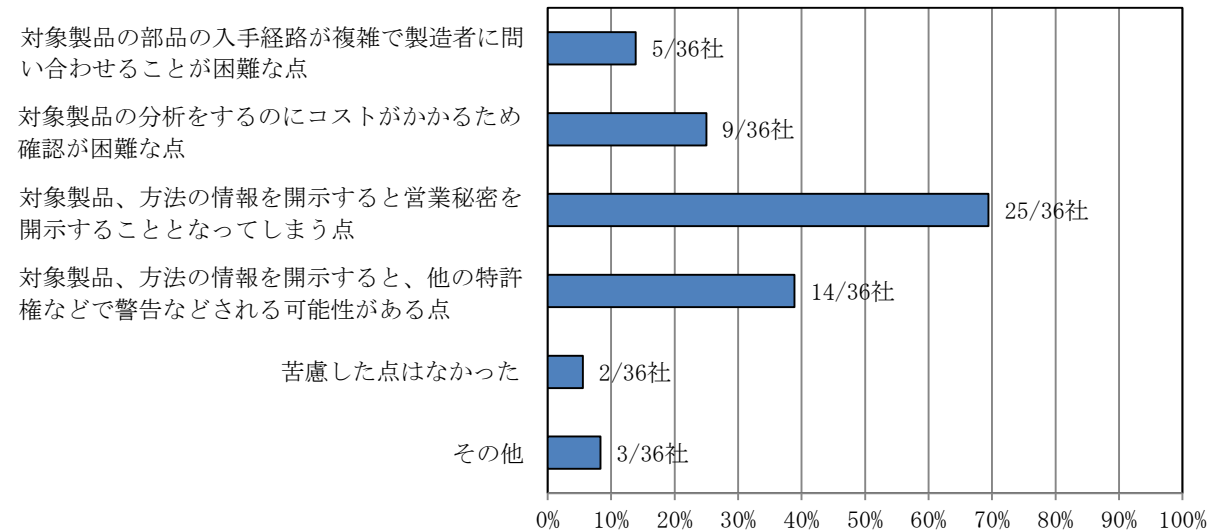


※その他：（無効の主張、相手方に事実確認、製品情報を開示せずに非侵害の反論）

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）

- 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
- 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
- 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
- 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
- 苦慮した点はなかった
- その他

