

## 1. はじめに

平成13年6月12日、司法制度改革審議会の意見書<sup>1</sup>がとりまとめられ、司法制度全体についての見直しが提言された。その中で、民事訴訟事件、特に知的財産権に関する訴訟の審理期間が長いこと、損害賠償額が低額であることが、国際的水準からして問題であること等が指摘され、それらの是正が強く唱えられている。

民事訴訟は、最終的な解決（判決、和解等を含め）まで時間がかかると認識されており、さらに知的財産権に関する訴訟、特に特許侵害訴訟は専門知識が要求される上に、対象物件の特定等の問題もあることから、特に時間も費用もかかると言える。

その点は統計上の数字をみても明らかであり<sup>2</sup>、一方他国の状況と比較しても我国の訴訟に時間がかかっている事実は否めない。

上記意見書は、民事訴訟、とりわけ知的財産権関係訴訟等の専門訴訟の充実した審理と迅速な手続の実現のために、様々な提言を行なっているが、その主たるものは、訴え提起前、提起後を含めて情報収集手続き（意見書は情報と証拠を区別せず、単に証拠としているが、後述するとおり、当該事件の紛争処理に必要な事実の中で、裁判上証拠収集手続き段階のみではなく、争点整理、訴え提起前の段階において収集される事実関係等、後に証拠とならないものも含め、広く情報と呼称する）及びADR活用の充実である。

そこで、本稿では、知的財産権関係訴訟のうちの特許侵害訴訟に焦点をあて、平成10年1月1日から施行された民事訴訟法及び同10年、11年改正特許法のもとにおける特許侵害訴訟の現状、その特性、問題点等をふまえた上で、我国の民事訴訟手続きの枠組みの中で、審理の充実、迅速化に向けたどのような解決策があり得るのか、裁判所、当事者がそれぞれ果たす役割を、裁判内外における情報の開示・収集手続きを中心に検討する。

## 2. わが国の特許侵害訴訟の現状

### (1) 特許侵害訴訟の問題点

司法制度改革審議会の意見書が指摘するように、知的財産権に関する訴訟は、審理期間の長期化及び損害賠償額の低額化という問題を抱えている。

前者については、知的財産権事件をめぐる環境の進展の速度が速いこと<sup>3</sup>、対象となる

<sup>1</sup> 「司法制度改革審議会意見書 21世紀の日本を支える司法制度」ジュリスト1208号185頁以下

<sup>2</sup> 一般に知的財産権と呼称されているのは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいわゆる工業所有権4法、及び著作権、営業秘密等不正競争防止法関係等の権利を指す。

これらの知的財産権に関する訴訟は、専門部を有している東京地方裁判所、大阪地方裁判所に数多く係属しているが、その他の裁判所にも裁判管轄があれば係属し得る。

知的財産権事件の審理期間については、平成8年の数字ではあるが、1年以内に終了した事件の新受事件総数に対する割合は35%、2年以内に終了した事件の同様の割合は63%、3年以内に終了した事件の割合は83%である。一方、通常事件の統計値は、3年以内に終了した事件の割合は94%である。飯村敏明「知的財産権事件の審理の現状と効率的な審理 東京地裁知的財産権部を中心として」知的財産法と現代社会（牧野利秋退官記念）364頁

<sup>3</sup> 一般にドッグイヤーと呼称されている

情報等が陳腐化するため、差止等の迅速な対応が必要であること等から、速やかな紛争解決が強く求められるものであり、後者については、懲罰的損害賠償制度を有する米国の損害賠償額と比較して損害賠償額が低額であり、そのために、高い賠償額を求めて米国で訴訟を起こす企業が増え、日本の司法の空洞化が危惧されている<sup>4</sup>。米国との比較で損害賠償額が低いことの原因としては、一般的には、英米法に特有な制度としての懲罰的損害賠償制度と、加害者に対する制裁は刑事責任により負うというわが国の不法行為制度の枠組みとが異なることと、物の利用が妨げられる有体物と違い、他人が無権限で実施、複製等してもこれによって権利者の権利の実施が妨げられるわけではないので、逸失利益の算定の前提となる現在の利益状態が、侵害行為の結果によるものであるか否かが不明確であり、侵害がなければ実現できたであろう利益（逸失利益）の算定がきわめて困難であり、そのため畢竟多額の損害額の立証に成功することは難しく、ライセンス契約の実施料率等を基準にせざるを得ず、損害額が低額とならざるを得ないことが挙げられる。

懲罰的損害賠償制度は、前述したとおり、わが国の不法行為制度の枠組みからして導入は非常に困難であるとしても、逸失利益の算定、損害賠償額の認定については、平成10年、11年の特許法の改正（102条1項、同条3項、105条の2、105条の3等）において、改正や新たな規定が設けられ、かなり問題が解決されているといえる。

そこで、本稿においては、損害賠償額の認定については、検討はしないこととし、主に前者の問題、審理期間の長期化について、個々の原因、及びその対応策等を検討する。

## (2) 審理期間の長期化の原因

審理期間の長期化の原因としては、一般に特許権侵害訴訟の以下に述べるような特徴に拠るとされている<sup>5</sup>。

### 特許権の技術的範囲確定の困難性

訴訟の目的物である特許権が、無体物であり、又その判断に専門性が要求されるため、裁判所がその技術的範囲を確定することが困難であること。

### 対象物件、対象方法（以下「対象物件」という）の特定の困難性

対象物件が大型の機械・装置であったり、原告の発明が、方法の発明にかかるものであって、直接相手方の対象物件を確認できない場合、対象物件の特定は、被告の協力なしには不可能である。従って被告が積極的に協力しない場合、営業秘密を盾に開示をしない場合には、その特定が非常に困難になり、時間を要することになる。

### 侵害についての判断の困難性

と関連するが、侵害行為が、原告の有する特許発明の技術的範囲に属するか否かは、非常に高度な技術専門性を有するため、当事者の立証や裁判所の判断が困難であ

<sup>4</sup> 但し、司法の空洞化という指摘に対しては、日本企業同士あるいは日本の企業が外国企業を相手として、日本国内の行為についてアメリカの裁判所で争うということは、アメリカの管轄権が認められないので一般的ではないし、どの国を提訴先として選ぶかは、ライセンス契約の成立の有無や重視する市場の所在地国当の諸事情に左右されるところであり、司法の空洞化との批判は事実と反するという指摘がある。田中康久「これからの特許侵害訴訟手続きの課題」NBL688号17頁

<sup>5</sup> その他の原因として、知的財産権自体の価値が高まったことによる権利意識の高揚、会社の法務部、弁理士、弁護士等の専門家が増加してきたこと、裁判外での権利行使にみならず、知的財産権の国際化に伴い、裁判所での解決を望む傾向にあること等の理由により、事件数が増加していることが挙げられる。また、原告の準備不足、訴訟の長期継続を前提とした経営方針があると指摘されている。

ること、当事者双方が専門的な主張を繰り返すこと等により、その判断に長時間を要することになる。

#### 損害論

損害額を立証するためには、被告の販売数量等の確定、販売による利益の確定等の作業が必要であるが、被告自らの経営内容を開示しない限りは、原告側としても判断に窮することになり、その立証に長時間を要することになる。

#### その他の原因

裁判所の判断に被告が、対抗手段として、特許発明の無効審判請求をすることが多いため、無効審判手続きの結果によっては特許権が無効となることがあり、無効審判の審理の動向を見守らざるを得ないため、訴訟事件の審理が遅れることになる。

以上が審理遅延の原因の概略であるが、次にこれらが実際に特許侵害訴訟のどの場面において、なぜ問題となるのかという観点から、具体的な訴訟の流れに従って検討してみたい。

### 3．特許侵害訴訟の問題点の指摘（訴訟の進行に従って）

#### (1) 訴え提起時 対象物件の特定について

特許侵害訴訟の実務では、従来から、原告は、明細書の特許請求の範囲の記載を、まとまりのある事項ごとに構成要件として分説した上、それらの各構成要件ごとに、被告の対象物件の構成がそれを充足する旨の主張を行ない、これに対し被告は、各構成要件のうち充足を認めるものについては認め、争うものについては、その理由を明らかにして争い、裁判所は、各構成要件ごとに、対象物件の構成がそれを充足するかどうかを判断するという手法が採られている<sup>6</sup>。

そして、原則として 対象物件の構成が、各構成要件をすべて充足すれば、対象物件が原告の特許権を侵害していることになり（後述するように均等の問題は残る）、一つでも充足していなければ非侵害ということになるわけである。

このことを逆に言えば、原告は、特許請求の範囲に基いて当該発明の必須構成要件を分析し、訴状において、被告の侵害形式を特定しなければならないのである。

訴えは、原告の請求についての審判を目的とする訴訟法関係を両当事者と裁判所との間において成立させることを目的とするものである<sup>7</sup>ので、そのために必要な事項を原告に訴状で特定させることが、法の趣旨であるとされている<sup>7</sup>。

そしてそれに基づいて法律上一定の権利関係が成立し、その内容として請求の趣旨の表示された給付内容が正当化されるものであれば、訴訟物が特定される。

従って、特許権侵害訴訟においても、対象物件が請求の趣旨（方法の発明において推定規定の適用がある場合は除く）請求の原因において特定されなければならないのは同様である<sup>8</sup>。

<sup>6</sup> 森義之「特許発明の技術的範囲の確定」新裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟 159 頁（青林書院）

