

特許権侵害訴訟における 査証制度について

客員弁護士 大瀬戸 豪志

1 査証制度の意義

令和元年法律第3号により特許法に「査証」制度が新設され、翌2年10月1日に施行された。この制度は、特許権又は専用実施権(以下「特許権等」という。)の侵害訴訟において、当事者の申立てに基づく裁判所の命令によって、裁判所から指定された査証人が、相手方の工場等に立ち入り、証拠の収集を行い、裁判所に報告書を提出するというものである(特許法105条の2第1項)。その目的は、近年の高度な製造技術等を用いる方法特許の増加やソフトウェア特許の増加、特に、近年の情報技術やAIの発達による膨大なデータベースを用いたソフトウェア特許の増加に伴う特許権等侵害の有無の判断を容易にするため、中立の専門家による証拠収集手続きを強化するというところにある。

2 査証命令の発令の要件

特許法105条の2第1項は、査証命令の発令の要件として、①査証の必要性、②蓋然性(侵害を疑うに足りる相当な理由)、③補充性、④双方審尋後の決定、⑤相当性という5要件を定めている。以下、それぞれの要件について概観する。

(1) 査証の必要性

この要件は、立証されるべき事実(特許権等の侵害の事実)の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(書類等)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であることをいう。

民訴法132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)では、侵害の立証に必要なものであることが「明らか」であることが要件とされているが、査証手続きにおいては明らかであることは要件とされていないことが指摘されている¹。

(2) 蓋然性(侵害を疑うに足りる相当な理由)

この要件は、特許権等を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があることをいう。

蓋然性は特許権者等が証拠によって示さなければならぬが、この点については、「外部から入手できる証拠の範囲内で、侵害の疑いがあると考える合

理的な理由の疎明があれば足りると考えるべきであろう。たとえば、製法特許でいえば、被疑侵害方法の場合に特有の不純物が製品に微量でも含まれていることの疎明がされれば、外部から入手できる証拠の範囲内で、侵害の疑いが合理的に疎明されたといえるであろう。」とし、「侵害の立証がある場合と同程度の高度の立証を求める必要がないことは当然であ」といわれている²。

また、査証手続きで立証しようとする構成要件の充足の蓋然性まで求められるものではないが、他方、構成要件の充足性をなんら立証しないままに査証手続きの申立てをするのは、模索的・探索的な証拠収集であるとして蓋然性の要件を充足しないとの指摘もある³。

(3) 補充性

この要件は、申立人が自ら又は他の手段によっては、証拠の収集ができないと見込まれることをいう。書類提出命令の手続きを経た後であってもこの要件は満たされるが、「市場から入手することが容易な装置の作動確認を目的として査証手続きの申立てをする場合には、同要件を充足しないと考えられる。」⁴

しかし、この要件については、「査証命令を発令する権限のある裁判所が、当事者に対し任意の提出を求めた場合には、当事者はできる限りこれに協力するとの運用がなされ、侵害の審理が円滑に進み、査証命令を実際に発令することまでは不要となる運用が望ましい。」との意見が表明されている⁵。

(4) 双方審尋後の決定

この要件は、当事者の申立てにより、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命じることをいう。

(5) 相当性

この要件は、「証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認められる場合でないこと」をいう。

「時間が不相当なものとなる」場合の具体例として、「長時間の操作停止を強いられる査証が申し立てられた」場合が挙げられており、また、「当事者の負担が不相当なものとなる」場合の具体例として、「過去の書類を大量に提示することが求められている」場合が挙げられている⁶。

この要件については、相手方が主張立証責任を負う。しかし、「仮に、相当性の要件が問題になる場

合には、まさに、当事者による任意の開示により争点整理がスムーズに進み、査証命令までは進まないで済むことが、より望ましい運用となるであろう。」といわれている⁷。

3 査証手続の流れ(105条の2～105条の2の6)

特許法105条の2～105条の2の6の規定による査証手続の流れは、おおむね以下のようになる。

- ①当事者の申立て(105条の2第1項、2項〔申立書の記載事項〕)

