

台湾における証拠保全制度の実務現況

——特許権を中心として——

陳 軍 宇*
三 上 葉 子**

抄 録 近年、台湾知的財産裁判所による証拠保全の申立許可率は相対的に高くなっている。裁判所が、証拠保全は訴えの提起前における証拠収集または権利侵害の有無の確認を行うのに重要な方法であると考え、寛容な認定を行っているためである。証拠保全は公権力によって被疑侵害者や第三者から証拠収集を行う一種の方法であり、物品の専利と方法の専利のどちらにおいても、権利侵害の証明や損害賠償額の算定に必要となる証拠を取得するのに有効な制度である。本稿では、台湾実務における最新のすう勢を紹介するとともに、証拠保全申立ての要件、裁判所による証拠保全の審理方法及び実施方法等を紹介する。

目 次

- はじめに
- 証拠保全の申立て要件
 - 一般民事訴訟事件
 - 専利権侵害民事訴訟事件
- 証拠保全の申立て、実施及び取得した証拠の調査
 - 証拠保全の申立て及び審理
 - 証拠保全の実施
 - 取得した証拠の保管方法
 - 営業秘密の保護
 - 取得した証拠の調査手続
 - 具体的な所要期間
- 事例の統計と分析
 - 専利権の種類
 - 証拠保全の申立許可率
 - 却下の理由
- 事例の分析
 - 方法の専利、製造工程の専利の証拠収集にかかる事例
 - 物品の専利の証拠収集にかかる事例
 - 損害賠償金額の算定に用いる会計資料の証拠収集にかかる事例
- おわりに

1. はじめに

台湾一般民事訴訟事件における証拠保全申立ての要件は、専利権侵害民事訴訟事件にも適用される。即ち、申立人は「証拠に滅失又は使用することが困難となるおそれがある」こと、「事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要がある」こと、又は「相手方が同意した」ことのいずれかをもって、証拠保全を申し立てることができる。実務判決によれば、専利権侵害民事訴訟事件では、申立人はこれ以外に侵害の可能性、専利の有効性、保全の必要性、及び保全の方法も疎明しなければならない。

日本における証拠保全申立ての要件は台湾とよく似ているものの、日本には「事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要がある」こと、「相手方が同意した」ことを申立ての事由とできる規定は存在しない。また、日本特許

* 将群智権法律事務所 台湾弁護士

Chun-Yu CHEN

** 将群智権事務所 弁理士 Yoko MIKAMI

侵害民事訴訟事件においては、原告には、証拠調査申立ての手段がより多く存在し、また証明責任の転換の適用もある。したがって、証拠保全により証拠収集を行わなければならないとは限らない。

次に中国における証拠保全申立ての要件は台湾と非常に類似しており、「証拠が滅失または後日取得することが困難となるおそれがあるとき」、申立人は証明責任の立証期限内に、保全すべき証拠の基本的状況、保全申立ての要件及び保全の方法を説明して証拠保全を申し立てることができる。

本稿では、台湾に焦点をあて説明をしていく。

2. 証拠保全の申立て要件

2.1 一般民事訴訟事件

台湾における証拠保全の制度は、主に民事訴訟法第368条から第376条の2に規定されている。

民事訴訟法第368条第1項では一般民事訴訟事件における証拠保全申立ての要件が規定され、申立人は、「証拠が滅失又は使用することが困難となるおそれがある」こと、「事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要がある」こと、又は「相手方が同意した」ことの3つのいずれかにあてはまることを主張し、裁判所に対して証拠保全を申し立てることができる。

民事訴訟法第370条によれば、「証拠保全の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一、相手方当事者。相手方当事者を指定できないときは、指定できない理由。二、保全すべき証拠。三、その証拠により証明すべき事実。四、証拠を保全すべき事由。前項第一号及び第四号の理由は、これを疎明しなければならない」。

また、これら一般民事訴訟事件の規定は専利権侵害民事訴訟事件にも適用される。

(1) 証拠が滅失又は使用することが困難となるおそれがあるとき

いわゆる「滅失」とは隠滅を意味し、証拠に「使用することが困難となるおそれがある」とは、証拠が保全されなければ、調査に使用できなくなる危険のあることをいう。

(2) 事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき

証拠保全手続適用の拡大を意図して民事訴訟法第368条第1項に追加された規定である。立法趣旨は、当事者が証拠収集により事実又は物体の現状の理解を促進することで、紛争の実際の状況を判断し、訴訟回避の目的を達成することにある。また、当事者に証拠収集及び証拠整理の十分な機会を与えることで、裁判所による本案訴訟の適当な遂行、審理集中化の目的の達成に寄与することも意図している。

(3) 相手方が同意したとき

当事者双方の合意により証拠保全が申し立てられる場合であるが、実務上はあまり見られない。日本の民事訴訟法を参考にした規定だが、日本では既に削除されている。

2.2 専利権侵害民事訴訟事件

専利権侵害民事訴訟事件では、主に被疑製品が第三者の専利権を侵害しているかどうかを確認する必要があるから、前掲の証拠保全申立ての要件に加え、侵害の可能性及び専利の有効性も申立ての要件の1つである。また、実際の知的財産裁判所の決定を見ると、申立人は、保全の必要性及び保全の方法も疎明しなければならないことも分かる。