<sup>7</sup> 民訴 133 条 2 項、民訴規 53 条「訴状には、請求の趣旨、請求の原因（請求を特定するための必要な事実）、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実（間接事実）で重要なものおよび証拠を記載しなければならない」とされている。

これらの記載は、それらの事実の主張や証拠の存在を裁判所及び相手方に知らしめ、適切、かつ迅速な争点の整理を行なうためのものである。伊藤眞「民事訴訟法 補訂版」157、8 頁（有斐閣）

<sup>8</sup> ちなみに、特許侵害訴訟の中の差止請求を提起する際に、訴状に記載すべき請求の趣旨は、「別紙物件

ところで、請求の趣旨に記載される対象物件の特定と、請求原因に記載されるべき特定とは、その求められている場面が異なる。

つまり、請求の趣旨における対象物件の記載は、既判力の範囲の確定や、執行の段階での履行を確保するため特定されているべきという要請があるのに対し、請求原因における対象物件の記載は、特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討するための前提として、適切に特定されているべきであるという要請があるからである。

特許侵害訴訟の場合、対象が無体物であるということに加えて、次の事情から、他の一般民事訴訟と比較して、対象物件の特定が困難という事情があり、厳密に対象物件の特定を要求することが訴訟の遅延の大きな原因ともなっている。

- i 原告と被告双方が、有利に審理を進めようとする意図から、各自の文言や用語で対象物件を特定しようとするため、文言等を共通認識のレベルにもっていくまでに時間がかかること。
- ii 対象物件たる、侵害行為が製造方法であったり、侵害品が被告側の工場内にある場合には、その内容を詳細に認識することは不可能であること。

従来は、対象物件に関し原告、被告及び裁判所の間で合意による共通認識ができなければ、侵害についての判断に入らないという裁判所の運用がなされていたが、前述したように、訴訟遅延の原因となっていたため、現在の東京地裁知的財産権部における訴訟実務では、差止請求訴訟においては、請求の趣旨において製造等の差止を求める被告製品を商品名・型式番号によって特定すれば足り、請求原因事実として、その具体的な構成を主張するという取り扱いがされるに至っている<sup>9</sup>。

また、特定の議論と並行して、侵害論について主張のやり取りをしながら対象物件の特定をつめていく運用がなされている<sup>10</sup>。その際どこまでが最初の段階で特定されるべきであるのかが問題となる<sup>11</sup>。

商品名、型式番号のみによって特定することは妥当であろうか。

対象物件が、請求の趣旨において、商品名、型式番号によってのみ特定されると、例えば差止請求が判決で認容された場合、既判力の基準時となる口頭弁論終結後に、同じ構成の物について、別の商品名等に変更して実施する場合に判決の執行力が及ばない余地があり、また逆に同じ商品名等で実体を別の構成の物に変更して実施する場合、判決

---

目録記載の物件の生産、譲渡、・・・を差止める」であり、特許権侵害訴訟の場合の要件事実（請求の原因）は、a 特許権の存在と、b 被告は、別紙物件目録記載の対象物件を実施（製造、販売等）していること、c その対象物件は原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すること、d 損害賠償請求をしている場合は、損害額算定の基礎事実と計算式であり、上記の内、b の対象物件の具体的内容は、別紙において図面、文章で特定する方法がとられている。

<sup>9</sup> 三村量一「対象製品、対象方法の特定」新裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟 87 頁（青林書院）

<sup>10</sup> 三村ほか座談会「企業間の知的財産権紛争とその解決」判例タイムズ 1051 号 35 頁 [三村発言]

<sup>11</sup> この点につき、大阪地裁昭和 62 年 1 月 25 日判決無体集 19 巻 3 号 434 頁は「社会通念上差し止めの対象として他と区別できる程度に具体的に特定されることを要するとともに、原告の特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するために特許発明の構成と対比できる様に具体的に記載されることを要し、かつ、それをもって足りる。」とする。

の執行力が及んでいいのかという問題がある<sup>12</sup>。後者については、請求異議訴訟を提起することにより、執行を免れる道も有るが、前者についての問題点はいかんともしがたい。

請求の趣旨における特定については、東京地裁の運用のように、商品名や型式番号で足りるとする余地があったとしても、請求原因における対象物件の特定は、それでは足りない。というのは、前述したとおり、被告の対象物件を明細書の特許請求の範囲の記載と対比して、特許発明の技術的範囲に属するものかどうかを判断するために、対象物件の具体的内容が明らかにされなければならないからである。

以上、原告は訴え提起時において対象物件を具体的に把握して、訴状に記載しなければならないのであり、原告が訴訟準備段階で、被告対象物件（特に方法の発明について）の具体的内容を把握すべき必要性は高い。

## (2) 答弁の段階について

対象物件が一応特定されたとして、原告の請求に対して、被告は、次のいずれか一つ、又は重複して反論することとなる。

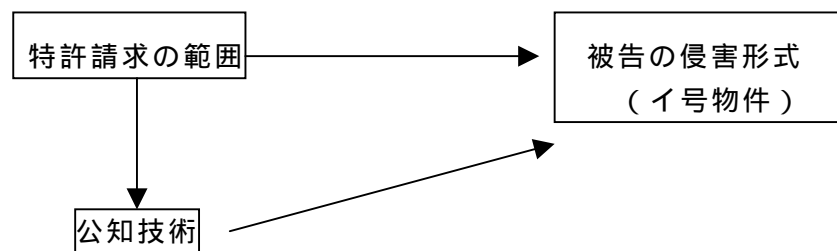
文言の限定解釈をした上で、被告の侵害形式と特許発明は異なる。

特許発明と公知技術が同一

被告の侵害形式と公知技術が同一

上記被告の主張を、図で表す<sup>13</sup>と次のとおりであり、の問題は、請求範囲の解釈の問題であり、後に述べるように均等の成否も問題となる。

の問題は、特許発明の価値の問題であり、当然無効の抗弁が認められるかという問題があり、の問題は、特定の者の独占を許すべきでない領域かどうか、公知技術の抗弁で問題となる。



裁判所としては、個々具体的なケース（つまり侵害者との関係）において、特許発明の価値を再構成すると共に、その価値に応じた保護の範囲を確定する作業を行なうが、この作業が非常に困難であることは次のとおりである。

<sup>12</sup> 前掲・三村注（8）は、請求の趣旨における対象物件の特定につき、具体的な場面に分け、検討して、商品名・型式番号で足りるとする。

<sup>13</sup> 田村善之「知的財産法」237頁（有斐閣）を参考にした。

### (3) 裁判所の侵害判断の段階について 特許権の技術的範囲確定の困難性

#### 特許権の性質

裁判所が特許権の侵害について判断する前提として、特許権の技術的範囲を確定して、特許権の外郭を決定しなければならない。

特許権は、特許発明の発明者に対し、その発明を第三者に公開する代償として、国が一定期間付与する独占権である。

そして、国から独占権という保護を受ける範囲が、特許権の中味、つまり特許発明の技術的範囲である。

有体物と比較すれば分かりやすい。仮に原告が建物の所有権を侵害されているとして、所有権侵害訴訟を提起した場合、その権利の範囲は建物自体の排他的支配権たる所有権である。

この場合は、裁判所は、建物という外郭が明確な有体物を対象として、その所有権侵害の有無を訴訟手続きに則り判断するわけである。

特許侵害訴訟においても、特許権の侵害の有無を判断するという事については、所有権侵害の場合と同様であるが、上記特許発明の技術的範囲が無体物であるためその外郭が明確ではない。

有体物の場合にはほとんど問題にならないことではあるが、特許侵害訴訟においては、特許の技術的範囲を定めることが、非常に重大な裁判所の仕事ということになり、裁判所に専門的な知識が必要となるわけである。

#### 裁判所による技術的範囲の確定の基準

裁判所は、特許発明の技術的範囲を確定する際に特許請求の範囲に拘束されるのだろうか<sup>14</sup>。

最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁 リパーゼ事件)が、「発明の要旨認定は、特段の事情がない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記である事が明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する事が許される」としたことから議論の対象となった。

この点、リパーゼ事件判決は、審決取消訴訟(特許要件の審査の際の、特許庁による審決の実質的、手続的違法性を判断するもの)で、判断の対象が特許庁の審決の違法性であること、独占権を与える範囲は制限的であるべきであり、第三者に対する公示というものを重視する必要があるため厳格に解する<sup>15</sup>ことが求められることからして、侵害

<sup>14</sup>特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に従って定めなければならない」とする。

同条2項は、「前項の場合において、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」

特許法70条は、従来曖昧であった特許発明の技術的範囲を画する限界は、特許請求の範囲に基づくという原則を法文化したものである。

70条の法文は以上の特許制度の基本から当然導き出される内容を意味するに過ぎない。

<sup>15</sup>本最高裁判決の塩月秀平調査官(最高裁判例解説民事篇平成3年度39頁)によれば、「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲に関わる事項(構成要件)が凝縮して記載されている為、それを通

訴訟における特許発明の技術的範囲とは取り扱う場面が違うというべきである<sup>16</sup>。

また、特許権付与に際して発明の要旨認定をする場面では、発明者に対し発明のインセンティブを与えるために独占権を与えるという特許法の趣旨からして、特許出願者の意図を考慮し、一方で第三者に対する公示という意味からも、願書に添付した明細者の特許請求の範囲の記載に基づいて権利範囲の確定がなされるべきであるが、一方侵害訴訟における技術的範囲は、具体的な事件解決という観点から、技術的範囲を基礎付ける特許請求の範囲の内容の解釈につき公知技術<sup>17</sup>を斟酌し、また対象物件が、特許権を侵害しているか否かを決定する前提として裁判所においてその範囲が確定されるものである。

