

侵害訴訟改革の提言

—ドイツを参考に—

会員 加藤 朝道



要 約

今、知的財産推進計画 2016⁽¹⁰⁾をうけて、産業構造審議会特許制度小委員会にて、損害賠償の充実、証拠収集手続きの容易化などの審議が始まっております。その中でドイツ特許法 140c 条のような査察制度 (inspection) の導入が提案されております。

本稿では、ドイツ特許侵害訴訟・損害賠償に関する拙稿と共にドイツ査察制度の概要を紹介いたします。

目次	
I. ドイツ侵害訴訟の 2 段階方式	
II. 我が国における 2 段階方式の可能性 —特許法第 105 条の活用—	
III. 証拠収集制度の改善案	
.....	

I. ドイツ侵害訴訟の 2 段階方式

ドイツの侵害訴訟における、損害賠償論の取り扱い、いわゆる 2 段階方式で大変興味深いものである。是非この際検討され、一つの訴訟手続上の改善案として採用されることを期待する。

詳細は、拙稿、「知的財産権侵害と損害賠償」高林龍(編)(成文堂)の「ドイツにおける損害賠償」249 – 264 頁中、255 頁以下を参照されたい。

確認訴訟は、積極の確認訴訟と消極の確認訴訟(不侵害確認の訴え、民訴法 ZPO256 条)があり、前者の場合、段階的訴訟(ZPO254 条)が可能で、第 1 段階として(損害賠償額請求のため)計算の訴え(計算の提出命令の請求も含む)を行い、第 2 段階として計算に基づく支払の申立をすることができる。(更に、Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar 9.Aufl. 1909 頁, § 139, Stufenklage 参照)

II. 判決例、判決主文(257 頁)を見ると日本の侵害訴訟の判決との違いがよく分る。これは、ドイツでは特許侵害訴訟の典型的な判決様式であり、実務的には殆どの特許権侵害事件で採用されているものである。

この判決は、デュッセルドルフ地裁、2004.2.26, 4bO 97/03 特許侵害事件で、侵害成立(差止は存続期間満了によりなし)、被告の損害賠償義務を認容(損害賠償

額は定めず)、計算の提出命令、仮執行宣言つき、というものである。判決主文 I, II. の概略は次の通りである。

侵害論の判決(第一段階判決)に対して上訴できる点が異なる。

I. 原告に対し、被告らは、製品(特定略)を、どのような範囲において、200X 年 Y 月 Z 日までドイツ国内において、申し出し、販売し、流通にもたらし、そして/又は、導入し使用したか、について計算を提出すること。計算は、引渡及び申し出の量、期間、価格及び宛先、(中略)利益のコスト因子別に区分し、原価とともに、各製品の形式別に行い、(中略)計算すること。

II. 両被告は、連帯して損害賠償義務を負うことを確認。(以下略)

侵害論と、損害論を 2 段階に別の裁判として行うことによって、それぞれの論点での集中的かつ迅速な審理及び論点ごとの決着が期待される。結果として、全体として紛争の早期解決に資すると思料する。我国の場合、侵害訴訟には無効の抗弁(特許法第 104 条の 3)が出され無効論のみで終結する事件も多い。これも考慮すると、2 段階方式には大きな利点があると思料される。

日本の民事訴訟法では中間判決の制度が似ているが、ドイツでは侵害論の判決(第一段階判決)に対して上訴できる点が異なる。

II. 我が国における2段階方式の可能性 —特許法第105条の活用—

どういう訳か、こういった点の有利性は、我が国ではほとんど論じられていないようである。そこで、このような2段階方式が我が国の法制上可能かどうか検討してみるのも一考に値するのではないと思われる。

このような2段階方式は、日本でも“請求の趣旨”を、ドイツのように第一段階において、1. 侵害確認、2. 差し止め、3. 損害賠償額の計算に必要な書類の提出命令（特許法第105条）、とすれば、実現可能な方式ではないかと思われる。段階的訴訟は、ドイツ民訴法の大原則、請求の原則（Antragsgrundsatz、請求が手続の範囲を定める）に基づくものであるが、これは我が国の民訴法にも共通するので、大きな障害はないと思料する。

