

査証制度の概要

特許権侵害訴訟における新たな証拠収集手続

梅田総合法律事務所 弁護士 今田 晋一
弁護士 布浦 直

▶ POINT

- ① 特許権侵害を立証するための新たな証拠収集手段として「査証」制度が導入されました。
- ② 特許権侵害訴訟の係属中、当事者の申立てにより、裁判所が選任する中立な第三者が、相手方の工場等において現地調査を行うことができます。
- ③ 特許権侵害を主張された相手方としては、査証により生じるリスクを考慮し、営業秘密を保護するため、適切に対応する必要があります。

1 導入の経緯

特許権は公開されており、他の財産権と比較して侵害が容易である反面、侵害の証拠を持っているのは侵害者側であるため、権利者側がその証拠を入手することは困難です。

たとえば、市場において入手することが困難な B to B 製品について、侵害立証のための情報開示を相手方に求めても、企業秘密を理由に十分な情報提供がされない場合があります。

また、製造方法に関する特許の場合、市場で製品を手に入れることができたとしても、それを調べるだけでは、侵害の有無を判断することは容易ではありません。

このような現状に鑑み、令和元年5月10日、特許法が改正され、特許権侵害を立証するための新たな証拠収集手段として「査証」制度が新設されました(改正特許法105条の2以下)。

「査証」制度は、裁判所が選任する査証人が、相手方の工場等に立ち入り、直接、特許権侵害の有無に関して確認することができるという点において、全く新しい制度です。

なお、改正法の施行日は、公布の日(令和元年5月17日)から起算して1年を超えない範囲内とされていますので、来年春ころに施行される見込みです。

2 発令要件

「査証」制度は、特許権侵害訴訟または専用実施権侵害訴訟における証拠収集手段です。訴訟提起後、当事者の申立てを受け、裁判所が査証人に査証を命令するか否かを判断します。そして、裁判所が査証を命令するためには、以下の要件を満たす必要があります。

①必要性

立証されるべき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と認められること

②蓋然性

特許権又は専用実施権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と認められること

③補充性

申立人が自ら又は他の手段によっては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれること

④相当性

当該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ないこと

査証の方法によっては、工場の操業停止や高価なサンプル製品の提供等により、相手方に大きな負担がかかることも想定されることから、相手方に不相当な負担が生じることがないよう、④「相当性」の要件が設けられています。

また、査証制度は、③「補充性」の要件が定められていることから、裁判における証拠収集の最後の手段として位置付けられます。この手続を最後に控えさせることにより、特許権侵害を主張されている当事者に、任意の証拠提出を促すという機能も期待されています。¹

3 発令手続

申立後、裁判所は、申立てを受けた相手方の意見を聴取した上で、査証人に査証を命令するか否かの決定を行います。申立てを受けた相手方としては、例えば工場の操業を停止した場合に甚大な損害が生じるため「相当性」の要件が満たされないこと等を具体的に主張し、査証命令が発令されないよう積極的に活動する必要があります。

なお、この決定に対しては、告知を受けてから1週間以内であれば、不服申立てを行うことができます。

¹ 産業構造審議会(知的財産分科会特許制度小委員会)による報告書「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」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」との見解が示されています。

4 査証を行う主体

査証を行う専門家(「査証人」と呼ばれます。)は、相手方の工場等に立ち入り、対象となる文書や物品を調査することになりますので、多くの営業秘密に接する可能性があります。また、査証の結果が訴訟の結果に与える影響も大きいと考えられます。このため、査証人は、中立公正な第三者から裁判所が指定することになっており、弁護士、弁理士、研究者等を含め、幅広い職種の専門家が指定されることが想定されています。

また、査証人は、前記のとおり、多くの営業秘密に接することが想定されるため、秘密保持義務が課され、査証によって知った秘密の漏洩・盗用をした場合の刑事罰が定められています。

中立公正性の確保の観点から、裁判所が指定した査証人が、誠実に査証をすることができないといった事情がある場合、当事者は、査証人の「忌避」(当該査証人を職務執行から排除すること)を申し立てることができます。