つまり、裁判所は、特許発明の技術的範囲を、その侵害形式を範囲内に包摂するか、それとも当該侵害形式は、特許発明の外にあるかという一定の侵害形式との比較をした上で確定するのである<sup>18</sup>。

以上、裁判所が特許発明の保護範囲を確定するには、特許請求の範囲の記載に必ずしも拘泥せず、特許発明の本質的内容の有無をも判断して、その技術的範囲を決める訳だが、その判断は専門的知識を必要とするものである。

そして、さらに形式的には特許請求の範囲に入らないものでも実質的に判断して、それと均等の範囲までを技術的範囲とするべきであるという、最高裁の判断が下された。

以下、当該判例を紹介する。

#### 均等の判断について

(平成10年2月24日ポールスプライン軸受け上告審判決 判例時報1630号32頁)

##### i. 事案の概要

---

読みただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、本判決が発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明を参酌する事ができるとした例外的場合……というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は発明の要旨を認定する過程においては、発明に関わる技術的内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に眼を通す事は必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の記載を参酌する事ができるのは例外的な場合に限られるとしたものである」としており、これによるとそれほど厳格な解釈は要求されていないということになるのであろうか。

<sup>16</sup> 牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題点」裁判実務大系27 441頁(青林書院1997年)は、出願過程における発明の要旨認定において、特許請求の範囲の記載により認められる構成を限定して解釈したり、それに記載のない事項を付加して解釈する事が許されないのは、出願人の表示した特許付与を求める意思を審査する側がかってに左右することが許されないこととともに、公知の発明と同一の発明あるいは公知の発明から容易に想到できる発明である等の、本来特許されるべきでない発明が特許される事を防止するためであり、一方、技術的範囲確定において、特許請求の範囲の記載により認められる構成を限定して解釈したり、それに記載のない構成を付加して解釈する事が許されているのは、特許発明の持つ実質的価値を評価し、公知技術及び公知技術の応用に過ぎない侵害態様に特許権の効力を及ぼさない為である」とする。

<sup>17</sup> 全部が公知技術である場合は、当該特許の無効性の問題となる。

<sup>18</sup> 中山信弘「工業所有権法(上)第二版増補版」384頁(弘文堂)は、「技術的範囲は、クレームの文言そのものや実施例に限定されるものではない。技術的思想を文言で表現する以上、その外延がある程度曖昧になることは避け難い。その上で、侵害事件においては、純粋な技術上の観点から判断されるのではなく、規範的な要素の混入することもありうる。あるいは、当該技術分野における他の発明との距離も問題となり、バイオニア発明と改良発明とでは、その保護される範囲が異なってしかるべきであろう。」とされる。

Xは、「無限摺動用ボールスプライン軸受」特許（本件特許）を保有していたが、クレームとイ号物件が次の点で相違していた。

- ボール案内溝の形状が「U字状」と、「断面半円状」
- 円周方向溝が「深溝と同一深さの『円周方向溝』」と、「深溝より約 50 ミクロン深い『円筒状部分』」
- スプラインシャフトを取り除いた時にボールを保持する構成が、保持器の厚肉部に対向して薄肉部を形成されているのではなく、保持器の端縁に対向して外筒の深溝の間に突提を設ける構成になっている。

ii. 最高裁判旨 破棄差し戻し<sup>19</sup>

最高裁は、均等が認められるための要件について以下のように判示した。

「特許侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品または用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するにあたっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法 70 条 1 項）、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許請求の範囲に属するということはできない。

しかし、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

- 右部分が特許発明の本質部分でなく（非本質的部分性）
- 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用・効果を奏するものであって（置換可能性、作用効果の同一）、
- その置換は、当業者が製造時に容易想到であって（容易想到性）
- 侵害製品が、特許出願時における公知技術と同一、または容易に推考できたものではなく、かつ
- 特許出願時に、侵害製品を意識的に除外した等の特段の事情がないとき

以上の場合、対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許請求の範囲に属すると解するのが相当である。としたうえで、各要件について、具体的に詳細な理由を挙げている。

それぞれにつき検討を要する事項ではあるが、本稿では、裁判所が特許権の本質的部分は何か等という、極めて専門的実質的な判断を強いられることとなった点のみを述べるにとどまることとする。

#### 特許無効の判断について

従来、無効審決が確定するまで特許は有効と扱われ、裁判所は侵害訴訟において、特許の有効性を判断することはできないとされていた。

しかし、公知技術を含む等無効となるべき特許についても、まず無効審判を経由しなければならないとすれば、当事者にとって二度手間であり訴訟経済上も妥当とはいえない。実際前述した様に、無効審判手続きの結果によっては特許権が無効となることがあり、無効審判の審理の動向を見守らざるを得ないため、訴訟事件の審理が遅れることが多く審理遅延の原因になっていた。

<sup>19</sup> 差戻審では、特許権者が訴えを取り下げた。



また判例は、特許発明の権利範囲を確定するために、当然に公知技術を参酌しなければならぬとし<sup>20</sup>、またクレームの一部に公知技術が含まれていた場合、それを除外して権利範囲を確定すべきであるとしたが<sup>21</sup>、全部公知の場合の取り扱いについて苦しい判断を強いられることになり<sup>22</sup>、問題が多かった。

そして、最近にいたり、特許権自体に無効理由が存在することが明白な場合、裁判所が特許権の有効・無効を判断することを前提とする最高裁判決が出た。以下詳述する。

(平成12年4月11日 富士通半導体訴訟上告審判決 判例時報1710号68頁)

#### 事案の概要

Yは、「半導体装置」特許番号第320275という名称の本件発明の特許権者であり、Xは、大手半導体の製造業者である。

Xは製造販売する半導体装置が、本件発明の技術的範囲に属するとYが主張するため、XがYに対して、特許権侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴訟を提起した。

#### 最高裁判旨

- ・本件出願は、分割出願として不適法である<sup>23</sup>から、特許法39条1項により拒絶されるべき出願にもとづくもので、無効とされるべき蓋然性が高い。
- ・拒絶査定が確定している原出願に係る原発明と実質的に同一(法29条2項)。無効理由が内在している。
- ・訂正審判の請求がされているという特段の事情はない。

特許侵害訴訟において、裁判所は、特許の有効性を判断し得るか。という点につき、特許権は、無効審決の確定まで適法かつ有効に存続し、対世的に無効ではないとしつつも、実質的に衡平の理念に反する。紛争の短期解決、訴訟経済、法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかな場合は含まない。ということから、特許の無効審決確定前であっても、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かを判断でき、特許に無効理由の存在が明らかで、無効審決の確定が確実である場合は、当該に特許に基づく差止め、損害賠償の請求は、特段の事情がない限り、許されないとすべきである、とした。

そして、無効とされる蓋然性が極めて高い特許権に基づく権利行使は、権利の濫用として、許されないと結論付けた。

#### 検討 無効理由の明白性について

本判決は、「当該特許に無効理由が存在することが明らかである時は、特許権に基づく差止、損害賠償等の請求は特段の事由がない限り、権利の濫用に当り許されない」と判示している。この「明らか」につき、どの程度のものが要求されるのであろうか。

一般に、民事訴訟において裁判官は、ある事実の不存在が証明の対象となる場合、当該事実について確信に至る程度の心証を形成することが要求されるが、その程度は

<sup>20</sup> 最高裁昭和37年12月7日判決民集16巻12号2321頁

<sup>21</sup> 最高裁昭和39年8月4日判決民集18巻7号1319頁、最高裁昭和49年6月28日金融商事420号頁

<sup>22</sup> 中山・前掲注(18)410頁。なお、中山教授は、公知技術の抗弁として処理すべきであるとされる。

<sup>23</sup> 本件出願は、先願あり。

一義的に決められる性質のものではないとする<sup>24</sup>。判例は、「一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、...中略...その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる」とする。特許侵害訴訟において、特許発明の本質的部分、不可欠な構成要件が何かを改めて検討するのは、上記個別具体的な技術的範囲の確定に不可欠な構成要件を見つけ出すための作業であり、特許庁における査定の場面での特許発明の構成要件とは必ずしも一致する必要はないと言え、個別具体的な訴訟において、当該紛争解決に必要な範囲で、特許発明の有効・無効を判断することはなんら、特許庁の権限を侵食するものではない。

以上の判決からも分かるように、裁判所は特許発明の技術的範囲を確定し、特許権侵害の有無を判断するに際して、対象物件が特許発明の構成要件に該当していないかどうかを判断するだけでなく、文言解釈によれば当該対象物件が構成要件に該当しないとしても、前述の最高裁が示した均等の要件を充たしているか否かまで判断し、そして、被告の無効の抗弁が成立するかどうか、特許権の有効性についても判断する必要がある。

つまり、裁判所は特許権の本質的内容にまで踏み込み、その有効性、当業者が容易に想到できる範囲等、非常に技術的専門的な判断をすることが求められるのである。

#### (4) まとめ

その他、損害額の認定が必要になる場合も、主に被告側に、損害額を立証のための情報が存在するために、その審理に時間がかかることは前述したとおりである。

以上、訴訟遅延の原因及び特許侵害訴訟自体が持つ問題点について検討してきたが、そもそもそれらの根源的な原因は、特許侵害訴訟において、当事者間での情報の偏在、及び裁判所の審理範囲の拡大に伴い、裁判所が専門知見を確保すべき体制の不備であり、これらを解決するためには、当事者、裁判所を問わず、広く当事者及び裁判所における専門知識を含む情報の収集手続きが必要であるということである。