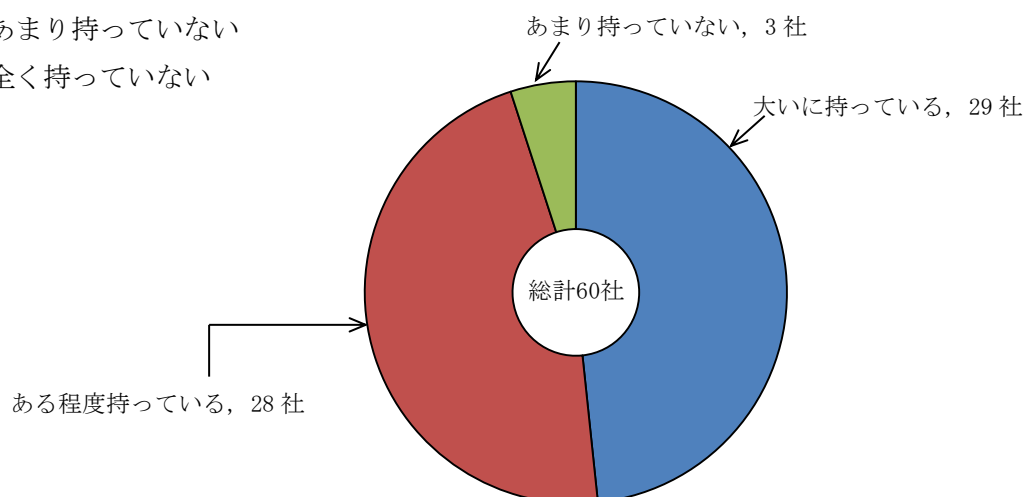
※その他：開示しない、無効議論を長引かせる



●問題意識/関心度について

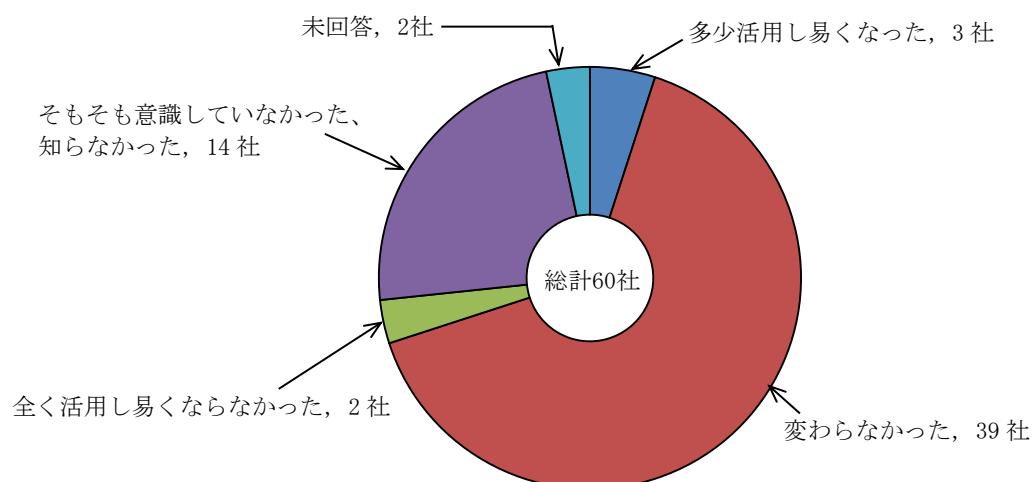
Q3-1 あなたは、イ号の発見およびその特定が困難な発明に おいて、その活用に問題意識をもっていますか？

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、及び平成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



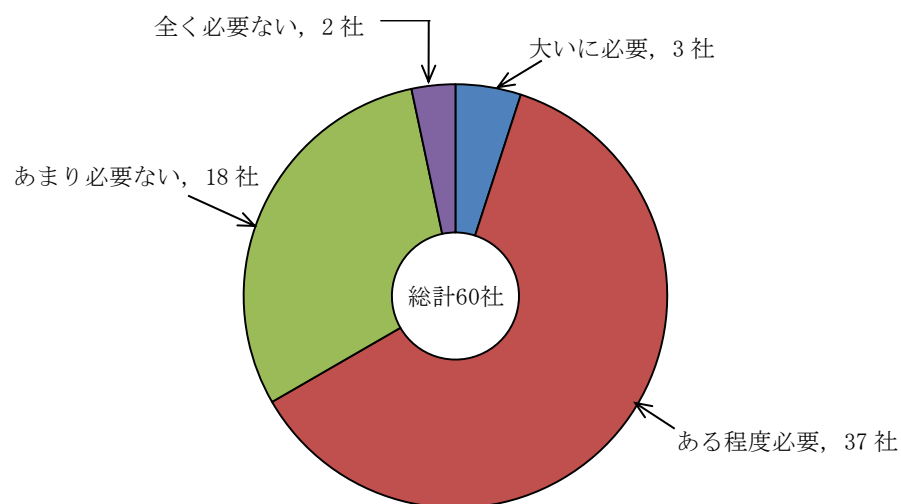
Q3-3 Q3-2 で「1. 大いに活用し易くなった」、「2. 多少活用し易くなった」と回答された方に質問です。どのように活用し易くなりましたか？

具体的態様の開示義務により訴訟指揮で開示するよう指示されるようになったと感じる、訴訟に至った場合に多少なりとも対象商品の調査しきれない部分を聞き出せる可能性が上がった、との回答があった。

●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
4. 全く必要ない

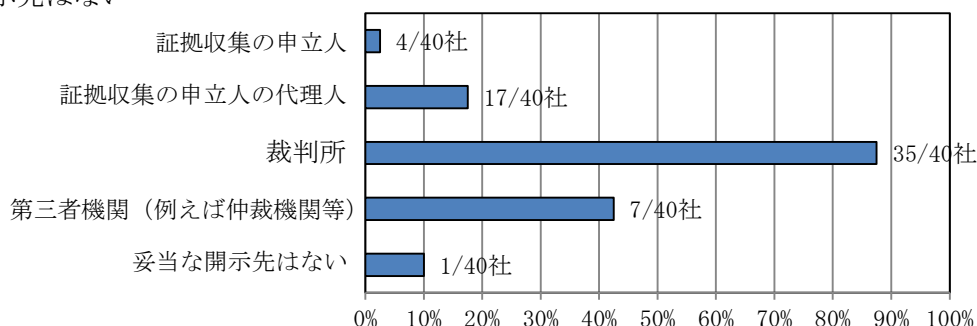


◆上記 Q4-1 で「1. 大いに必要」、「2. ある程度必要」と回答された方に質問です。(Q4-2～Q4-4)