申し立ての時期については、訴えの提起後であれば特に制限はない。

- ②相手方の意見陳述(105条の2第1項)

- ③査証人の指定(105条の2の2第2項)・執行官の指名(105条の2の2第3項)

査証人が誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、査証人を忌避することができる(105条の2の3)。

- ④裁判所による査証の決定(105条の2第1項)

査証命令の申立てを認容する決定又は棄却若しくは却下する決定。これについては即時抗告ができる(105条の2第4項)。

- ⑤査証人による査証の実施(105条の2の4第2項)

査証人は、査証を受ける当事者の工場等への立入り、質問、装置の作動、計測、実験等を行うことができる(105条の2の4第2項)。

査証を受ける当事者が査証人の要求に応じないときは、裁判所は立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる(105条の2の5)。

- ⑥査証人による査証報告書の作成と裁判所への提出(105条の2の4第1項)

- ⑦裁判所から査証を受けた当事者への査証報告書の写しの送達(105条の2の6第1項)

- ⑧査証を受けた当事者による査証報告書の非開示の申立て(105条の2の6第2項)

査証を受けた当事者は、査証報告書の送達を受けた日から2週間以内に、査証報告書の全部または一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。この申立の却下に対しては即時抗告をすることができる(105条の2の6第5項)。

- ⑨裁判所の査証報告書の開示・非開示の決定(105条の2の6第3項)

裁判所は、正当な理由の有無により、査証報告書の全部又は一部を開示するか否かを決定する。

この決定に対しては即時抗告をすることができる(105条の2の6第5項)。

裁判所は、書類提出命令(105条)のインカメラ手続と同様に、侵害の立証のための必要性和営業秘密の保護の必要性とを比較考量して、正当な理由の有無を判断する。裁判所は、正当な理由の有無の判断にあたり、訴訟代理人に対し、査証報告書の全部又は一部を開示ことができ、また、当事者等、補佐人、専門委員に対しては、査証を受けた当事者の同意を得たうえで、査証報告書の全部または一部を開示することができる(105条の2の6第4項)。

- ⑩査証報告書の開示(証拠採用)

4 結びに代えて

上述のように、査証命令の発令には厳格な要件が課されているが、そのうち①必要性、②蓋然性(侵害を疑うに足りる相当な理由)及び③補充性の要件については、申立人(原告)が立証責任を負い、⑤相当性の要件については、相手方(被告)が立証責任を負う。このうち特に、「蓋然性(侵害を疑うに足りる相当な理由)」の立証については、前述のように、「外部から入手できる証拠の範囲内で、侵害の疑いがあると考え合理的な理由の疎明があれば足りる」といわれているが、申立人(原告)の側からすれば、具体的にどのような疎明方法でこれを立証するかが大きな課題となるであろう。

他方、相手方(被告)の立場からしても、査証報告書の非開示の申立てに必要な「正当な理由」の立証に困難をきたすように思われる。

さらに、前述のように、当事者からの任意の証拠の提出・開示により査証命令の発令にまで進まないようにしたり、その発令を不要とするような運用が望ましいという元裁判官からの指摘もある。

このようにみると、査証制度は、相手方(被告)に対する任意の証拠開示を促すという程度の効果を有するにすぎないように思われる。もともとこの制度のもとになった平成31年2月15日の産構審知財分科会特許制度小委員会「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」報告書においても、「本手続は、その存在によって本手続によることなく当事者が任意に証拠を提出することが促されることを期待するものであり、これらの要件のもとで、結果として、いわば『伝家の宝刀』として運用されることが期待される。」(同報告書10頁)といわれている。

-
- 1 佐藤達文「査証手続の概要およびその運用にあたっての課題」
L&T87号61頁
 - 2 設楽隆一「令和元年特許法改正による査証制度の解説とその意義」L&T89号48頁
 - 3 佐藤・前掲L&T87号61頁
 - 4 佐藤・前掲L&T87号62頁
 - 5 設楽・前掲L&T89号49頁
 - 6 経済産業省令和元年5月「特許法等の一部を改正する法律の概要」
43頁
 - 7 設楽・前掲L&T49頁