## 4. 現行法による手当て

### (1) 改正法の概要

#### 概要

上記に記載したような特許侵害訴訟の有する問題点を解決すべく、平成8年に民事訴訟法が、同10年、11年に特許法の改正が行なわれた。

民事訴訟法の主な改正点の一つは、争点及び証拠の的確な整理を早期に行って立証の対象となる事実を明確にし、これに焦点を当てて、集中的な証拠調べを実施する等、迅速適正な審理を行なえるようにすることであった。

この目的のために、改正民事訴訟法は、攻撃防御方法の提出時期につき、随時提出主義を適時提出主義と改め（民事訴訟法 156 条）、準備的口頭弁論等の手続きを設けるとともに、集中的証拠調べ（民事訴訟法 182 条）、当事者照会制度（民事訴訟法 163 条）を新設し、文書提出命令の範囲の拡充（民事訴訟法 224 条）、文書の特定のための手続

<sup>24</sup> 伊藤眞「民事訴訟法 補訂版」283頁（有斐閣）

き（民事訴訟法 222 条）を設けた。これらは、両当事者、裁判所が情報ないし証拠を共有するための手段となり、事案に則した証拠の整理に資するものとされている<sup>25</sup>。

さらに特許法においては、まず平成 10 年改正で、逸失利益の立証についてその算定を容易にするため、民事実体法的側面からの改正がなされた（102 条 1 項、3 項）。そして平成 11 年改正では、訴訟手続き面での制度の見直しをするものであった<sup>26</sup>。具体的には、侵害行為立証のために、相手方は、権利者が侵害行為の対象となる物件又は方法として主張する内容を否認する場合には、その理由として、自己の行為の具体的内容を明らかにしなければならないものとし（積極否認の特則、特許法 104 条の 2）、文書提出命令を拡充し、インカメラ手続きの規定を設け（特許法 105 条 1 項、2 項、3 項）、さらに計算鑑定人制度を導入（特許法 105 条の 2）し、損害額の立証の容易化を図った（特許法 105 条の 3）。

また裁判所が、専門的知見を確保するための手段としては、裁判所と特許庁の間における情報交換（特許法 120 条の 4）、特許庁の判定制度の強化（特許法 71 条 3 項改正、71 条の 2 新設）の制度が設けられた。

以上のうち、本稿で検討事項としている、情報の開示手段たる積極否認の特則及び文書提出命令並びに専門的知見の確保に関する判定制度、計算鑑定人について、以下、詳述する。

#### 積極否認の特則（特許法 104 条の 2）について

原告が請求原因に対象物件を記載し、被告の侵害形式が一応特定されたとした場合、これに対して被告が原告の主張を否認する場合は、単に否認するだけでなく、その理由として、自己の行為の具体的内容を明らかにしなければならない（特許法 104 条の 2）。

民訴規則 79 条 3 項では、相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならないとされているが、これに加えて、特許法 104 条の 2 が定められたので、両者の関係が問題となる。

民訴規則 79 条 3 項は、口頭弁論において、主張責任を負う相手方が、その責任を果たしたことを前提として、これを否認する場合には理由を開示する義務を規定している。

特許法では、相手方は、「特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは」その理由として、「自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない」ものとした。

つまり、相手方は、無条件で自己の行為について積極的に主張する義務を負うわけではなく、権利者が、侵害の対象となる物件又は方法の具体的態様を具体的に主張した場合にのみ、これを受けて積極否認を行なえばいいわけである。

この点、特許法 104 条の 2 は、民訴規則 79 条 3 項を特許訴訟の場合に具体化したものであるといえる。

なお、特許法 104 条の 2 は、明らかにすることができない相当な理由がある場合は義務を免除しているが、「相当な場合」とは、具体的には、営業秘密に抵触する場合や、権利者の主張が単なる言いがかりに過ぎないような場合等をいい、これは一般的にも免除

<sup>25</sup> 柳田幸三「新民事訴訟法について」ジュリスト 1098 号 20 頁

<sup>26</sup> 入野泰一＝滝口尚良「特許法等の一部を改正する法律（平成 10 年法律 51 号及び平成 11 年法律 41 号）」ジュリスト 1162 号 37 頁

事由に該当する<sup>27</sup>ので、単に確認的な意味があるのみであろう。

問題は、特許法 104 条の 2 が、何らかの理由を示すだけではならず、自己の行為の具体的内容を積極的に開示するという方法で、積極否認する必要があるとしている点である。

通常、権利者が特許侵害訴訟を提起する場合は、被告が特許侵害行為と思われる何らかの行為を実施しているためそれを阻止し、権利者の損害を賠償させることが目的なのであるから、全く被告が何等の実施行為をしていないということとはあり得ない。従って、権利者が、侵害の行為を組成したのものとして主張する物件又は方法を主張した場合、被告は、自らの行為の具体的態様を明らかにする義務は、単に否認の理由を開示する義務のみを規定する民訴規則を、一歩進めた創設的な規定であるといえる。

しかし、被告は、明らかにすることができない相当な理由があるときは上記義務を免除される（同条但し書き）。主として、営業秘密に該当する場合や権利者の主張が言いがかりに過ぎない場合が、相当な理由にあたる。

そして、相当な理由に該当するか否かの判断は、裁判所がインカメラ手続きによって行なうとされている<sup>28</sup>。

#### 文書提出命令（特許法 105 条）について

文書一般についての提出命令については、民訴法 220 に規定されているが、特許法 105 条では、従来「損害の計算をするために必要な書類」とされていたところ、加えて「侵害の行為について立証するため必要な書類」の提出も規定された。

なお、営業秘密関連の文書等文書の提出を拒む相当な理由があるときは提出する必要がないが、その判断は、インカメラ手続き<sup>29</sup>（民訴 223 条 3 項）によるとされた。

#### 特許庁による判定（特許法 71 条）について

判定とは、訴え提起前、裁判中を問わず、専門家たる特許庁が、申立により特許発明の技術的範囲について判断する制度である<sup>30</sup>。判定の法的性質は、特許庁の「意見の表明」であり、鑑定的性質を有するに止まり、法的拘束力はなく<sup>31</sup>、これに対する不服申立をすることもできない。裁判所でも判定の結論は尊重されることになろうが<sup>32</sup>、裁判

<sup>27</sup> 民訴 220 条 4 号、同 197 条 1 項 3 号参照

<sup>28</sup> 三木浩一「特許権侵害訴訟に置ける当事者の情報収集手段の拡充」ジュリスト 1162 号 56 頁  
全体として、入野泰一＝滝口尚良「特許法等の一部を改正する法律（平成 10 年法律 51 号及び平成 11 年法律 41 号）」ジュリスト 1162 号 38 頁以下

<sup>29</sup> インカメラ手続きについては、民事訴訟法上の問題でもあるが、受訴裁判所が閲読し、申立人又は代理人は文書を閲読する機会を与えられないまま、裁判所が心証を形成してしまうので、手続きの明瞭性を欠くとした批判がある。

<sup>30</sup> 大正 10 年法では、特許発明の技術的範囲を定める審判として、「権利保護確認審判」制度が設けられており、権利範囲の確定について、特許庁の審判によるとされていたのである。しかし、この審判制度は、その法的位置付けが曖昧で、効果についても学説が分かれる等不明確であったため、昭和 34 年法で廃止され、代わりとなるものとして、判定の制度が設けられた。

<sup>31</sup> 最高裁昭和 43 年 4 月 18 日判決民集 22 巻 4 号 936 頁。旧法における権利範囲確認審決の再審を新法施行後に請求した事件において同様の趣旨を述べた判決として、東京高判昭和 37 年 8 月 28 日行集 13 巻 8 号 1427 頁

<sup>32</sup> 名古屋高裁金沢支部昭和 42 年 6 月 14 日判決下民 18 巻 5・6 号 676 頁は、「判定は、...単なる私的鑑定に過ぎないものとみるのは相当でなく、公正な手続きのもとにおける専門家の公的技術的判断というべきであり、一応権威ある判断の一つであるとみなければならない」とする。

所で異なる結論を出すことは可能であるとされている。

なお、権利範囲の確認訴訟自体を裁判所に提起することが認められるかについては、権利範囲に対象物件が属していても、直ちに侵害が認められるわけでもない<sup>33</sup>から確認の利益を欠くこと、特許発明の技術的範囲の確認は事実の確認であること等から、否定的に解されている<sup>34</sup>

改正法では、従来政令に委ねていた手続きを特許法によるとして、その迅速化を図ると共に、特許法 71 条の 2 を新設し、従来不明確であった手続きを、裁判所からの鑑定嘱託があれば（民事訴訟法 218 条）特許庁長官は 3 名の審判官を指定して鑑定させなければならないと明示することによって、誰が判定をするかを明確にしたものである<sup>35</sup>。

#### 計算鑑定人制度（特許法 105 条の 2）について

権利者が被った損害を計算するために必要な証拠が相手方に偏在していること、証拠書類が大量に出され要部の特定に時間がかかること、専門知識が必要となること等の理由により計算鑑定人制度が設けられた<sup>36</sup>。計算鑑定人は、民事訴訟法上の鑑定人であるが、改正特許法において、鑑定制度の特則として、民事訴訟法上は規定されていない当事者の、鑑定人の鑑定調査を受忍して協力する義務や、説明義務の規定が設けられた。

