

< 独国 >



発明関連文書のディスカバリーでは 「フィッシング」をしてはならない

GLMR PTY LTD
Shareholder, Patent Attorney
Edward Gennochio

オーストラリア連邦裁判所による最近の判決 *Bovell v State of Western Australia* [2026] FCA 991 は、特許権者および特許訴訟の当事者に対し、時宜を得た二つの注意点を示している。

第一に、発明者は、発明の過程で作成される文書について慎重に管理すべきである。これらの文書は、後にディスカバリー（証拠開示）の対象となる可能性がある。
第二に、ディスカバリーを求める当事者は、明確な訴訟上の必要性に裏付けられていない広範な「フィッシング・エクスペディション（証拠漁り）」を避けるべきである。

紛争の概要

Bovell 氏およびそのライセンサーである GM & CB Pty Ltd は、西オーストラリア州が、難燃性マットレスに関する二件の特許（AU 2015100604 および AU 2019203109）を侵害したと主張した。

これに対し、西オーストラリア州は特許侵害を否認するとともに、当該特許について、新規性および進歩性（または革新性を有するステップ）を欠くとして、特許取消しを求める反訴を提起した。

この特許取消手続の一環として、同州は、特許発明の着想および開発に関する文書のディスカバリーを求めた。その対象には、特許技術を具体化したものとされる「Natritex FireGuard III」マットレスの開発に関する文書も含まれていた。

求められたディスカバリーのカテゴリーには、次のものが含まれていた。

1. 優先日前に作成された、Natritex マットレスまたはその試作品に関するすべての研究開発文書
2. 優先日前に作成された発明者関係文書（発明者のメモ、発明開示書および作業文書を含む）
3. 試験報告書ならびにその基礎となる試験記録、動画、データおよび報告書案

これらの定義は広範に設定されており、実質的には発明過程において作成されたほぼすべての文書を対象としていた。

裁判所の判断枠組み

本判決では、Wellcome Foundation Ltd v VR Laboratories (Aust) Pty Ltd (1981) 148 CLR 262 において確立された従来からの原則が検討された。同判決において高等裁判所は、発明者関係文書について、場合によっては、有益な調査の手掛かりを示す可能性があることから、ディスカバリーの対象となり得ることを認めていた。

しかし、Moore 判事は、今日では、文書が何らかの有用な情報につながる「可能性がある」というだけでディスカバリーが命じられるものではないことを強調した。

連邦裁判所の Central Practice Note (CPN-1) 第 10.6 項に従えば、ディスカバリーは原則として、対象文書が次のいずれかに該当する場合に限って命じられる。

- ・証明上、相当程度重要な価値を有すること
- ・当事者の主張を実質的に裏付けるものであること

発明者関係文書の関連性は限定的であることが多い

裁判所は、BlueScope Steel Ltd v Dongkuk Steel Mill Co., Ltd [2017] FCA 1537 における Beach 判事の判断にも依拠した。同判決では、進歩性は客観的に判断されるべきものであるとされている。法定の進歩性判断は、発明者が実際に何を考え、何を行ったかによって決まるものではない。

同様に、Pfizer Ireland Pharmaceuticals v Samsung Bioepis AU Pty Ltd (No 4) [2024] FCA 678 において、Burley 判事は、進歩性欠如の主張が周知一般技術及び複数の先行技術の組合せに基づく場合について、発明者関係文書の広範なディスカバリーを認めなかった。

裁判所は、発明者関係文書を開示しても、実際に判断すべき争点に対して付加的な意味はほとんどないと考えたのである。

本件における先行技術の組合せは、Pfizer 事件における 80 を超える組合せとは異なり、わずか 6 通りであった。しかし、Moore 判事は、その基礎となる考え方は実質的に同一であると判断した。

ディスカバリー申立てが認められなかった理由

Moore 判事は、西オーストラリア州による進歩性欠如の主張が、広範かつ一般的な形で構成されていたことを指摘した。

その主張内容からは、発明者が実際にどのような過程を経て発明に至ったのかが、具体的に特定された争点との関係で重要になることは示されていなかった。

同判事は、この主張の仕方について、いささか「焦点を欠いた散弾銃的なアプローチ」とであると評した。

このような事情の下では、ディスカバリーの請求がフィッシング・エクスペディションにすぎないという申立人側の批判には、相当の説得力があるとされた。

裁判所は、進歩性欠如が、周知一般技術のみに基づき、またはこれと特定された先行技術との組合せに基づいて主張されている場合、発明者関係文書が当然にディスカバリーの対象となるわけではないと指摘した。