近時、日本企業の関わるドイツ侵害訴訟も増大する傾向にあるようである。しかし実際に判決にまで至るケースは少なく和解で終結するケースが多いので、上記拙稿で紹介した判決は貴重な判決例の一つである。是非こう言った点に着目して頂きたい。

我が国で2段階方式を採用すれば、侵害論の判決（第一段階判決）に対して上訴できるようになり、またこの判決に応じて和解交渉も開始でき、損害論に入る際には十分な証拠を確保でき損害額の充実が期待される。

III. 証拠収集制度の改善案

—ドイツの制度を参考にした特許法第105条の活性化—

1. 損害賠償論の前提として侵害の成否がある。そのため侵害に関する証拠収集の容易化をまず図るべきではないかと思われる。我が国現行法では特許法第105条の書類提出命令の容易化がその中心課題となろう。

即ち、同105条第1項第1文は、侵害行為について立証するため、又は当該侵害行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる、と規定し、第2文但し書きで、正当な理由による提出免除を認めている。

更に、同105条第2項は、正当な理由の判断のため必要があるときは、提示をさせることができ、かつ、提示書類は何人にも非開示とすることを規定している。

ところが、第3項では、裁判所は、前項の場合において、提示された書類を開示してその意見を聴く必要があると認める時は、当事者等（当事者又はその代理人、従業者）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる、と規定している。

なお、第4項は検証の目的の提示について第1～3項の規定を準用している。

2. 裁判の実務において、侵害被疑者（通例被告）は、不提出の抗弁として正当な理由の存在を主張することになるが、提示に対する抗弁として正当な理由を主張することは規定されていない。そして第3項によれば、裁判所は、当事者等（権利者を含む）に開示して意見を聴くことができる。

即ち、この規定ぶりでは、技術上の秘密（営業秘密）の権利者側当事者への開示が制度上確実には阻止できない恐れがある。なお、具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）においても、「相当の理由があるときは、この限りでない」とされ、営業秘密の抗弁があるとそれ以上明示の強制はできない。かくてそれ以上の追及は、特許法第105条によることになる。

105条の適用において営業秘密の権利者側当事者への提示（漏出）の恐れに関して産業界の危惧は根強いものがある。裁判所のこれまでの105条の書類提出命令の発令はごく控えめになされており（発令1件、却下17件）⁽¹⁾、当事者に自発的協力によって証拠の提出を促すことが、通例おこなわれている。察するに、105条による書類提出命令の発令の危うい問題点が内々気付かれていて、運用上の工夫によってその発動は可及的に避ける形で訴訟指揮がされているように思われる。しかしこのような運用では、限界があることも事実考えられ、悪意の侵害者の場合に限らず営業秘密の抗弁を主張されたとき、立証不備ということにならざるをえない、という問題が残る。

3. ドイツの査察制度の概要

そこで、一つの参考例として、提案されているドイツ特許法140c条の査察制度（inspection）⁽⁴⁾の導入がある。これは、中立の第3者独立専門家に、守秘義務を課して、問題の装置、製造方法など営業秘密を含むと推察されるもの、あるいは文書の査察をさせてその結果を裁判所に報告させる制度である。

ドイツ特許法140c条の査察制度は訴訟提起後に限定されず一般に提訴前に行われており、2008年施行以来査察請求が認容された判決例が査察制度の概要と共

に報告されている（グラビンスキー講演録⁽²⁾）。

ドイツにおける査察制度の運用については、ドイツ弁理士会(PAK)の講演会⁽⁵⁾や欧/日模擬裁判⁽⁶⁾でその概要と具体的運用が明らかとなっている。

(1) 査察命令発令の要件

- ・ 侵害行為が十分に確実であること
- ・ 査察手続の必要性・妥当性<証拠が一般市場で入手できない場合>

(2) 手続要件

- a. 被申立人（被疑侵害者）の審尋は不要，仮処分として執行可能
- b. 裁判所が査察人（大学教授や弁理士等，特定技術分野に学識経験を有する中立の専門家）を任命し，査察人が予告なしで，被申立人の施設に対し査察を実施，申立人の代理人（弁護士・弁理士），補助者の同行可
- c. 査察人が査察の結果をまとめた報告書を作成し，裁判所へ提出，被申立人に交付
- d. 裁判所が，被申立人による営業秘密の非開示の申立てを踏まえ，報告書の申立人への交付の是非及び開示範囲を決定
- e. 査察人，申立人の代理人等手続関与者に守秘命令を発令（代理人は，申立人にも非開示義務）
- f. 侵害又はそのおそれがあった場合，被申立人は，申立人に対し，査察によって生じた損害について賠償請求が可能
- g. 提訴の前後を問わず