(1) 共通する証拠保全申立て要件

専利権侵害民事訴訟事件において、「証拠に滅失又は使用することが困難となるおそれがあ

るとき」とは、例えば、被疑製品（例えば、チップ）の実物、製品規格書が市場に出回っておらず、集積回路の製造メーカー、テスト及び組立企業、パネル製造メーカーによる生産、組立て等においてのみ用いられるときである。申立人は、これらの証拠は被申立人だけが所有し、又はその支配制御下にあり取得が容易でないことをもって、証拠保全を申し立てることができる。また、製造工程の専利の場合、製造工程において製造される中間産物はその後の製造工程の実施により消失する可能性があることをもって、裁判所に証拠保全を申し立てることができる。

次に、「事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき」とは、申立人が被疑製品又は方法が係争専利を侵害しているかどうかを確認することに法律上の利益があり、またその必要性があることをいう。申立人は、生産過程を謄写（撮影を含む。以下同様）し、実験記録簿、機器操作記録、作業マニュアル等を保全するよう申し立てることができる。

(2) 侵害の可能性

申立人は、侵害の可能性を疎明する証拠として、専利証書、明細書、被疑製品の実物とともに、侵害対比表や侵害分析報告等の資料を提出して侵害の可能性を疎明するのが一般的である。専利権又は請求項の一部のみが侵害されている可能性を疎明しているか、保全対象の一部についてのみ疎明している場合、裁判所は申立人が疎明していない部分については、その申立てを却下する可能性がある¹⁾。

申立人が市場で被疑製品の実物や製造工程にかかる証拠を取得できる場合には、申立人はその実物、対比分析資料や、リバースエンジニアリング分析資料等を証拠として提出することができる。しかし、実際にはこれらの証拠を市場で取得できないことが多い。例えば、申立人と被申立人が同一の企業Aに代理生産を委託して

いる場合、その企業Aは申立人と被申立人の製品又は製造工程にかかる情報を所有している可能性があり、申立人は企業Aから被疑製品にかかるサンプルを取得できる可能性がある。このような方法で取得した証拠には証拠能力がないので専利権侵害民事訴訟の証拠とすることはできないが、証拠保全の申立てにおいて侵害の可能性を疎明するための参考資料として使用し、証拠保全手続を介して専利権侵害民事訴訟の証拠を取得することができる可能性がある（5.事例の分析を参照）。

また、申立人は侵害の可能性を疎明するために、その他の証拠を提出することもできる。例えば、被申立人が出願した係争専利に類似する内容のその他の出願（被申立人が係争専利の技術を利用していることを推論するために用いる）や、被申立人のウェブサイトにおける製品情報にかかる掲載内容、広告内容、第三者が提供する被疑製品の説明書又はプレゼンテーション資料等の証拠のほか、被疑製品を再加工した後の最終製品をリバースエンジニアリング又は分析して作成した権利侵害対比資料を提出することもできる。したがって、実際の製品を取得できない場合においても、実務上、その他の証拠をもって証拠保全を申し立てることができる²⁾。

(3) 専利の有効性

裁判所は、証拠保全を含む民事訴訟手続において専利の有効性を自ら判断することができる³⁾が、訴えの提起前の証拠保全申立手続は一方的行為であり、被申立人が専利の有効性を抗弁したり、先行技術文献を提示して反駁できる制度がないことから、実務では裁判所は多くの場合において係争専利は有効だとみなしている。ただし、実用新案権について言えば、最近では、実用新案技術評価書を提出している場合でも、裁判所がその有効性を自発的に審理することなく、直接的に証拠保全の申立てを却下している

事例もある。

例えば、知的財産裁判所108（2019）年度民専抗字第25号民事決定において、裁判所は、「係争専利の請求項1には『インフレータの圧力表示装置』が記載されているが…『前記圧力表示装置の外側に目盛りが設けられ』の構造は限定されておらず、その他の構成要素はいずれも公知であるから、その権利範囲は広範すぎ、一般的なインフレータ製品の多くがその権利範囲にあたることになるほか、公知技術により無効と認定される可能性も高く…知的財産事件審理法第16条第2項の規定により被申立人に対してその専利権を主張することができない」と認定している。

したがって、実用新案権に基づいて証拠保全を申し立てるときは、専利の有効性に留意しなければならない。

(4) 保全の必要性

申立人は侵害鑑定と証拠調べを介して権利侵害の有無を確定するために、被疑製品の实物、製造工程、生産販売資料等の証拠の保全が必要であること、これらの証拠は、いずれも被申立人が所有、支配するものであるから、滅失又は使用することが困難となるおそれがないとは言いがたいこと、及び証拠の出所にかかる争いを回避するために、証拠を保全する必要があること、申立人が被疑製品の販売関連資料の提出を拒んだ場合、証拠に滅失又は使用することが困難となるおそれがないとは言いがたいことを主張する。