そのようなディスカバリーを求める当事者は、発明者による開発過程がなぜ関連性を有するのかについて、具体的な訴訟上の根拠を示さなければならない。

本件では、そのような根拠は何ら示されていなかった。

新規性についても結論は同じ

新規性についても、裁判所は同様の結論に達した。

請求項に係る発明が新規性を欠くか否かは、請求項を構成する各要素が、一つの先行技術文献にすべて開示されているか否かによって判断される。

これは、特許請求の範囲と先行技術とを客観的に比較する問題である。

したがって、発明者がどのような経緯で発明に到達したのか、または発明者が当該先行技術文献を実際に見たことがあったのかは、新規性判断とは関係がない。

そのため、発明者関係文書の中に何らかの有用な自認が含まれている可能性についても、広範なディスカバリーを正当化するには、あまりに可能性が低いものと判断された。

単純な発明であっても進歩性を有し得る

本判決の中でも特に興味深い点の一つは、被申立人が、問題となった発明は比較的単純なものであるように見えるため、発明者関係文書を見れば、発明に至る過程で行われたのが日常的・定型的な作業にすぎなかったことが判明する可能性があると主張した点である。

Moore 判事は、この主張を退けた。

同判事は、偉大な発明の中には、後知恵で見れば驚くほど単純に見えるものが存在すると指摘した。

発明は、長期間にわたる研究開発の結果としてではなく、一瞬の洞察または着想から生まれることもあり得る。

したがって、膨大な研究記録が存在しないという事実から、その発明が進歩性を有していたか否かについて意味のある結論を導くことは、ほとんど、あるいは全くできない。この点は、単純であることと、自明であることとを決して混同してはならないという重要な注意を改めて示すものである。

専門家証拠

被申立人はさらに、発明者関係文書が専門家証人による検討に資するとも主張した。裁判所は、この主張にも同意しなかった。

自明性を評価する専門家に発明者関係文書を提供すると、専門家の分析に後知恵を持ち込む危険がある。

進歩性は、優先日における当業者の観点から客観的に評価されなければならないため、発明者が実際にどのような思考過程をたどったかは、原則として関連性を有しない。むしろ、そのような情報は専門家の意見形成に不適切な影響を及ぼす可能性がある。

実務上の示唆

本判決からは、いくつかの実務的な教訓を導くことができる。

発明者および特許権者にとって

- 発明過程で作成した文書は、将来ディスカバリーの対象となる可能性があることを前提としておくべきである。

- ・明確かつ正確で、専門家として適切な発明記録を作成・維持すべきである。
- ・後に説明を求められる可能性のある、不必要または推測的な文書を安易に作成することは避けるべきである。

ディスカバリーを求める訴訟当事者にとって

- ・ディスカバリーの対象は、争点となっている事項が明確に特定されるよう適切に絞り込むべきである。
- ・発明者関係文書が、なぜ重要な証明力を有する可能性が高いのかについて説明できるよう準備しておくべきである。
- ・フィッシング・エクスペディションと受け取られるような広範なカテゴリーのディスカバリーは避けるべきである。裁判所は、こうした広範な開示請求を認めることに、ますます慎重になっている。

おわりに

Bovell 判決は、ディスカバリーに対するオーストラリア連邦裁判所の姿勢が、ますます規律あるものとなっていることを改めて示している。

発明者関係文書について広範なディスカバリーを求めても、そこから何らかの有用な情報が出てくる「かもしれない」というだけでは認められない。

当該文書と、訴訟において現実に争われている争点との間を結び付ける明確な訴訟上の根拠が存在しない限り、ディスカバリーが命じられる可能性は低い。

本判決はまた、特許訴訟における判断が客観的に行われることを改めて想起させるものでもある。

発明者が発明に至るまでにたどった過程は、訴訟当事者が考えているほど重要ではない場合が多いのである。

(邦訳：当研究所)

< Germany >



Don't Go Fishing When Seeking Discovery of Invention Documents

GLMR PTY LTD
Shareholder, Patent Attorney
Edward Gennochio

A recent decision of the Federal Court, *Bovell v State of Western Australia* [2026] FCA 991, provides two timely reminders for patent owners and litigants :

Inventors should carefully manage documents created during the invention process, as they may later become the subject of discovery requests ; and

Parties seeking discovery should avoid broad “fishing expeditions” unsupported by a clear forensic purpose.

The Dispute

Mr Bovell and his licensee, GM & CB Pty Ltd, alleged that the State of Western Australia infringed two patents (AU 2015100604 and AU 2019203109) relating to fire-retardant mattresses. The State denied infringement and cross-claimed for revocation, alleging the patents lacked novelty and inventive (or innovative) step.

