

知財法務の勘所Q & A（第32回）

特許侵害訴訟における訴え提起前の証拠保全



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 出野 智之

Q1 競合他社が自社の特許権を侵害している可能性が高いのですが、提訴前にその競合他社が所持する特許侵害の証拠を確保するには、どのような手続きがあるのでしょうか。

A1 特許侵害訴訟の提起前に、裁判所に証拠調べの実施を求め、証拠を確保する手続きとして、訴え提起前の証拠保全があります。例えば、物の発明の特許に関して、相手方が製造・販売する被疑侵害製品を市場や取引関係者から入手することができない場合や、方法の発明の特許に関して、相手方の工場内の製造工程を特定することが困難な場合等において、相手方が証拠の廃棄又は改ざん等をするおそれが見込まれるときに、訴え提起前の証拠保全の申立てをすることが考えられます。

第1 証拠保全の要件

証拠保全とは、訴訟における本来の証拠調べに先立って裁判所が証拠調べを行う手続きです。証拠保全が認められるためには、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（証拠保全の事由）の疎明が必要とされます（民事訴訟法（以下「法」といいます。）234条、民事訴訟規則（以下「規則」といいます。）153条3項）。証拠保全は、提訴前でも提訴後でも申立てを行うことができます（法235条）。

1 証拠保全の事由

証拠保全の事由として、相手方による証拠の廃棄等のおそれを主張することが考えられます。この場合、まず、相手方が特許侵害をしている合理的な疑いがあること自体が重要な事情となります。一般には、特許侵害の事実又はそのおそれがあるからこそ、証拠の廃棄等を図る動機が生じるものと考えられ、特許侵害の事実が明らかに認められないような場合には、証拠の廃棄等をすることは考えにくいからです。

これに加え、証拠の廃棄等のおそれについて、証拠の廃棄等をするを窺わせる相手方の言動や、証拠の廃棄等の容易性等を主張することが考えられます。具体的には、相手方との事前交渉の経緯において、相手方が虚偽の説明を行ったり、正当な理由なく説明を拒否したりする等、