必要性の判断において、裁判所は、専利権が侵害される可能性を適度に斟酌すると同時に、申立人は証拠保全を除くその他の証拠調査方法が利用できないこと、その証拠保全の申立てが却下されると申立人の利益が回復しがたい損害を被るかどうかなどを含む、証拠保全が発令されることにより申立人が得られる利益と、被申立

人が被る不利益（プライベートや営業状況が不当に公開される可能性等）を衡量する⁴⁾。

(5) 保全の方法

知的財産事件審理法第18条第2項、第3項及び第4項には、「裁判所は証拠保全の実施にあたり、鑑定、検証及び書証の保全を行うことができる」、「裁判所は証拠保全の実施にあたり、技術審査官に職務の執行を命ずることができる」、「被申立人が正当な理由なく証拠保全の実施を拒むときは、裁判所は強制力をもってこれを排除することができるが、必要な程度を超えてはならない。必要があれば、警察機関の協力を求めることができる」と規定されている。

申立人は、証拠が技術専門的知識に関わることを理由に、技術審査官（日本の専門委員にあたる）を派遣して裁判所による証拠保全の実施を補助することを命ずるよう裁判所に求める⁵⁾。また、被申立人が正当な理由なく証拠保全の実施を拒むことを想定して、裁判所の司法警察又は警察機関を派遣し、必要に応じ強制力をもってこれを排除するよう裁判所に求めるのも一般的であるが、実施期日において強制力を行使する事例は実際にはほぼ見られない。

専利権侵害民事訴訟事件では、電子製品を例にとると、被疑製品の实物及びその販売関連書類、イ号方法が保全すべき証拠となるが、申立人はこれらの保全の方法を疎明しなければならない（5. 事例の分析を参照）。

3. 証拠保全の申立て、実施及び取得した証拠の調査

3. 1 証拠保全の申立て及び審理

民事訴訟法第369条のほか、知的財産事件審理法第18条第1項では「証拠保全の申立ては、訴えの提起前においては、係属すべき裁判所にしなければならない、訴えの提起後においては、

係属する裁判所にしなければならない」と規定される。訴えの提起前においては本案訴訟の管轄権を有する裁判所に対して証拠保全を申し立てることになるが、専利権侵害民事訴訟は原則として知的財産裁判所が管轄している⁶⁾。したがって、現状、ほぼ全ての専利権侵害民事訴訟にかかる証拠保全は知的財産裁判所が処理している。

証拠保全が申し立てられると、裁判所は係争専利の技術分野に基づき技術審査官を指定する⁷⁾。現状、技術審査官の多くは台湾知的財産局から裁判所に派遣されている職歴の長い審査官である。その技術的背景は、機械、土木、設計、電子、電機、情報、化学、バイオ等の技術分野にわたる。技術審査官は裁判官による権利侵害の有無及び専利の有効性の審理を補助する。また、証拠保全の実施の際に直面しうる技術的課題、例えば、被疑製品をどのようにサンプリングするか、製造工程の専利の場合、それが侵害されていることを証明するに足る証拠をどのように謄写すべきか等の技術的問題についても裁判官による審理を補助する。

証拠保全が申し立てられると、裁判所は約1～2週間以内に申立人に対して出頭を求める。平均で1～2回の期日が設けられるが、期日には申立人と裁判所のみで審理を行い、被申立人はこれに参加することができない。審理内容は多くの場合において第三者の営業秘密に関わることから、審理は非公開で行われ、技術審査官も出席する。裁判官は証拠保全申立ての要件が疎明されているかどうかを逐一確認し、申立人は必要に応じて補充理由、書状及び証拠を提出することができる。裁判所が証拠保全申立てが認められる可能性があるとき、申立人に対し、例えば、被申立人の第何号工場区、第何号機器にて保全を行うのか、具体的なサンプリング方法と数、あらかじめ準備しておくべき用具、保全後の保管方法等を含め、証拠保全

の方法及び範囲を確認する。

保全命令が発令される場合、決定の主文には、保全を認める場所、方法、内容及び範囲が記載される。

3. 2 証拠保全の実施

裁判所が現場に赴いて証拠保全を実施することなく、書面で一定期間内に証拠を提出するよう被申立人に命じるにとどまる事例が少数存在⁸⁾するが、多くの事例においては執行官を派遣して現場で証拠保全を実施している。裁判所は保全命令を発令した後、多少の準備期間を経て、期日指定通知を申立人に送付する。裁判官は自ら証拠保全の現場に赴く場合もあるし、又はサイエンスパークが広大で工場が複数存在し、内情に詳しい申立人がいなければ証拠保全を実施すべき正確な場所に到達できない恐れがあるときは、申立人に案内させる場合もある。

裁判所側からは、保全命令を発令した裁判官のほか、書記官、技術審査官も同席する。書記官が被申立人に対し自身の身分を明らかにし、保全決定を提示すると、裁判官が証拠保全実施の要旨、保全すべき証拠を告知する。書記官は全ての行程を調書に記録する。前掲したように、裁判所は裁判所駐在の司法警察又は警察機関を派遣することもできる。