As part of the revocation proceedings, the State sought discovery of documents relating to the conception and development of the patented invention, including documents concerning the development of the Natritex FireGuard III mattress, which allegedly embodied the patented technology.

The discovery categories included :

1. All research and development documents created on or before the priority date relating to the Natritex mattress or its prototypes.
2. Inventor documents created on or before the priority date, including inventor notes, invention disclosures and working documents.
3. Test reports, together with underlying testing records, videos, data and draft reports.

The definitions were drafted broadly and encompassed virtually every document generated during

the invention process.

The Court's Approach

The decision considers the long-established principle from *Wellcome Foundation Ltd v VR Laboratories (Aust) Pty Ltd* (1981) 148 CLR 262, where the High Court recognised that inventor documents may, in some circumstances, be discoverable because they may suggest worthwhile lines of enquiry.

However, Moore J emphasised that discovery is no longer ordered merely because documents might lead somewhere useful. Consistent with paragraph 10.6 of the Federal Court's Central Practice Note (CPN-1), discovery will generally only be ordered where the documents are, or are very likely to be :

- significantly probative ; or
- materially supportive of a party's case.

Inventor Documents are often of Limited Relevance

The Court also relied upon *BlueScope Steel Ltd v Dongkuk Steel Mill Co., Ltd* [2017] FCA 1537, where Beach J observed that inventive step is assessed objectively. The statutory test is not determined by what the inventor actually thought or did.

Similarly, in *Pfizer Ireland Pharmaceuticals v Samsung Bioepis AU Pty Ltd* (No 4) [2024] FCA 678, Burley J refused broad discovery of inventor documents where inventive step was alleged by reference to common general knowledge and multiple combinations of prior art. The Court considered that inventor documents would add little to the issues requiring determination.

Although the present case involved only six prior art permutations rather than more than eighty, Moore J considered the underlying reasoning to be substantially the same.

Why the Discovery Application Failed

Moore J observed that the State's inventive step case was framed in broad and general terms. The pleadings gave no indication that the inventor's actual path to the invention was relevant to any identified issue.

His Honour described the case as taking something of a "poorly focussed, scattergun approach."

Against that background, the applicants' criticism that the discovery request amounted to a fishing expedition carried considerable force.

The Court noted that where inventive step is alleged by reference to common general knowledge,

either alone or together with identified prior art, inventor documents are not discoverable as a matter of course. A party seeking such discovery must identify a specific forensic basis demonstrating why the inventor's development process is relevant.

None was identified here.

Novelty did not Assist Either

The Court reached the same conclusion regarding novelty.

Whether a claim lacks novelty depends upon whether each element of the claimed invention is disclosed in a single prior art reference. That is an objective comparison between the patent claims and the prior art. It has nothing to do with how the inventor arrived at the invention or whether the inventor had seen the prior art document.

Accordingly, the prospect that inventor documents might contain useful admissions was considered too remote to justify broad discovery.

Simple Inventions can Still be Inventive

One particularly interesting aspect of the judgment concerns the respondent's submission that the invention appeared relatively simple, and therefore the inventor's documents might reveal that only routine steps had been undertaken.

Moore J rejected that reasoning.

His Honour observed that some of the greatest inventions appear deceptively simple in hindsight. An invention may arise from a moment of insight or inspiration rather than a lengthy research program. The absence of extensive research records therefore says little, if anything, about whether an invention involved an inventive step.

This serves as a useful reminder that simplicity should never be confused with obviousness.

Expert Evidence

The respondent also argued that the inventor documents would assist its expert witness.

The Court disagreed.

Providing inventor documents to an expert assessing obviousness would risk introducing hindsight into the expert's analysis. Since inventive steps must be assessed objectively from the perspective of the skilled person at the priority date, the inventor's actual thought process is generally irrelevant and may improperly influence the expert's opinion.

Practical Lessons

The decision offers several practical lessons.

For inventors and patent owners :

- Assume that documents created during the inventive process may one day become the subject of discovery.
- Maintain clear, accurate and professional invention records.
- Avoid creating unnecessary or speculative documents that may later require explanation.

For litigants seeking discovery :

- Tailor discovery requests to clearly identify issues in dispute.
- Be prepared to explain why the inventor's documents are likely to be significantly probative.
- Avoid broad categories of discovery that resemble fishing expeditions, as the Court is increasingly reluctant to permit them.

Conclusion

Bovell reinforces the Federal Court's increasingly disciplined approach to discovery. Broad requests for inventor documents will not succeed simply because they may reveal something useful. Unless there is a clear forensic basis connecting the documents to a live issue in the proceedings, discovery is unlikely to be ordered.

The case is also a reminder that patent litigation is assessed objectively. The inventor's journey to the invention is often far less important than litigants assume.