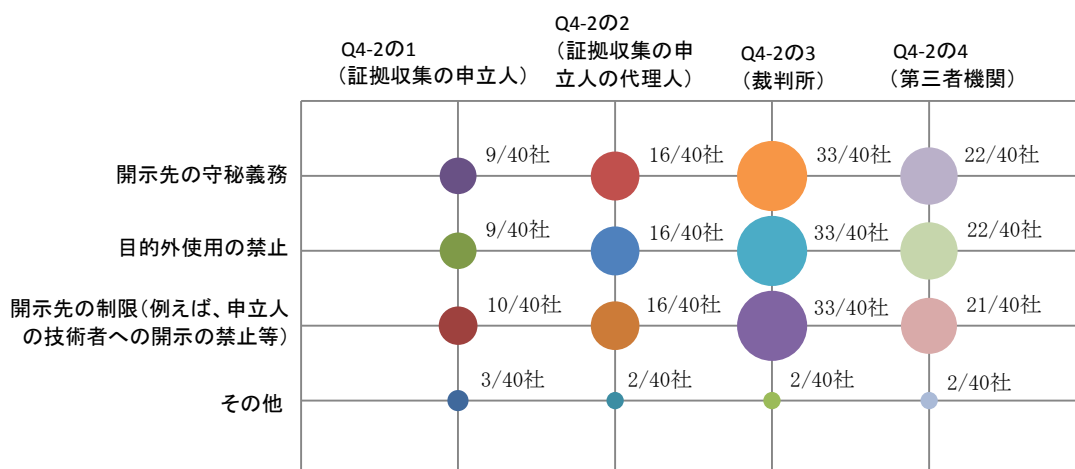
平成15年の民事訴訟法改正により導入された訴えの提起前における照会（民事訴訟法132条の2等「提訴予告通知制度」）では、訴訟を提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、訴訟提起前に照会することができますが、営業秘密の場合には回答する必要があるため、特許侵害に対しては、活用されていないのが現状であると認識しています。