申立人は、弁護士、弁理士に委任し、証拠保全の現場でどの証拠をどのように収集すべきかについて裁判所を補助させることができる。また、申立人は、技術資料、会計資料が確かに保全されるよう自身の会社に所属する研究開発、法務、会計部員に委任することもできる。しかし、特に研究開発部員の参加は被申立人の反発を招く場合が多く、この場合、知的財産事件審理法第18条第5項に基づき「裁判所は、証拠保全により被疑侵害者又は第三者の営業秘密を妨害するおそれのあるときは、申立人、被疑侵害者又は第三者の請求により、証拠保全実施の現

場に居る者に対し、保全により取得する証拠資料を別途保管すること及び閲覧を禁止又は制限することを命ずることができる」。

裁判所は、被申立人が委任した弁護士が到着するのを待って証拠保全を実施する場合もあるし、これを待たずに証拠保全を実施する場合もある。証拠保全に必要な取外し用具、サンプリング用具、撮影用具、保管用具等は裁判所が準備するが、申立人に準備を要求する場合もある。そして執行官が保全命令が発令された範囲、方法により証拠を保全する。

証拠保全の実施には丸一日もしくはそれ以上要する可能性もあり、保全しようとする証拠が複雑な場合（例えば、サイズの大きな電子ファイル等）、裁判所はその資料が保管されたハードディスクの取外しや複製を決定するか、被申立人に対して数日以内に自発的に裁判所に提出するよう求めることもある。

証拠保全手続が実施されたことが外部へ漏れ、市況に影響を与えたり、被疑侵害者や第三者の権益を損害したりすることを回避するため、裁判所は申立人に対しニュースリリース等の方法で情報を漏らさぬよう求めることがある。この場合、裁判所は調書に申立人側代理人の署名を求め、申立人がこれに違反した場合、裁判所は保全取消や、証拠保全により取得した書類、物件の留置又はその他適当な処置を行う。

3. 3 取得した証拠の保管方法

証拠保全により取得した証拠は、原則として裁判所が保管する。例外は、温度、湿度又は保管設備等、保管条件が限定されるときで、裁判所は、例えば「財団法人食品工業発展研究所」のような第三者にその保管を委託する。申立人は自ら証拠を保管してそれを分析することはできず、被申立人は裁判所による証拠調べが始まるまで申立人がその証拠に接触することを禁止するよう求めるのが一般的である。

3. 4 営業秘密の保護

知的財産事件審理法第18条第6項によれば、営業秘密を妨害するおそれがある場合、被疑侵害者又は第三者はその営業秘密について秘密保持命令を申し立てることができる。

実務において、裁判所は一般的に申立人、被申立人の意見に基づき、鑑定人として保全した証拠の分析、鑑定を行うよう第三者に依頼し、双方当事者は鑑定結果について弁論する。証拠は被疑侵害者又は第三者の営業秘密に関わる場合があるが、これらの証拠資料は一般的に権利侵害の有無の判断に関わるから、申立人が証拠資料に全くもって接触できないということになると、訴訟の進行が困難になる。したがって、申立人は弁論の前にこれらの分析、鑑定意見等の資料に接触することになり、場合によっては、被疑製品及びその製品資料に接触することもある。これに先立ち、被疑侵害者又は第三者は証拠に接触する可能性のある者に対して秘密保持命令の発令を求め、証拠は訴訟の進行のみに使用し、外部へ漏洩してはならず、さもなくば民事及び刑事責任を負わなければならないことを求めるのが一般的である。これに対し、裁判所が請求は合理的と考えるときは、証拠全て又はその一部に対して秘密保持命令を発令する。

3. 5 取得した証拠の調査手続

前掲した弁論において、技術審査官は裁判所による技術内容の理解を補助する。また、証拠保全により取得した証拠は、現場操作、観察した証拠であっても良い。例えば、機械又は機構類の製品も、裁判所又は裁判所の指定する場所で、検証手続により裁判所及び双方当事者がその製品を操作して調査を行うことができる。

3. 6 具体的な所要期間

証拠保全の申立てから実施期日までの期間

は、事件の複雑さ、保全すべき証拠の量、保全の方法により左右される。筆者の実務経験及びその他事例等に基づく一般的な流れによれば、大まかに以下ようになる。

- (1) 証拠保全の申立てから保全命令が発令されるまで約30～45日。
- (2) 保全命令が発令されてから実施期日まで約30日。実施期日は7日ほどに及ぶこともある。
- (3) 申立人は、証拠保全が実施されてから30日以内に専利権侵害民事訴訟を提起しなければならない。さもなければ、民事訴訟法第376条の2第1項の規定により、「裁判所は利害関係人の申立てにより、保全された文書、物件の留置を解除するかその他適当な処置を行う決定をすることができる」。
- (4) まとめてみると、証拠保全の申立てから専利権侵害民事訴訟が提起されるまで約90～112日である。