(3) 法的根拠及び沿革

特許侵害事件における査察請求の法的根拠は欧州指令 2004/18/EC（エンフォースメント指令）7条の施行として導入されたドイツ特許法第 140c 条である。この欧州指令は TRIPS 第 43 条，第 50 条に規定する証拠提示を命ずる権限等への適合という国際条約上の要請に応えるものである（グラビンスキー講演録 46 頁，TRIPS 第 43 条(1)，第 50 条，欧/日模擬裁判⁽⁶⁾，p.125 参照）。

4. 営業秘密保護とのバランスの問題

TRIPS 第 43 条の規定に則して証拠収集の容易化と営業秘密の保護のバランスの問題を考える場合，営業秘密の保護はもちろん確保すべき重要課題であるが，特許の場合，技術はすでに公開されているという事実を看過してはならない。即ち，営業秘密の保護を重

視するあまり，特許の保護がないがしろにされては，本末転倒になろう。特許は新技術の公表を代償として付与されるものであると言うことは，世界の特許制度の共通の大原則である。証拠収集の困難さをもって，立証不備として保護を弱めることは，換言すれば，特許の空文化を意味することになろう。ひいては，保護の確証がないまま特許出願を奨励するという，あってはならない事態すら招来するに至るであろう。従って，営業秘密の保護に十分な配慮をしつつ，証拠収集を確保できる制度設計が強く望まれることになる。

日本では，適切な中立専門家の選任の問題が実務上の課題となる。現に専門委員制度では，専門家の中立性は，裁判所からの候補者経歴の当事者への内示によって，チェックされている。査察人は，専門委員に準じた仕方を選任できるのではないかと思料するが，具体的形式について検討が進むことが期待される。

一方ドイツでは，昔から，伝統的に，特許裁判において専門家の鑑定意見をとって，侵害成否や，有効性（無効訴訟のとき）について，裁判所の判断のよりどころとする実務が定着しているという歴史的背景がある。裁判所から任命される査察人専門家に，守秘義務が課されるのは当然であるが，我が国の場合，特許法第 105 条の 4 と第 200 条の 2 の規定による，秘密保持命令と違反に対する罰則の規定ぶりでは，営業秘密の保護に十分か，も併せて検討されることが望まれよう。

5. 第 105 条に絡めての査察制度の導入の可能性

相手方当事者への営業秘密の開示（提示）を阻止するため，問題となる第 105 条第 3 項のインカメラにおける提示可能な者として“当事者等”から権利者を除外するとともに，第 105 条 A（仮称）として，査察制度をドイツ特許法 140c 条に倣って導入する。これにより侵害被疑者の営業秘密の相手方当事者への開示の恐れが除去されるとともに，査察人専門家に守秘義務を課して査察対象の査察を行い，結果をインカメラで裁判所に報告することとする。改正特許法第 105 条第 3 項（当事者等から権利者を除く）及び第 105 条 A のもとで，申立人（権利者）の訴訟代理人・補佐人には査察によって知得した営業秘密に関し当事者（依頼者）に対しても非開示とする義務を負わせる守秘命令を付してアクセスを認め，意見を提出できるものとし，これらはインカメラ手続きにおいて行うものとする。

る。

以上のスキームによれば、営業秘密の保護と侵害成否の証拠収集について、バランスのとれた手続きが実現されると期待される。我が国において査察制度の導入が有意義である点について様々な提言も出されている^{(7)・(9)}。参照されたい。

6. なお、この査察制度の有効性が確認できれば、訴訟提起前の証拠収集についても査察制度を導入することに大きな障害はなくなるであろう⁽⁹⁾。

ドイツの裁判所は、査察命令において探索 (fishing expedition) のために査察制度を利用するのを防止するために査察の対象物の特定を要するという一般原則を堅持した、と報告されている (前掲グラビンスキー講演録, 47 頁)。どの程度細かく特定を求めるかはケースバイケースと考えられるが、この点は、相手方の営業秘密に探りを入れることを目的とした査察の防止を図る上で参考になろう。また特許トロール (非実施の特許プール業者による権利行使) 対策に関しては、申立人の利害関係の疎明を要件として、その疑いのある場合、担保を求めることも考えられよう。