裁判所の指定した査証人が中立公正な査証を行うことができないおそれがある場合、当事者としては、積極的に忌避を申し立てる必要があります。なお、忌避の申立てに対する判断に不服がある場合は、1週間以内であれば不服申立てを行うことも可能です。

5 査証の実施

査証人は、①対象とすべき書類等が所在する当事者の工場、事務所等に立ち入り、②査証を受ける当事者に対し、質問をし、書類等の提示を求め、③装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置を取ることができます。

査証人は、上記のような措置を行い、その結果についての報告書(「査証報告書」と呼ばれます。)を作成し、裁判所に提出します。

なお、査証を受けることとされた当事者が、査証人による裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なく応じない場合、裁判所は、立証されるべき事実に関する、査証を申し立てた当事者の主張を、裁判手続上真実であると認めることができます(「真実擬制」と言われます。)。このようなルールにすることで、査証人による査証に実効性を持たせています。

6 査証報告書の取扱い

査証報告書には、営業秘密等が含まれている可能性があるため、裁判所は、査証人から提出された査証報告書を、まず査証を受けた相手方に送達します。送達を受けた相手方は、2週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しない措置を求めることができます。2週間を超えると、この申立てではできなくなり、重要な営業秘密が申立人に開示される可能性もあるので、査証を受けた相手方としては、査証報告書が送達されるまでの間に、どのような査証報告書が作成されるかを予測する等して、適切かつ迅速に非開示の申立てを行う必要があります。

この申立てを受け、裁判所は、非開示申立てに「正当な理由」があるか否かを判断し、「正当な理由」があると認められれば、決定で、査証報告書の全部または一部を、査証を申し立てた当事者に開示しないことができます。

裁判所による開示後、査証報告書の閲覧・謄写が可能になりますが、査証報告書の閲覧・謄写をすることができるのは、査証の申立人及び査証を受けた相手方のみに限られています。

7 査証に要する費用

査証に要する費用(査証人に関する旅費・日当・査証料等)は、申立人が裁判所に費用を予納する必要があります。そして、裁判が和解により解決した場合は、多くのケースでそのまま申立人の負担となり、判決となった場合は、判決の中で費用の負担割合が定められます。査証にかかる費用には、専門家への査証料が含まれることから、ある程度高額になると思われます。

8 おわりに

査証という新たな制度の導入により、特許権侵害を立証するための証拠収集の可能性が広がりました。

他方、特許権侵害を主張された相手方としては、査証の決定・査証人の選定・非開示部分の決定等の各段階において適切に対応し、営業秘密が開示されることを防ぐ必要があります。また、査証により生じるリスクを考慮し、任意に証拠を開示して査証の実施を防ぐといった対応を行うことも考えられます。

※ 許可なく転載することはお控え下さい。

※ このニュースレターは郵送から PDF ファイルでのメール配信に変更できます。PDF ファイルは、貴社内で転送・共有いただくに差し支えありません。電話またはメール(newsletter@umedasogo-law.jp)でお気軽にお申し出ください。

COLUMN

昨年9月の台風21号が、関西地方に甚大な被害をもたらしたのは記憶に新しいところですが、本コラム執筆中も、台風15号により千葉県を中心に大きな被害が出ていると報道されています。また、近年、毎年のように日本列島のどこかで「50年に一度の大雨」との特別警報が出され、洪水が多発しています。一方で、毎夏のように「記録的な猛暑」と言われ、各地で40度前後の気温が観測されています。

これら極端な高温や大雨の頻度が長期的に増加している背景には、地球温暖化が関わっていると言われ、その対策が急務となっている中、米国のトランプ大統領が温暖化対策推進の国際的な枠組みであるパリ協定からの離脱を表明する(離脱可能なのは2020年11月以降)等、懸念すべき事態となっています。現代を生きる我々が、目先の利益だけを見ることなく、賢明な選択を行うことが今こそ求められているのではないのでしょうか。

(弁護士 梁沙織)

梅田総合法律事務所

大阪事務所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目1番5号 大阪三菱ビル6階

TEL : 06-6348-5566(代) FAX : 06-6348-5516

東京事務所 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目8番28号 宮崎ビル3階

TEL : 03-6447-0979 FAX : 03-5410-1591

<https://www.umedasogo-law.jp>

UMEDA SOGO NEWS LETTER