4. 事例の統計と分析

知的財産裁判所は証拠保全の申立て件数及び許可率を定期的に公表している⁹⁾が、その統計資料は、知的財産権全てが対象となっており、専利権単独での統計データが存在しない。これを取得するためには、台湾司法院（台湾の最高司法機関）が所有する「法学資料検索システム」の「決定検索」データベース¹⁰⁾を利用して検索する必要がある。台湾「裁判所決定公開にかかる規定」第2条によれば、「…証拠保全又は民事執行手続にかかる機密性のある資料は公開しない」と規定され、検索される証拠保全決定の多くは第三者の営業秘密にかかる部分が黒塗りされたものになっている。裁判所が公開に適さないと判断した場合には、決定そのものが公開されない場合もある。

以下は、筆者が上記データベースを利用し、

専利権にかかる事件について証拠保全をキーワードに証拠保全決定の検索、分析をして統計したものである。証拠保全申立てが却下された場合、申立人は民事訴訟法第371条第3項に基づき抗告及び再抗告をすることができるが、知的財産裁判所は民事第一審及び第二審を管轄するから、検索される決定には、民事第一審における証拠保全申立ての決定と、民事第二審の抗告の決定が含まれる。検索期間を知的財産裁判所が設立された2008年7月1日から2020年9月30日としたところ、計187件の決定が検索された。以上の決定に関連する専利権は計250件であり、いくつかの事件では複数の専利権を根拠として証拠保全が申し立てられていた。以下の統計では専利権の件数を集計の基礎とした。

4. 1 専利権の種類

専利権の種類の内訳は、発明（特許）が計134件、実用新案が計96件、意匠が計20件であった。発明の技術分野は、回路18件、機構62件、製造工程35件、その他19件であった。

表1 専利権の種類

類型	件数	割合
発明	134	53%
実用新案	96	39%
意匠	20	8%

表2 発明（特許）の技術分野

技術分野	件数	割合
回路	18	14%
機構	62	46%
製造工程	35	26%
その他	19	14%

4. 2 証拠保全の申立許可率

期間を区切らずに見ると、専利権についてこ

れまでに250件の証拠保全の申立てがあったが、そのうち31%にあたる79件に保全命令が発令されている。

期間を区切って見ると、2008年から2014年まで、証拠保全の申立許可率は極めて低いものだった。特に2009年から2012年までの4年間は0%であり、学者や実務者から批判が出ていた。

原因を考察すると、主には裁判所が申立人にはその他の証拠収集方法が存在すると認識し、また被申立人側の不利益を懸念したこと等を含め、その審理を厳格に行ったこと、一部の申立人が疎明義務を果たしていなかったことがあげられる。さらには、知的財産裁判所の管轄は台湾全土に及ぶことから、一部の裁判官が遠方で証拠保全の実施を望まなかったことも理由として考えられる。

2015年に入ると、許可率は大幅に向上し、12件のうち75%にあたる9件について命令が発令された。2016年から2017年の許可率も50%を超えていた。許可率の上昇により、その運営状況、営業秘密を妨害される被申立人が増加し、また

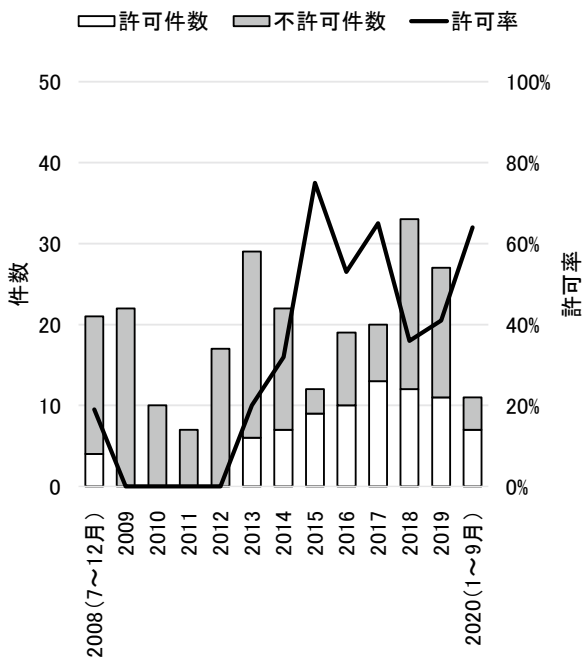


図1 年ごとの件数と許可率

後続する専利権侵害民事訴訟の勝訴率が高くないこともあり、裁判所の証拠保全申立ての審理は適度に厳格なものとなっていった。

2018年は33件のうち36%にあたる12件について命令が発令され、2019年は27件のうち41%にあたる11件について命令が発令された。

ところが、2020年1月から9月の許可率はまた上昇しており、11件のうち64%にあたる7件について命令が発令されている。このように裁判所の態度は不確定であるので、観察を続けていく必要がある。