7. ドイツ特許法 140c 条導入の背景と日本特許法第 105 条改正の必要性について

ドイツには日本特許法第 105 条 (書類提出命令) に相当する条項は、140c 条導入前にはなく、一般的な情報開示の請求の制度 (強制力なし) しか存在していなかった。そのため、EU 指令 2004/18 / EC (エンフォースメント指令) 第 7 条に適合のため設けられたものである (前掲グラビンスキー講演録, 46 頁)。従前の状態では、TRIPS 第 43 条⁽³⁾に規定する営業秘密の保護を確保しつつ証拠提示を強制するという要件を充足しないとの考慮の結果であると推察される。

日本特許法第 105 条は、TRIPS 第 43 条に基本的に適合するものであるが、「秘密の情報の保護を確保することを条件として」という TRIPS 第 43 条第 1 項の規定に、必ずしも合致しない恐れがある。特許法第 105 条第 3 項の規定ぶりに関してそれは問題となる。したがって、この際、特許法第 105 条第 3 項の規定は、改正によって TRIPS との整合性を完備することが望まれる。

8. 査察対象からの除外規定の整備

「秘密の情報の保護を確保することを条件として」という TRIPS 第 43 条の規定にもある通り、証拠収集に際しては当事者の営業秘密 (技術上の秘密を含む) の非開示には十分配慮する必要がある。査察制度の導入に際しては査察対象 (および書類提出命令) から免除すべきものとして、弁理士 (弁護士も) との通信文書がある。いわゆる秘匿特権 (privilege) と称するものである。その明確化により、営業秘密の保護の確保とともに査察対象範囲の軽減化 (および書類提出命令の容易化) を図ることができる。特許法第 105 条は、その立法趣旨によれば、民訴法第 220 条 (提出免除規定) に対する特則として証拠収集の確保のため導入されたものであり⁽⁸⁾、かくて、弁理士との通信文書の提出免除は、これに関連して明確化することが望まれる。

また、このようにすれば、コモンロー諸国 (US, UK など) における証拠開示 (discovery) 手続きにおける秘匿特権とのバランスを図ることもでき、証拠収集手続きの国際間の不平衡の解消に資する。かくて、弁理士・弁護士との通信文書の査察対象からの除外規定も併せて整備することが望まれる。

折から WIPO の特許法常設委員会 (SCP) の非公式会合として始まった先進国グループの B プラス会合 (40 数カ国が参加) では特許制度の調和の議論がされており、その優先テーマの一つとして弁理士との通信文書に関する秘匿特権の問題が提起されている。このテーマは SCP でも議論が進展し、本年 6 月の SCP24 の結果として、秘匿特権について判決例と意見の募集が呼びかけられている (8 月 16 日)。我が国の積極的対応が望まれる所であるが、これに関連しても、日本の法制の中に秘匿特権の規定を導入することは、国際調和の観点からも望ましいと考えられる。

9. おわりに

本稿が、侵害訴訟改革の具体化の進展に資することを望む次第である。貴重な情報を提供されたドイツ弁理士会の各位に謝意を表す。また侵害訴訟改革の基本的方向性として証拠収集の議論を進められた各位に敬意を表す。

<注記>

(1) 日本弁理士会 平成 26 年度 知財訴訟委員会答申書 (平成 27

年2月17日)

「知財訴訟における文書提出命令に関する調査・研究及び提言」

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/siryousaku3.pdf

(2) グラビンスキー講演録 (ドイツ連邦最高裁判所 (BGH) 判事), 三村他訳

国際シンポジウム, 特許を巡る欧州と日本の最新事情, 基調講演

「ドイツ特許訴訟における査察命令および証拠収集手続きの概要」

L&T No. 59 2013/4 p.45-48, 電気アーケレーシング事件 (Lichtbogenschürung) BGH 2009.11.16 判決 (XZB37/08), 2010 GRUR318 (独文), 2010 IIC724 (英文)