およそ鑑定人は、自ら必要と考える方法を用いて、鑑定資料を収集することができる（民訴規則 133 条）それを一歩進めて前記のとおり当事者の義務を認めた点に特色がある。

例えば、裁判所の許可の下に訴訟記録を閲覧して当事者の主張や証拠調べの結果を調査したり、証拠調べに立ち会って鑑定に必要な事項を裁判長から証人や当事者に尋問してもらったりすることができ、更に裁判外で、当事者又は第三者から供述を聴取したり、現地に出向いて鑑定物を実見したり、文書入手して鑑定資料とすることができる<sup>37</sup>。

## (2) その他、現行法の制度

特許侵害訴訟について、現行法の情報の収集手段としては、前述した計算鑑定人を含めて鑑定制度、裁判所調査官の制度があり、訴え提起前の手続きとして、証拠保全手続きがある。また、当事者は補佐人を依頼することもでき、付調停の制度を利用することにより、専門家の調停委員の意見を聞くこともできる。

これらの制度の内、鑑定については後述する。また裁判所調査官制度についても、裁判所のスペース費用等の点において、制限があり現段階以上増設することは困難であるという事情があり、証拠保全については、要件が厳格であるため利用しにくいという現状がある<sup>38</sup>。

<sup>33</sup> 先使用権等の実施権の存在により抗弁が成立するためである。

<sup>34</sup> 最高裁昭和 47 年 7 月 20 日判決民集 26 巻 6 号 1210 頁

<sup>35</sup> 中山・前掲注（22）492 頁

<sup>36</sup> 入野 = 滝口・前掲注（26）39 頁

<sup>37</sup> 三木・前掲注（28）60 頁

<sup>38</sup> あらかじめ、証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認められる場合にのみ証拠保全としての証拠調べが認められる（民訴 234 条）。但し、医療過誤訴訟におけるカルテについては、裁判所も要件を緩和し、柔軟に証拠保全を認めているので、同訴訟提起前の情報収集手続きとしては機能しているといえる。しかし、これは、自分のカルテを患者が見るという特殊性によるところも多いと思われる。そもそも実体法上患者はカルテについて開示請求権を有するとも考えられ（準委任の受任者の報告義務）、カルテについての取り扱いを一般化することは難しく、これをもち

## 5 . 早期の情報の開示、収集手続きの検討

### (1) 訴訟準備段階における、情報開示、収集手続きの必要性について

以上のとおり、改正法では、当事者に偏在する証拠や情報の収集、計算鑑定人等の専門知識の確保ための制度が設けられており、それらは、ある程度機能していることは間違いない<sup>39</sup>。しかし、それらはすべて訴えが提起されていることが前提であり、現行法では、訴訟準備段階における情報の開示・収集手続きについては何等の手当もされていない。

しかし前述したように、対象物件は、まさに訴状において特定しなければならず、これらの情報は、訴え提起前に収集する必要がある、また、司法制度改革審議会の意見書で指摘されているところの、「計画審理」を実行する上でも、なるべく早い段階での情報収集は必要であろう<sup>40</sup>。訴訟準備段階で情報を開示・収集することにより、無駄な訴えを提起することなく、和解等で紛争が解決することも可能となってくる。このように、訴訟準備段階における情報の開示・収集手続きを設ける必要性は高いと思われる。

そして、当事者の意思を尊重しつつ、手続きの公益性を図り、当事者、裁判所双方とも真実発見に努めなければならない一方で、当事者に対しては 手続保障が与えられ、迅速な紛争解決が図られなければならない<sup>41</sup>とされる民事訴訟行為の趣旨を実現するためにも早期の情報開示収集が必要なのである。つまり、事案に関する情報を早期に開示することにより、両当事者及び裁判所との間に事案に関しての共通認識が形成され、ひいては、両当事者が真に納得し、かつ内容的にも適正な和解を促進し、また早期の争点整理による集中証拠調べを実施することにより、迅速な審理による適正な判決が下される得ることとなる<sup>42</sup>。

つまり、訴訟準備段階での情報の開示及びその裁判所、当事者間の共有が迅速適正な紛争解決を可能ならしめるものなのである。

### (2) 弁論主義、主張・立証責任との関係

以上のとおり、当事者及び裁判所の手持ちの情報を開示することが、適正、迅速な裁判手続きに肝要であるとしても、これが民事訴訟制度の基本原則である弁論主義や、主張・立証責任の分配の原則に抵触しないかが次に問題になり得る。

弁論主義の原則では、当事者に第一義的に争点の確定責任を負わせ、証拠の収集や提出は当事者の責任に委ねられている（民事訴訟法 136 条、同 165 条 2 項、同 170 条 6 項、176 条 4 項、167 条、174 条、178 条）。そして、この弁論主義の概念を証拠に限定されず広く、裁判資料を収集することであるという理解によれば、弁論主義と主張・立証責任の概念を結びつけて、事実を探知し、証拠を収集することは、主張・立証責任を

---

て特許侵害訴訟における対象物件等の証拠保全が同様に認められることにはならないと思われる。

<sup>39</sup> 前掲注（10）[三村、近藤発言]

<sup>40</sup> 北尾哲郎ほか「利用しやすい司法制度・民事司法」ジュリスト 1208 号 97 頁[長谷部発言]

<sup>41</sup> 伊藤・前掲注（24）18 頁以下

<sup>42</sup> 伊藤眞教授は、訴訟提起後の争点整理段階における開示手続きについて、当事者間に最大限の共通認識を作り出すための手段として、開示手続きを位置付けられる。「開示手続きの理念と意義(上)」判例タイムズ 786 号 7 頁

有する当事者の責任に委ねられるべきものであるから、相手方当事者に事実や証拠の開示責任を負わせるのは、弁論主義と主張・立証責任原則に反するという考え方も有り得る。

しかし、前述のとおり、民事裁判制度の目的を達成するためには、両当事者、裁判所が事案に関する情報を共有することが重要であり、弁論主義と主張・立証責任を民事裁判制度の目的との関係で機能させる前提として、開示制度を設けることは、なんら弁論主義や主張・立証責任原則に反する事にはならない<sup>43</sup>。

また、訴訟準備段階や、争点整理段階において開示された情報がそのまま、証拠となるわけではない。前者においては、当事者間で、事実の存否等につき共通認識が形成されれば、そのまま裁判外で和解となる余地も高いし、後者においても、裁判所、両当事者間で事実に関する認識が一致すれば、争点からはずされることとなるからである<sup>44</sup>。

開示責任の対象は、両当事者によって提出される事実や証拠資料だけではなく、そこから裁判所が得た心証や、さらに、広く経験則や専門知識から裁判所が得た心証をも含めて、ひろく事案に関する事実、情報をいうべきであり、これらを裁判所、両当事者で客観化・共有することによって、前述したとおり、当事者間で納得のいく、迅速、適正な民事紛争解決が可能となるものである。

### (3) 訴訟準備段階における情報開示等を認めることの問題点

まず、訴訟準備段階においては、両当事者及び裁判所との間において、何等法的関係は存在しないので、情報開示義務自体が発生する根拠がないということである。

つまり訴訟自体が係属していないのであるから前述したとおりの民事訴訟の目的という想定できず、情報保持者はその情報を相手方や裁判所に開示する義務を負わせることはできないというのである。情報保持者が、相手方ではない第三者であればなおのこと、当該第三者に開示義務を負担させるためには法的根拠が必要となる<sup>45</sup>。

次に情報の開示制度が、侵害者を牽制し、侵害行為と思われる行為を止めさせるために、いたずらに濫用されるおそれがあり<sup>46</sup>、また営業秘密の保護の問題もある。

さらにいえば、開示手続きの対象を広げれば、本案の審理よりも訴訟準備段階の方に重心が移動してしまい、当事者（弁護士）及び裁判所の負担は耐えられないものとなるという状況もある<sup>47</sup>。

---

<sup>43</sup> 伊藤・前掲注（42）26頁は、制度を運用する立場にある裁判所、あるいは、制度を設計する立場にある立法者が、当事者による証拠収集を容易にするためにいかなる手段を講じるかは、弁論主義や立証責任から決定されるべき問題ではない。とされる。

<sup>44</sup> 伊藤・前掲注（42）25頁

<sup>45</sup> 春日偉知郎「民事証拠法論集」7頁（有斐閣）

<sup>46</sup> アメリカのディスカバリー制度については、何らかの事実に関連する一切の文書を開示対象として、トラック一杯の文書が出てくるという批判が聞かれるところである。アメリカにおいては、最近証拠を持っている当事者の側から一定の範囲の手持ち証拠を積極的に開示することを求めるという制度（ディスクロージャー）が注目されている。無意味で費用や時間の係る証拠の探し合いを防止しながら、有効な証拠の早期開示を当事者に義務付ける、穏健かつ妥当な制度であるとされている。山本和彦「専門訴訟の課題と展望」・司法研修所論集 200（第105号）60頁

<sup>47</sup> 春日・前掲注（45）7頁

訴訟準備段階における情報の開示について、以上のような問題点があるとしても、なお、その情報開示の必要性が高いことに変わりはない。いきすぎた開示に歯止めをかけ、濫用に警戒するとともに、適切な範囲での情報の開示制度を設けるべきであろう。