4.3 却下の理由

筆者が証拠保全決定を分析したところ、裁判所によるその却下の理由は一様ではなく、また同一の決定において却下の理由が複数挙げられていた。

(1) 証拠に滅失又は使用することが困難となるおそれがあることを疎明していない

これは最もよく見られる却下理由である。

例えば、知的財産裁判所109(2020)年度民専抗字第1号民事決定では、証拠保全申立ての要件が詳細に説明されており、「抗告人は相手方が本案審理期間中に証拠を滅失、隠匿、改ざんする可能性がある等主張している。しかし、それは主観的で抽象的な臆測にすぎず、申立人が保全を申し立てる証拠が故意に隠匿、処分、滅失又は改ざんされることにかかる客観的証拠が疎明されておらず、抗告人の主観的臆測だけにに基づき、係争証拠に毀損、滅失の可能性がある」と認めることはできない、「抗告人は、それと被申立人、それと第三者A社間で、被申立人がA社に提供したランプが係争専利を侵害するかどうかを確認した際の文書資料を提出している。…イ号ランプは被申立人がA社に提供したものであるかどうかについて、抗告人は関連する証拠を提供していないから、抗告人はイ号ラ

ンプがA社の所有するものであるという事実について、疎明責任を果たしていない…係争証拠には使用することが困難となるおそれがない」と認定されている。

(2) 侵害の可能性を疎明していない

これは2番目に多い却下理由である。

例えば、知的財産裁判所109(2020)年度民声字第11号民事決定では「申立人は、イ号設備が係争発明専利の請求項1及び係争実用新案専利の請求項1の専利権の範囲にあたりと主張し、証拠保全申立書において権利侵害対比をするとともに、被申立人友威社がTSMC社に提供した資料(甲4号証)、申立人社員の同意書(甲5号証)、被申立人友威社の販売用資料(甲6号証及び甲10号証)等各1部を提出している…しかし、申立人が提出した証拠によれば、係争発明専利の請求項1又は係争実用新案専利の請求項1の一部の技術的特徴を疎明することしかできず、権利侵害のおそれのあるその他の必要な技術的特徴の多くを疎明しておらず、イ号設備が係争専利の専利権の範囲にあたる可能性を疎明しているとは認めがたい」と認定されている。

(3) 専利の有効性を疎明していない

前掲したように、最近では、裁判所が自発的に実用新案権の有効性を実質的に審査することなく証拠保全の申立てを却下している事例が見られる。

その他の種類の専利権の有効性の問題について、裁判所は係争専利の無効審判事件の審決や、その他係争専利に関連する民事権利侵害訴訟で裁判所が専利の有効性を自ら認定しているかどうか等を参照する可能性もある。

(4) 保全の必要性を疎明していない及びその他の理由

知的財産裁判所108(2019)年度民声字第56

号民事決定では「事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要があるときは、鑑定、検証又は書証の保全を申し立てることができるが、…証拠保全は「必要性」の判断をして、憲法上の「比例原則」の要求を満たさなければならず、申立人には事、物の現状の確定に法律上の利益があるからといって、全ての場合において保全命令が下されるわけではない。申立人は事、物の現状の確定に法律上の利益があり、且つ必要である理由を疎明しなければならず、知的財産事件における証拠保全は一般民事案件と比べ、被申立人のプライベート又は営業秘密に対する影響が相対的に大きく、且つ申立人が裁判所に対して一方的な前触れのない証拠保全を申し立てると、裁判所による前触れのない証拠収集の結果、上流、下流メーカーに一定程度の影響を与えることとなり、知的財産事件の特殊性は申立人の証拠保全の訴訟における証明権を保障する必要がある一方で、被申立人のプライベート又は営業秘密、公正競争秩序の維持も考量し、申立人が市場競争の不正手段として証拠保全制度を濫用することを阻止しななければならないことにある。前述の証拠保全の「必要性」の判断に先立ち、裁判所は知的財産権が侵害されている可能性を適度に斟酌すると同時に、利用できる証拠保全以外の調査方法の有無、申立てが却下されることにより申立人の実体的利益が喪失するか等、申立人が保全命令により得られる可能性のある利益と、保全命令が発令されることにより、被申立人のプライベート又は営業秘密が公開されるかその他の過度な不利益を被るかどうかを含め、両当事者間で衝突する利益の衡平を慎重に審理しなければならない」と認定されている。

5. 事例の分析

5.1 方法の専利、製造工程の専利の証拠収集にかかる事例

知的財産裁判所105（2016）年度民声字第25号民事決定では次のように認定されている。

申立人コーニングは台湾第I387571号「ボロアルミノシリケートガラスの清澄」発明専利（以下係争専利1という）及び第I396672号「ダウンドロッププロセスに適合したガラス組成物およびその製造方法」発明専利（以下係争専利2という）の専利権者である。

申立人は、「第三者である東旭光電科技及び東旭グループはガラス基板の製造メーカー及び供給メーカーであり、2014年1月からガラス基板（以下被疑製品という）の台湾への販売を開始し、被申立人ハンスター・ディスプレイを含む複数の台湾の液晶パネルメーカーに供給している。申立人は、東旭グループが台湾で販売した被疑製品を第三者から合法的に取得し被疑製品の組成、物理及び化学的性質等を分析し、係争専利1及び係争専利2と対比したところ、被疑製品は係争専利1…と、係争専利2…の範囲にあたることを確認した。被疑製品は市場で流通している物ではなく、申立人は市場から被疑製品を取得し、又は被疑製品の台湾における正確な販売状況を確認して、申立人の専利権が侵害されている状況を確認することができず、申立人が将来的に東旭グループに対し専利権侵害訴訟を提起するとき、東旭グループが申立人の取得したサンプルの真偽を争うことを避けるために、申立人は改めて被疑製品を証拠として取得する必要がある」と主張した。