(3) TRIPS (知的財産権の貿易関連の側面に関する協定) 第43条, 50条

知的財産権-法文集-発明推進協会

TRIPS 第43条

1 一方の当事者がその主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し, かつ, 他方の当事者の有する当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合には, 司法当局は, 適当な事実において秘密の情報の保護を確保することを条件として, 他方の当事者にその特定された証拠の提示を命じる権限を有する。(以下略)

(4) ドイツ特許法 (条文和訳)

特許庁 HP 制度・手続 > 外国知的財産権情報 > 外国産業財産権制度情報

「ドイツ」 「特許法」 140c条, 9条~13条, 140b条(8)

ドイツ特許法 第140c条

(1) 第9条から第13条までの規定に違反して特許発明を実施していることが十分に確実であると思われる者に対し, 権利所有者又は他の権利者は, 当該人の管理下にある書類の提供若しくは物品の査察又は特許の対象である方法の査察を請求することができるが, ただし, これが権利所有者又は他の権利者の主張を実証するために必要であることを条件とする。商業的規模での権利侵害が行われていることが十分な程度に確実であるときは, この請求権は, 銀行, 財務又は営業の書類の提供も対象とする。

侵害者と思われる者が, その情報については秘密が保持されるべきことを主張する場合は, 裁判所は, その特定の事件に関して適切な保護を確保するために必要な措置をとらなければならない。

(2) (1)による請求権は, それが特定の事件において均衡を失っているものである場合は, 排除される。

(3) 書類の提供又は物品に係る査察受け入れの義務は, 民事訴訟法第935条から第945条までによる仮処分をもって命令

することができる。

裁判所は, 秘密情報の保護をするために必要な措置をとらなければならない。この規定は, 特に, 相手方を事前に聴聞することなく仮処分を出すときに適用される。

(4) 民法第811条及び第140b条(8)が準用される。

(5) 侵害又はその虞がなかった場合は, 侵害者と思われた者は, (1)により提供又は査察を請求した者に対し, その請求によって生じた損害についての賠償を要求することができる。特許法9条~13条: 直接・間接侵害, 除外例 (先使用权, 強制実施権, 特許の効力制限)

民法典 (BGB) 811条: 査察の管轄 (査察対象の所在地)

特許法140b条(8): 照会権の制限 (過去に対しては, 相手方の同意要)

(5) 平成28年度会員研修テキスト, OPEN SEMINAR, ドイツ弁理士会 (PAK) による講演会, Inspection Order in German Patent Law, Nanno M. Lenz (PAK 会長)

日本弁理士会 国際活動センター発行 平成28年10月6日 p. 44-52

詳しい概要は, 平成28年11月2日 平成28年度研修フェスティバル知財訴訟委員会講演テキスト (e-ラーニング採録予定)。

(6) Europe/Japan Mock Trial, 2016.9.23, Paris, EPLAW (European Patent Law Association), Gathering evidence in patent proceedings: a comparison of Japan, France, Germany and UK, Scenario (pp. 17-24), Mock Trial in Germany (pp.124-143) (訳は, 平成28年度知財訴訟委員会答申書の参考資料に添付予定)

(7) 「知的財産高等裁判所の10年間の歩みと特許権侵害訴訟の国際比較を踏まえた今後の展望」, 設楽隆一, 判例タイムズ, No.1412, 2015.7, p.46-58

-- 7. 特許権侵害訴訟における証拠収集手続きについて --

(8) 「書類提出命令」, 沖中康人, L&T No. 71, 2016/4, p.11-18 -- 沿革, 発令の例 --, 東地決平 27.7.27 (平成27年 (モ) 273), 不競法7条1項 (L&T No. 70)

(9) 知財司法制度と戦略, 高林龍, 日本知財学会誌, 13巻1号, 2016, p.10-16

-- 提訴前の証拠収集手続きの拡充の提言 --

(10) 知的財産推進計画2016, 第4知財システムの基盤整備

1. 知財紛争処理システムの機能強化

適切かつ公平な証拠収集制度手続の実現

知財紛争処理システムの一層の機能強化に向け更なる検討

「知的財産推進計画2016」概要, 平成28年5月, 内閣府知的財産戦略推進事務局, p. 16-17

(以上)

(原稿受領 2016. 8. 20)