そこで、既に訴訟準備段階における情報の開示制度を設けて、すでに有効的活用しているドイツ、フランスの制度を主として検討することにする。

## 6. ドイツ・フランスの制度

訴訟を提起するに際して原告は訴状に対象となる請求権の内容及び範囲を具体的に記載しなければならず、その必要的記載事項を欠く訴えは却下されることにもなり得るため、原告としては、その前提となる情報を、訴訟準備段階において収集しなければならないが、特に特許侵害訴訟においては、その情報は、被告若しくは第三者が保有しており、その開示によらなければ収集できない場合が多いことは既に述べたとおりである。

ドイツでは、訴訟準備段階における情報開示の手段として、(1)情報請求権に基づく段階訴訟と、(2)独立証拠調べ手続きが設けられており、(3)フランスでは鑑定レフェレの制度がある。

### (1) 情報請求権及び段階訴訟

事実関係の早期解明による迅速な紛争解決を図るためには、被告若しくは第三者が、原告または裁判所その他の機関に対して情報の提供を義務付けられているという実体法上の関係にあることが望ましい。

ドイツでは実体法上の権利である「情報請求権 (Informationsanspruch)」という概念が、ドイツ民法典のうち主に相続法、債務法等に規定されている。情報請求権は、本来の権利の内容を具体化し、その実現を図るための手段的存在であり、付随的請求権であるとされているが、実体法上の権利である以上、訴求可能性 (Klagbarkeit) があり、ドイツ民事訴訟は、訴求の制度として訴えの併合の一種である「段階訴訟 (Stufenklage) の制度」を設けている<sup>48</sup>。

1990年、ドイツでは「知的財産の保護の強化及び海賊版の撲滅のための法律」が制定され、情報請求権が規定され、仮処分をすることも可能にした。同法140条b(情報請求権)抜粋は次のとおりである<sup>49</sup>。

第9条から第13条までの規定に違反して特許発明を使用する者に対して、侵害を被る者は、使用製品の出所及び販路に関して遅滞なく情報を提供することを請求することができる。ただし、個別事情において相当性を欠く場合はこの限りではない。

第1項の情報提供義務者は、製品の製造者、供給者及びその他の前占有者の氏名及び住所、並びに製造、販売、保管または受注した製品の量に関して報告しなければならない。

<sup>48</sup> 春日・前掲注(45)72頁

<sup>49</sup> 春日・前掲注(45)74頁は、特許権侵害による差止請求訴訟において、訴訟準備段階において事案を十分把握することができない点が障害であると指摘する。また、「現行のみなし規定や推定規定は、具体的な事実推定がないまま要証事実を擬制するものであるため、事案の解明を通じて裁判の結果に対する当事者の納得を形成し、審理結果の確実性をもたらすわけでもない点でも問題が残り、情報請求権を導入する立法論に期待が寄せざるを得ない」とする。



権利侵害が明白である場合には、情報の提供義務を負う者に対して、民事訴訟法の仮処分の方法を命ずることができる。

当該情報請求権をもって、特許侵害訴訟における損害賠償や差止請求の準備段階において、情報を収集する手段として、広く侵害をする者に対して、その有責性を問わず広範な報告義務を課すことができ、また、権利侵害が明白である場合には仮処分をすることも可能となるのである。

そしてドイツ民事訴訟法は、前述の情報請求権を実行する手続きとして、仮処分の外に、段階訴訟の制度を設けている。主位請求と同時に、情報を請求を求める訴えが併合されて提起される<sup>50</sup>が、弁論は後者から実施され、一部判決によって裁判される。

段階訴訟の特徴は、主位請求につき、訴状中に具体的に特定して記載するという原則が緩和されていること、訴えの併合の一種であることである<sup>51</sup>。

情報請求権と段階訴訟の制度をわが国に導入する場合は、特許法等の実体法上に、ドイツの場合と同様、情報請求権を明示するとともに、民事訴訟法上にも、訴えの併合形態を追加する必要がある。

## (2) 独立証拠調べ手続き

ドイツにおいては、第一回期日までに訴状と答弁書が提出されることにより、当事者の主張がほぼ出そろい、争点が明らかになっていることが多いとされており、これには、後述のとおり、独立証拠調べによる訴訟提起前の鑑定手続きが大きく寄与していると言われており、司法制度改革審議会の意見書でもその導入が検討されている。

独立証拠調べ手続きによる訴訟提起前の鑑定は、1991年4月1日施行の司法簡素化法により、従前の「証拠保全手続き」が改称されたもの<sup>52</sup>で、「物的損害又は物の損

---

<sup>50</sup> 春日・前掲注(45)90頁は具体的には次のとおりとする「原告は被告に対し、 に関する決算書を原告に提出することを求め、かつ 提出された右決算書中の第1項から判明した事実に基づく5パーセントの配当利益及び履行期以後配当利益に対する年5パーセントの割合による利息の支払を求める」

仮に段階訴訟が我国にあれば、特許権侵害による損害賠償を請求する場合は、特許法102条2項を適用したとすれば、次のとおりとなる。「原告は被告に対し、 ~に関する決算書を原告に提出することを求め、かつ 提出された右決算書中の第1項から判明した事実に基づく利益額 円及び訴状送達の日から支払済みまでこれに対する年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める」

<sup>51</sup> 春日・前掲注(45)92頁

<sup>52</sup> 春日・前掲注(45)112頁による司法簡素化法第485条以下は次のとおりである。

第485条(証拠保全の要件) 相手方が同意したとき、または証拠方法が散逸し若しくはその利用が困難となる恐れがあるときは、訴訟手続き内でまたは訴訟手続き外において、当事者の一方の申立てに基づき、検証の実施、証人の尋問または鑑定人による鑑定を命ずることができる。

訴訟が未だ係属していなくとも、当事者の一方が次の各号に掲げる事項の鑑定につき法的利益を有する時は、鑑定人による書面の鑑定を申し立てることができる。

人の容態または物の状態若しくは価値

人的若しくは物的損害の原因または物的瑕疵の原因

人的損害、物的損害又は物的瑕疵を除去するための費用

この確定が訴訟の回避に役立つことが可能なときは、法的利益が認められる。

鑑定が既に裁判所により命じられている限り、新たな鑑定は、第412条の要件を満たす限り、これを実施する。

第486条(管轄裁判所) 訴訟が係属しているときは、申立は受訴裁判所にこれを行なう。訴訟がいまだ係属していない時は、申立は申立人の陳述により本案につき裁判を為すべき裁判所にこれを行なう。

害についての瑕疵」の「原因」及び「その除去に要する費用」を確定するため書面による鑑定を利用することができ、その鑑定の結果に基づいて当事者が和解したり、あるいは和解が不調に終わった場合には、本訴でその結果を利用したりすることができるという手続きである。

当該独立証拠手続きの特徴は次のとおりである。つまり、訴訟前・訴訟外の証拠保全を拡大し、書面鑑定については全面的に「保全目的」を要件からはずし、又これ以外の場合には相手方の同意があれば「保全目的」を要件としないこととすることにより、証拠開示的機能が付与されたこと。一方で、模索的証明の手段とならないように、「法的利益」の存在を要件としたこと 鑑定人の氏名を要件とせず、その選任を裁判所の義務としたこと 独立証拠調べは本案の証拠調べに代替せしめられることとしたこと 訴訟前の段階で、早期に紛争事実関係を明確にし、当事者間の和解による解決を促進するとともに無駄な訴訟を減らして、裁判所の負担を軽減したこと 和解を実効性のあるものとするために、独立証拠手続きにおける和解調書が債務名義となることとしたこと。

なお、独立証拠調べの要件である「法的利益」の存否を審理するのは裁判所であるが、請求原因となるべき事実の一部が鑑定事項となっていれば直ちにこれが肯定されると解されており、裁判所は書面審査を行ない、管轄違い等でなければ独立証拠調べは採用されている<sup>53</sup>。

以上、ドイツにおいては、一方で実体法上の情報請求権を個別に規定し、段階訴訟制度を設けるとともに、独立証拠手続きを設けて、訴訟準備段階の情報の収集を可能ならしめている。相手方の防御権という点においては、前者は、実体法上の根拠があるし、後者については、「法的利益」の存在をその要件とした上で、申立て人にその疎明をさせ、存否の判断を裁判所の裁量にかからしめる余地を残すということで担保している。

### (3) フランスの制度

なお、フランスでは、本案前の対審による急速審理手続きであるレフェレの手続きが多く利用されているが、その多くは鑑定を命ずる鑑定レフェレ（起訴前鑑定）である。

---

申立人は、事後の訴訟手続きにおいて裁判所に管轄権が存しなかったとの主張をすることができない。

差し迫った危険がある場合には、申立ては、尋問若しくは鑑定される人が滞在する地又は検証若しくは鑑定が行なわれる物が存在する地の区裁判所にもこれを行なうことができる。申立は、裁判所書記官課においてもこれを行なうことができる。

第487条（申立の内容）申立には次の事項が記載されなければならない。一相手方の表示 二証すべき事実の表示 三承認の氏名又は第485条により認められるこれ以外の証拠方法の表示 四独立的証拠方法の適法性及び裁判所の管轄を理由付する事実の疎明

第493条（訴訟における利用）当事者の一方が、独立的証拠調べが行なわれた事実を訴訟において援用した時は、その独立的証拠調べは、受訴裁判所での証拠調べに等しいものとする。相手方が独立的証拠調べ手続きの期日に出頭しなかった時は、相手方が適時に呼び出されていた場合に限り、その結果を用いることができる。