裁判所は、「申立人の主張は、それが提出する係争専利1、係争専利2の専利掲載公報、被疑製品の専利権侵害分析報告等の証拠により疎明されている」と認定し、「東旭グループが製造、

販売するガラス基板（被疑製品）5枚、その被疑製品にかかる資料、入荷資料、製品規格書を保全する」よう命じた。

この事例より分かるように、申立人は、第三者を介してサンプルを取得し、それを分析、対比、リバースエンジニアリング等して、侵害の可能性の参考資料として用いつつ、申立人は前記サンプルを市場で取得できないこと、被申立人がサンプルの真実性等を争うことが懸念されることをもって、裁判所に保全命令を発令させ、証拠保全手続を介して専利権侵害民事訴訟の証拠を収集することができる。

5.2 物品の専利の証拠収集にかかる事例

知的財産裁判所105（2016）年民声字第11号民事決定では次のように認定されている。

申立人キャボットコーポレーションは「化学的機械的研磨用組成物及びスラリー並びにその使用」台湾第116769号発明専利（以下係争専利という）の専利権者である。

申立人は、「B社が製造する化学機械的研磨製品（以下被疑製品という）が係争専利を侵害することを主張する。B社は、韓国で被疑製品を製造して台湾へ輸入し、被申立人C社へ供給して使用させている。…申立人は市場において第三者を介して間接的に被疑製品の化学的機械的研磨スラリーを取得し、内部専門家により実験、分析し、被疑製品が係争専利の専利範囲にあたることを合理的に認定している」と主張した。

裁判所は、「申立人の主張は、それが提出する係争専利の専利掲載公報、B社のウェブサイト資料、被疑製品と係争専利の分析対比表等の証拠を提出し、B社の被疑製品が申立人の係争専利の専利権を侵害するおそれがあることを疎明している。被疑製品には特殊な産業的性質があり、市場において被疑製品又は技術書類を取得することが困難であり、公開情報から被申立人の販売に係る書類等を取得することが困難で

あるとの申立人の主張は、これを認める。」と認定し、「タングステン研磨用の化学機械的研磨製品（被疑製品）が保管されている容器又は被疑製品が保管されているタンクから被疑製品を100ml採取する。被疑製品をガラス容器に密封して保全し、裁判所にて保存する。被申立人が所有する被疑製品にかかる記録書類、例えば、被疑製品の資料、規格書、被疑製品の試験報告、被疑製品の注文書、被疑製品の使用説明書、被疑製品の規格書、物質安全資料表、被疑製品分析証明書等の書類を保全し、裁判所にて保存する」よう命じた。

この事例では、5. 1の事例と同様に、申立人は第三者を介して取得したサンプルを証拠保全の申立てに利用しているほか、裁判所は予め具体的な保全の場所、対象、方法、証拠の数等を細かく確認しており、申立人が証拠保全の申立て前に行った調査作業が相当に十分であったことが分かる。

5. 3 損害賠償金額の算定に用いる会計資料の証拠収集にかかる事例

知的財産裁判所105（2016）年民声字第38号民事決定では次のように認定されている。

申立人エラン マイクロエレクトロニクスは、台湾第I489176号「モバイル電子装置のスクリーン制御モジュール及びそのコントローラー」発明専利（以下係争専利という）の専利権者である。

申立人は、「被疑製品が搭載されたタッチパネルは、被申立人により世界各地へ販売されており、申立人はその販売ルートを知ることが困難であり、被申立人もウェブサイトや年報で被疑製品の生産数、販売数、生産コスト及び販売価格等の資料を公開していないから、申立人は被疑製品の製造に起因する逸失利益を算定することができず、被申立人が所有する被疑製品の販売数にかかる統計報告書等の資料を保全し、本案訴訟における損害賠償額の算定の審理に供

する必要がある」と主張した。

裁判所は、「被疑製品の生産数、販売数、生産コスト及び販売価格等の資料を取得することができず、係争専利の侵害にかかる損害賠償額の算定が困難であることについて、申立人は保全申立ての事由を疎明していると認められる。被疑製品、被疑製品が搭載されたタッチパネル制御モジュール及び消費性電子製品部品¹¹⁾並びに最終製品の製造数、販売数の統計報告書、在庫明細及び入出荷帳簿等は、損害賠償の範囲、損害賠償金額の算定に関わり、専利権侵害事件に必要な証拠であるところ、これらの証拠はいずれも被申立人の支配範囲内にあり、証拠保全の方法によらず取得することが困難であるから、保全の必要性がある」と認定し、「被疑製品の実物のサンプリング保存のほか、被疑製品及び被疑製品が搭載されたタッチパネル制御モジュール及び消費性電子製品部品及び最終製品の製造数、販売数の統計報告書、在庫明細及び入出荷帳簿、購入コスト、製造コスト、販売価格の統計報告書、会計証憑及び会計帳簿等を謄写、複製後、裁判所で保管する」ことを命じた。