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）



※その他：目的（訴訟）終了後の証拠品とその情報の返却または破棄、裁判所以外には開示不可

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り扱いはない。

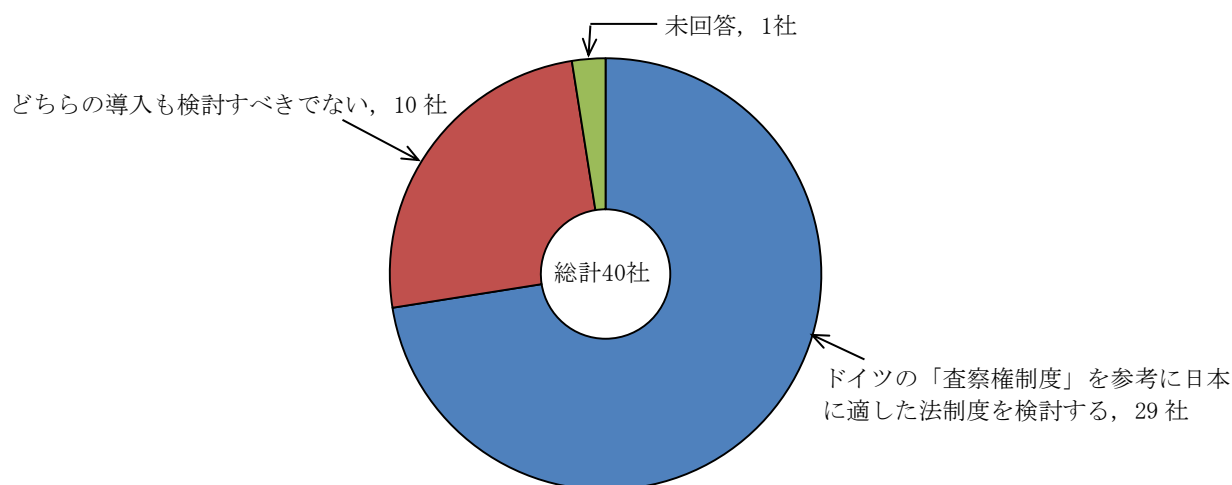
2. ドイツの「査察権制度」を参考に日本に適した法制度を検討する

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



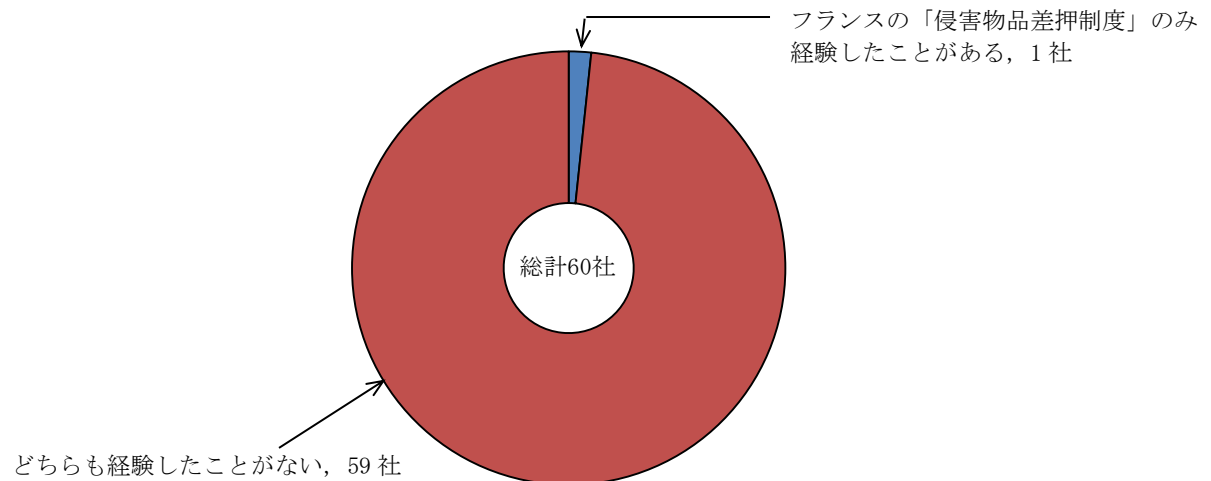
Q4-5 上記 Q4-4 の回答の理由を教えてください。

ドイツを参考に検討するとした理由としては、営業秘密保護とのバランス、国外への情報流出による国際競争力低下、特許法が保護を予定している発明は十分な実効性が担保されるべき、との回答があった。

一方、どちらも検討すべきではないとした理由としては、両当事者の負担増加、日本企業は模倣する可能性が低い、との回答があった。

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。

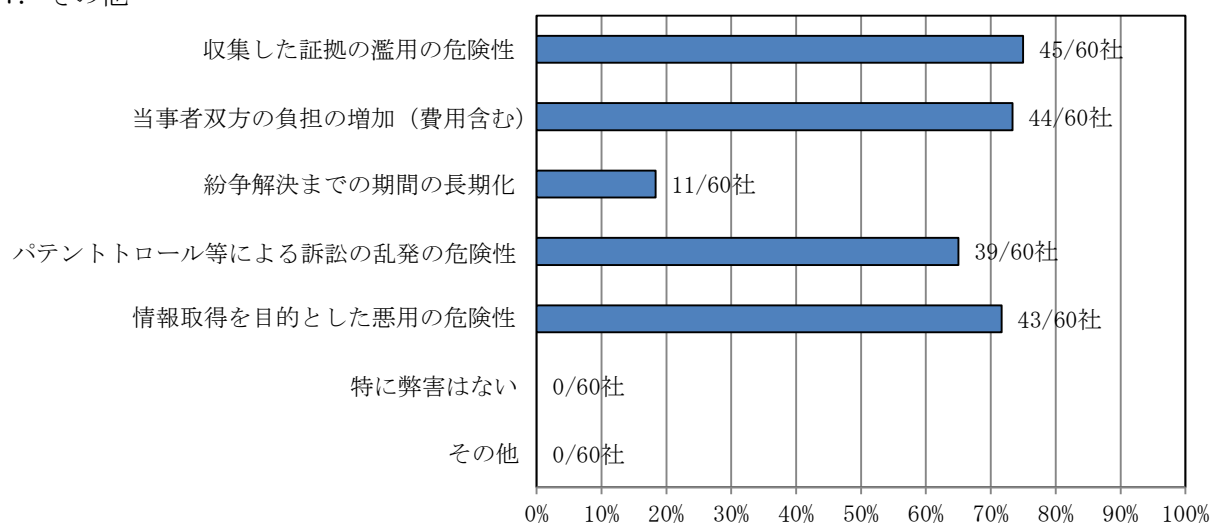
回答無し

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。

中国：訴訟前の証拠保全

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. 収集した証拠の濫用の危険性
2. 当事者双方の負担の増加（費用含む）
3. 紛争解決までの期間の長期化
4. パテントトロール等による訴訟の乱発の危険性
5. 情報取得を目的とした悪用の危険性
6. 特に弊害はない
7. その他



Q4-10 訴訟提起前に証拠収集力を強化する制度を導入した場合、貴社における日本国内での出願戦略に変更があると思いますか？

1. 出願を増やす
2. 出願を減らす
3. イ号特定が困難な発明の出願を増やす
4. イ号特定が困難な発明の出願を減らす
5. 変更はない