第494条a（証拠調べ後の起訴命令と費用）訴訟が係属しない時は、裁判所は、証拠調べの終了後申立に基づき口頭弁論を経ずに、申立人に対して定められた期間内に訴えを提起しなければならない旨を命じなければならない。申立人がこの命令に従わないときは、裁判所は申立に基づき決定をもって、申立人が相手方に生じた費用を負担しなければならない旨の裁判をする。この裁判は口頭弁論を経ずになされる。これに対しては即時抗告をすることができる。

<sup>53</sup> 前田順司ほか「専門的な知見を必要とする民事訴訟の運営」司法研究報告書第52輯第1号27頁

同国における鑑定に対する評価は高く、また鑑定人には当事者に対する質問権、調査権等広範な権限が与えられる。鑑定事項も多岐にわたり、鑑定人は関係証拠を収集して評価し、その原因を解明し、損害を見積もる等まで包括的に担当し、鑑定手続き自体がミニ裁判の実質を呈する感がある<sup>54</sup>。

## 7．わが国における訴訟準備段階における情報開示、収集制度の導入の可否

わが国においても、前述したドイツ、フランスまたはその類似の法制度を導入することは可能であろうか、以下検討する。

### (1) 情報請求権、段階訴訟について

我国においても民法の委任の規定に、受任者に対して報告義務を課している等個別に情報提供義務が規定されている場合がある。

特許法には、かかる情報提供義務は規定されていないが、ドイツのように義務として規定することは可能である。しかし、前述のとおり、情報請求権を実行する手段として、段階訴訟の訴えの併合形態が、現行の民事訴訟法にない以上、その制度をも新設しないと、情報請求権による訴訟準備段階における情報開示制度は機能しない。仮に併合形態を取らない場合は、二重に審理をしなければならず、却って迂遠になってしまい、その存在意義はないと思われる。また訴訟法上、段階訴訟の訴えの併合形態を新たに設けたとしても、現実と同じ裁判所が、段階訴訟と本案訴訟を審理するわけであるから、裁判所の負担はさほど変わらず、迅速な審理という点からすれば、どれほど効果があるか疑問である。少なくとも、次に述べる独立証拠調べ手続きを併用して、同手続きでの情報収集をしておく必要があるのではなかろうか。

### (2) 独立証拠調べ手続きについて

我国において、既存の証拠保全手続きの要件（保全の必要性）を緩和することによって、一定の場合に訴訟準備段階における情報開示、収集制度として独立証拠調べ手続き類似の制度を導入することは有用であると思われる。

但し、訴訟準備段階における情報開示、収集手続きが有する問題点（模索的証明や証拠漁りの手段、当事者、裁判所の負担の増加）をクリアすることができる制度にする必要があり、その点につき、以下検討することとする。

まず開示義務自体の法的根拠及び、模索的証明や証拠漁りの手段となることの回避措置についてであるが、これは現行の証拠保全における、「保全の必要性」の要件を緩和した要件を法律に記載し（ドイツ法では「法的利益」とされている）、その判断を裁判所が行うこととすれば、クリアできると思われる。

問題は法的利益の内容であるが、少なくとも当事者間で紛争が生じており、それが訴訟に発展する可能性があることが必要である。単なる模索的証明等の手段となることを避けなければならないからである。ドイツでは、「法的利益」の内容として、「訴訟の回避に役立つことが可能な時」という事項をその内容の一つとして挙げているが、これが参考となる。

<sup>54</sup> 前掲注（53）39頁

次に当事者、裁判所の負担が結局増えることになりかねないという点、つまり言いかえると新たな負担を課すことなく現行法制度の範囲内で運用により対処できるかという点が問題となる。

わが国における証拠調べとしての鑑定は、争点整理はもちろん、人証の調べも終わった段階で申請されることが多い<sup>55</sup>が、訴訟準備段階における鑑定は、訴訟物さえ提示されていない段階でのものであるから、鑑定事項はもちろん、事実関係さえも明確ではない。

フランスでは、前述のとおり、当初鑑定人は広範な鑑定事項を示され、後は自分で広く基礎資料等を収集して鑑定評価を形成していくことが求められている。ドイツでは、鑑定事項は裁判所が決定するが、専門的知見が集積されていることもあり、鑑定事項の決定において前提事実には争いはない等さほどその決定についての困難はないとされている<sup>56</sup>。

以上、当該ドイツ、フランスの制度をそのまま機能させるためには、鑑定人自体に基礎資料を収集させる権限を広く付与するか、裁判所が鑑定事項を決めて鑑定人に指示するかしか見えず、前者の場合は、鑑定に対するわが国の従来の基本的な考え方を変更する必要が生じるし、また実際にそのような広範な作業をしてくれる鑑定人がいるのかというとはなはだ疑問である。また、後者であれば、裁判所の負担という点から現行の制度とさほど変わらないということになる<sup>57</sup>。

そこで、まず現行の鑑定制度を見直し、今後それを充実させることによって、ドイツもしくはフランスの制度類似の制度を、訴え提起前の段階において導入できるか否かを検討したい。

### (3) 鑑定制度について

#### 鑑定制度の性質

鑑定は、第三者たる鑑定人が裁判所の命令によりその訴訟で裁判所に、法規あるいは経験則についての専門知識、または、経験則を具体的事実に応用して得た事実判断を報告するところの、人証、書証と並ぶ証拠調べであり（民訴 212 条以下）<sup>58</sup>、鑑定人は、裁判官の補助としての地位を有し、中立性が要求されている<sup>59</sup>。但し、鑑定人は代替性があることから、鑑定人の中立性に拘泥して適切な鑑定人を逸することがあってはならないし、また広く団体を鑑定人とすることも可能である。鑑定の制度は裁判官に対し、専門知識等を報告するものであり、裁判官は、鑑定意見には拘束されない。

また、職権による鑑定が認められるかという点につき、学説上争いがあるが、専門的知見を確保する必要性からして肯定すべきである<sup>60</sup>。ただ、鑑定費用の負担を誰がすべきかについて問題は残るが、本稿では問題点に指摘に留める。

<sup>55</sup>前掲注(53) 80 頁は、争点整理段階においても釈明処分としての鑑定（民訴 151 条 1 項 5 号）を採用する必要があるが、実際には鑑定人の選任が困難であり、あまり利用されていないとする。

<sup>56</sup> 前掲注(53) 39 頁

<sup>57</sup> 山本・前掲注(46) 64 頁

<sup>58</sup> 中野貞一郎「民事手続の現在問題」判例タイムズ社 143 頁

<sup>59</sup> 中野・前掲注(58)149 頁以下。尚団体鑑定としての明文の規定は、鑑定の嘱託(民訴 218 条)特許庁に対する判定制度（特許法 71 条）がある。

<sup>60</sup> 梅善夫「科学裁判と鑑定」中野貞一郎編・科学裁判と鑑定（日本評論社）94 頁以下

### 鑑定制度の問題点

現行法では、証拠調べとして位置付けられる鑑定制度を、果たして訴え提起前の段階において、利用できるであろうかという点がまず、問題となる。

現行法では、証拠調べとしての鑑定の他に、釈明処分としての鑑定（民訴 151 条 1 項 5 号）制度があり、必ずしも鑑定は証拠調べ段階に限るとする必然性はない。従って、同号の準用は困難であるとしても、立法することにより、訴え提起前の段階において鑑定制度を利用することができる。

また、現在、鑑定を実施するのに非常に時間かかり、それが審理遅延の原因となっており、その原因は、第 1 に鑑定人選任の為に時間がかかること、第 2 が鑑定書の提出に時間がかかることが挙げられる。前者については、元々、鑑定人の負担が重いため引き受け手が少なく、鑑定人名簿等の整備がなされていない上に、その選任の負担を裁判所が一手に引き受けなければならないためであり、後者については、鑑定人自体が多忙であること、鑑定事項等、鑑定依頼の方法が包括的であり、解釈に時間がかかること鑑定人尋問が原則である等、鑑定手続きは画一的に過ぎ、かつ、制度自体が重い<sup>61</sup>こと等があげられる<sup>62</sup>。

### 鑑定制度の今後の方向付け

以上の問題点があるため、現行の鑑定制度はそのままでは、訴え提起前の情報開示、収集手続きに利用することはできない。そこで、将来利用できるように鑑定制度を整備することが必要である。

まず、裁判所が、専門家たる鑑定人候補者名簿を整備し、常時情報を交換する制度を確立することが肝要である。上述したとおり、代替性を確保するためにも、一定レベルの資質を確保した上、広く個人団体を問わず鑑定人を募るべきである。

その上で、鑑定事項の決定に鑑定人を関与させ、当事者に対し鑑定人からの質問を認めたり、口頭鑑定を活用する等鑑定制度の整備をすると共に、鑑定人尋問を証人尋問の手続きによらない（特に交互尋問方式は止める）方法を検討すべきである<sup>63</sup>。その他鑑定制度の整備については、本稿において詳細の記述はしないこととするが、前掲注（53）125 頁以下に詳しい。

なお、特許法においては、前述したとおり、当事者に説明義務等を負担させ、広く情報法収集権能を有する計算鑑定人制度がある（特許法 105 条の 2）。

従って、民事訴訟法上の鑑定制度の整備だけでなく、特許法を改正することにより計算鑑定人制度を広く訴え提起前の段階にも広げていくという方向での改正も考えられようが、訴え提起前の情報開示、収集手続きは民事訴訟法の基本に関わる問題であるため、やはり民事訴訟法の改正を前提にしなければならない。