この事例より分かるように、申立人は、被疑製品の販売ルートを知ることが困難なことをもって、たとえ被申立人が台湾上場企業であっても、そのウェブサイトや財務資料から被疑製品の生産数、販売数、生産コスト及び販売価格等の資料を得ることはできず、被申立人が被疑製品の生産により得た利益や、申立人の逸失利益を算出することが困難なことを主張して、証拠保全を申し立てることができる。

6. おわりに

日本と異なり、台湾における専利権侵害民事訴訟事件では、原告はいくつかの証拠調査申立ての手段や証明責任の転換等の規定の適用がないことから、専利権者は、一定の程度において証拠保全の制度に依頼して証拠収集を行う必要

が生ずる。知的財産裁判所成立初期における許可率は極めて低いものであったが、裁判所と学者及び実務者間で複数回にわたり意見交換を行った結果、裁判所はその審理基準を適度に緩和し、2015年以降、許可率は上昇した。その後、被申立人の運営状況、営業秘密保護等の観点から、さらには後続する専利権侵害民事訴訟の勝訴率が低いこともあって、許可率は落ちているが、なおも40%以上となっている。特に方法の専利、製造工程の専利の専利権者にとっては、証拠収集及び権利行使を有効に行うための方法として、活用することが出来ると考える。

注 記

- 1) 知的財産裁判所104 (2015) 年度民声字第40号民事決定：「申立人は被疑製品が係争専利を侵害していること、及びその他の保全製品が被申立人の生産、販売する製品である等の事実を疎明している…けれども、その他の保全製品が係争専利を侵害しているかどうかについては、これを証明する証拠がなく、申立人が疎明責任を果たしたとは認めがたく、その他の保全製品の販売資料等の証拠を保全すべきだというその申立ては採用できない。」
- 2) 民事訴訟法第284条：「事実上の主張を疎明するときは、裁判所にその主張が真実であることを確信させるに足る一切の証拠を用いることができる。但し、証拠の性質により即時に調査することができないときは、この限りでない」
- 3) 知的財産事件審理法第16条：「当事者が知的財産権には、取消し、廃止されるべき事由があると主張又は抗弁するときは、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるかを自ら判断しなければならず…前項の場合において、裁判所が取消し、廃止の事由があると認めるときは、知的財産権者はその民事訴訟において相手方に対し権利を主張することができない」
- 4) 知的財産裁判所106 (2017) 年度民声字第1号民事決定、知的財産裁判所104 (2015) 年度民声字第40号民事決定及び知的財産裁判所109 (2020) 年度民専抗字第1号民事決定
- 5) 知的財産事件審理細則第13条：「技術審査官は訴訟及びその他の手続を補助するよう指定を受けたとき…次にあげる方法で職務を執行しなければならない。…一、当事者の書状及び資料について、専門的知識に基づき、その論点を分析及び整理し、争点を明確にし、専門分野の参考資料を提供すること。二、争点及び証拠整理、証拠調査の範囲、順序及び方法について、裁判官に対し参考意見を陳述すること…四、検証前又は検証時に裁判所に対して注意事項を陳述すること、及び裁判官による当事者の検証対象に対する説明の理解、対象物の処理及び操作を補助すること…七、強制執行手続において裁判所に対し専門的技術意見を提供し、対象に必要な処理及び操作を執行すること。」
- 6) 知的財産事件審理法第7条：「知的財産裁判所組織法第3条第1項、第4項に規定される民事事件は、知的財産裁判所が管轄する」、知的財産裁判所組織法第3条第1項：「知的財産裁判所は次の事件を管轄する。一、専利法が…保護する知的財産権により生ずる第一審及び第二審民事訴訟事件」
- 7) 知的財産事件審理法第4条：「必要なときは、裁判所は技術審査官を指名して次の職務を執行するよう命ずることができる。一、訴訟関係を明確にするために、事実上及び法律上の事項について、専門的知識に基づき当事者に説明又はこれに質問すること。二、証人又は鑑定人に直接質問すること。三、本案において裁判官に意見を陳述すること。四、証拠保全に際して証拠の調査を補助すること。五、保全手続又は強制執行手続において裁判官を補助すること」、知的財産事件審理法第18条第3項：「裁判所は証拠保全の実施にあたり、技術審査官を指名して現場で職務を執行するよう命ずることができる」
- 8) 知的財産裁判所102 (2013) 年度民声字第1号民事決定：「本決定を受け取ってから6日以内に、裁判所に対して以下の証拠を保全のために提出すること…」、「保全の方法の決定は、裁判所の職権にあたり、申立人が申し立てる証拠の保全方法は裁判所の参考にすぎず…」
- 9) 知的財産裁判所統計コーナー：
https://ipc.judicial.gov.tw/ipr_english/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=105
- 10) 司法院「法学資料検索システム」の「決定検索」頁：

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/Default_AD.aspx

- 11) 「消費性電子製品」はスマートフォンやタブレットを指し、「消費性電子製品部品」はそれら内部

に搭載されるタッチパネル制御モジュールやその他部品を指す。

(URL参照日は全て2020年10月15日)

(原稿受領日 2020年10月15日)