<sup>61</sup> 中野・前掲注(58)156 頁以下

<sup>62</sup> 前掲注（53）95 頁、

<sup>63</sup> 中野・前掲注(58)156 頁は、鑑定書を提出した鑑定人を尋問するために、その鑑定人に対する証人尋問の申請をする必要はない。実務上は、鑑定証人（民訴 217 条）やいわゆる「鑑定人兼証人」に当たらない鑑定人についても、当事者の申請により証人として尋問しているが、理論上誤りであるとする。前掲注（53）94 頁以下

なお、訴え提起前の情報開示、収集手続きが認められたとしても、相手方の営業秘密等保護の必要性があるので、どこまで鑑定人に権能を与え得るかは問題である。仮に計算鑑定人と同様に広く質問権等を認めたとした場合は、当事者は正当な理由があることを疎明して、鑑定人の質問や工場等の立ち入りを拒否できる方途を整備すべきであり、又拒否したとしてもそれに対する制裁を科すことは難しいという問題が残る。

## 8．訴訟準備段階における情報開示、収集制度の展望

以上の問題点を前提にして、次にわが国において、いかなる訴訟準備段階における情報開示、収集制度が設立し得るのかという点について、同制度の要件、効果等につき検討する。

### (1) 模索的証明手段となることの回避措置について

わが国において訴訟準備段階における情報の開示、収集手続きを考える際に、まず、検討すべき事項は、前述したように模索的証明手段となることの回避措置である。

ドイツの独立証拠調べ手続きでは裁判所の裁量で法的利益の有無を判断するとされているが、広範な裁量を裁判所に認めることは、専門的知見の集積がいまだ十分とはいえないわが国の裁判所にとっては負担が重いと考える。

一般的に言えば、将来訴訟に発展する可能性が当事者間に存在すればいいと考えられ、その具体的要件としては、司法制度改革審議会の意見書<sup>64</sup>に記載されている提訴予告通知が挙げられる。

そもそも特許侵害訴訟を提起しようとする場合、原告となるべき者（以下「原告」という）は、相手方（以下「被告」という）の行為が特許侵害の疑いがあるという、何等かの事実を掴むことから始まる。その際、原告は、通常独自に調査をすすめるとともに、被告に対して口頭、または文書（クレームレター）で、当該行為を止めるよう申し入れをする。被告としては、当該申し入れに対して何らかの回答をすることが通常である。このようなやり取りは、実務では通常行われていることであり、当事者間に更に負担をかけるものではない。またクレームレターのやり取りの中で、当事者間で和解することもよくある。クレームレターでは、被告が、当該侵害行為を中止しない場合は裁判手続きをとる旨は記載することが通例であるから、これが、いわば提訴予告通知に該当する。

なお、クレームレターだけではいまだ模索的証明等の手段となる余地が残る。そこで、さらに、申立人が、当事者照会制度を利用したということを必要とすることが考えられる。現行法では、当事者照会は訴え提起後であることが要件であり、また違反者への制裁もないが、これを提訴予告通知をした場合は、訴え提起前であっても利用できるかつ、照会に対し、正当な理由なく回答を拒否する者に対しては制裁を科すことができるとすることによって、当該制度を実効性のあるものとすることができる。

以上当事者は、裁判所に提訴予告通知、当事者照会をなしたことを疎明して、申立書に概略の請求の趣旨、請求原因を記載した上、裁判所に情報の開示、収集手続きを申し

---

<sup>64</sup> 前掲注(1) 193頁

立てることが出来るとすべきであろう。

そして、裁判所は、裁量により、訴訟準備段階における情報開示、収集制度の可否を判断することになり、前述の提訴予告通知、当事者照会がなされていれば、ドイツの独立証拠調べと同様、原則として、情報開示、収集制度の開始を認める法的利益があると判断すべきである。

なお、当事者照会はそれ自体で、情報開示機能を有する制度である。当事者は同制度の要件が訴え提起前まで広がることによるのみでも、かなり情報を収集することができ、その後、さらに専門家の知見を得るという当該制度を利用することなく提訴したとしても、従来よりは多くの情報を保有することができ、訴訟における審理の迅速化に資することとなると思われる。

## (2) 鑑定を補完する制度の導入について

前述したとおり、わが国の鑑定制度の現状からして、訴訟準備段階において情報の開示・収集を行なうとすれば、鑑定を補完する制度が必要となる。

訴訟準備段階における情報収集制度を検討するに、前述した法的利益の要件が満たされている場合、ドイツの法制度の鑑定に代わる制度として、わが国の現行制度を利用することを考えるに、まず専門的知見の収集機能と言う意味では、裁判所調査官制度<sup>65</sup>が挙げられる。しかし、裁判所調査官を拡充して、専門的知見の補充制度とするのは、裁判所自体の受け入れ体制の不足や、予算等の問題があり難しい。また裁判所調査官はあくまで裁判所の補佐的役割を担っているのであるから、情報の収集手続きによって得られた専門的知見を当事者と裁判所間で共有し、手続きの透明性を図ることによって、迅速適正な紛争解決を図るという趣旨にもとるものとなり妥当でない。

特許庁の判定制度を利用することも、裁判所調査官制度と同様な問題がある。ただ、裁判所調査官や特許庁から、裁判所が獲得した専門的知見を裁判所限りとせず、当事者に対して開示し、それを共有すること、そしてその結果を訴え提起後も利用できるとすることによって、結局情報の開示、専門的知見の収集機能を有する制度にすることはできるのでなかろうか。また、この他に、簡易裁判所の司法委員のような専門委員や、参審制を導入することも考えられる<sup>66</sup>。

以上、これらの制度を活用することで、ドイツの独立証拠調べ手続きでいうところの、鑑定の役割を負わせることは可能である。

## (3) 債務名義性の付与について

ドイツの独立証拠調べ手続きでは、和解を実効性のあるものとするために、同手続きによる和解が債務名義になるとした。わが国の法制度においても訴え提起に至らずに、前述した情報の開示、収集手続きの中で和解した場合は、同和解自体に債務名義性を認めるという制度を設けることで、手続きの簡素化が可能となる。但し、不当に本人が害

<sup>65</sup> 裁判所調査官は、裁 57 条 1 項を根拠に、平成 11 年 10 月現在、東京高裁には、知的財産関係は 9 名（機械、電気、化学の各分野）、東京地裁には、同じく 7 名の、大阪地裁には、3 名の知的財産関係の裁判所調査官がおかれている。そしてその利用方法については、事件に関する意見書を作成してもらうことが大半であり、口頭で意見を聞いたりすることもある。以上前掲注（53）83 頁

<sup>66</sup> 前掲注（53）131 頁以下で、専門委員、参審制の導入につき検討されている。

される可能性があるので、弁護士が代理人であるか、公証人や裁判所書記官の認証がある場合に限る必要がある。当該限定は、情報の開示、収集手続きという裁判外の手続きによる和解という特殊性、本人保護の要請からして、本人訴訟を認めているわが国の手続きの原則に反することはないと考える。

#### (4) ADRの利用について

知的財産権仲裁センターや、調停制度<sup>67</sup>等のADRを利用することも、専門家による柔軟な解決を可能にするという意味で有用である。

ADRについては、裁判所との連携を強化し、随時手続きの途中であってもADRから裁判手続きへ、また裁判手続きからADRへと移行することができるようすれば望ましい。現行法における付調停の制度を一般化すべきである。

#### (5) 情報開示、収集制度についての今後の展望

以上、今後整備されるべき、訴訟準備段階での情報開示、収集手続きは、基本的にはドイツの制度を参考にして制度構築されるべきであり、具体的には次のとおりである。

つまり、訴訟準備段階での情報開示、収集手続き申立人たる当事者が、提訴予告通知の添付をすることを要件として、訴え提起前の段階で、当事者照会をし、さらに、申立人がそこから得た情報に基づいて裁判所に申し立てることにより、現行法上の鑑定制度や、専門委員、裁判所調査官及び特許庁の判定制度等を選択的に利用して、対象物件の状況や相手方の営業状況につき、専門家の書面上の鑑定意見もしくは、情報を得ることができるという制度である。

この際、鑑定人他専門家は、相手方の会社や工場に立ち入って、情報を収集することができるのであれば、より情報開示の機能は果たすこととなろうが、営業秘密等の問題があり困難である。ただ、相手方に質問をする権能は付与すべきである。このとき相手方が、質問に答えない場合の制裁を認めるのは、前述した理由で困難である。

一方選択的な制度として、知的財産権仲裁センターや、調停制度等のADRを利用することも認めるべきであることは、前述のとおりである。

そして、訴訟準備段階での情報開示、収集手続きの結果は、本案訴訟において、出来る限りそのまま利用でき、また本案前に当該情報開示、収集制度により、和解に至った場合は、和解契約書等に債務名義性を認めて終局的解決とすることが肝要である。

なお、情報開示、収集方法は透明性を確保するべきで、獲得した情報は、当事者、裁判所間で共有とするべきことは再三述べてきたとおりである。

以上、従来裁判、仲裁、調停等各制度が縦割りの的であったものを、今後はクロスボーダー的に利用することで、迅速・適正な紛争解決を図るべきである。

なお、並行的に、鑑定制度自体を充実させるべき努力をすることはもちろんである。

---

<sup>67</sup> 前掲注(9)51頁[飯村発言] 平成10年4月から東京地裁の調停部に知的財産権分野に関して法律的・技術的な専門知識を有する弁護士や弁理士が専門調停委員として選任されている。また同地裁の担当裁判官が調停主任裁判官となり、調停委員と協同して調停手続きを行なっている点が通常の付調停とは違う点である。



以上