



知財訴訟の証人尋問等の 実情について



塚原 朋一
会長・弁護士

はじめに

一般に、裁判は、古今東西、民事刑事の別を問わず、既存の証拠資料に基づく双方の言い分(主張)と、反対尋問の脅威にさらされた証言等を聞いたうえで、何が真実かを見極めて、判決を言い渡すべきものとされてきた。しかし、知財専門部の訴訟に限ってみると、実際に、そうした反対尋問付きの証人尋問が実施されたという風評さえ、滅多に耳にしない。本当に実施されていないのか、本当にそうであるならば、「なぜなんだろう」と思う人は多いはずである。今回は、そうした疑問に光をあてたい。

一般民事訴訟の場合

民事訴訟では、例えば不法行為等に基づく損害賠償訴訟などでは、もともと原告と被告との間で取引関係等の書証はないのが普通であり、不法行為責任の存否を判断するための基礎となる事実関係について、いろいろな資料や、各種情報を収集説明する必要があるため、結果として、書証のほかに、人証等は、普通に行われている。また、契約債務の不履行に基づく損害賠償訴訟では、契約書がない場合はもちろん、契約書があっても条項が簡単に過ぎ、その内容が不明確であるなどとして、契約内容について、双方の申し出た証人尋問や本人尋問(従業員の場合は本人ではなく証人尋問)を実施するのが、民事訴訟の普通の姿である。

陳述書の効用と限界

民事裁判官の中には、証人等の尋問の準備行為として提出される陳述書(通常は書証として扱われる)さえあれば、「それを読めば判る」として、証人尋問等の実施を不要

とする裁判官もいないではない。しかし、もしそのような陳述書裁判が一般化されれば、やがては、反対尋問を受けない陳述書裁判が主流になり、いわば、書面による嘘の付き合いになってしまい、真実が何かという裁判所に負託された最も重要な役割を果たすことができなくなる。幸い、陳述書だけで判決するという実務が、そこまでは横行していないようである。

知財侵害訴訟で 証人尋問等の不実施のわけ

しかしながら、東京地裁や大阪地裁の知財専門部では、証人・本人尋問は、原則として行われていないといわれるし、私も、ほとんどすべての訴訟事件で、そのように感じている。それでは、それが病的な状態であるかといえば、必ずしもそうではない。そこで、実態はどうかという問題について、裁判官時代40年と弁護士になって7年の経験を顧みると、以下のような感想である。

そこで、まずは、知財訴訟の代表的な訴訟である特許権侵害訴訟を例にとり、その実情を紹介する。

X社がY社に提訴した場合

X社が特許発明Aを有しており、Y社が製造販売しているB製品は特許発明Aの技術的範囲に入っており、特許侵害をしているとして提訴したと想定する。侵害の成否については、多くの場合、書面審理で間に合い、人証の実施をする必要は、まず、ない。

侵害成否の主張立証を尽くす

裁判所は、双方に主張書面と書証を提出させ、これを熟読玩味し、両者の主張を比較対照するな

どの知的な作業を行う。それは、難行苦行ではあるものの、これによって、ほぼ確信に近い心証を形成することができる。裁判所は、侵害成立との心証を形成したときは、いったん、進行をストップし、補充立証の予定の有無を確認する。そして、裁判所が例えば「侵害成立」という心証を得れば、その心証を一方または双方に開示し、和解勧告または訴訟の次の段階(損害論)への進行を打診する。

Yが侵害を前提とする 和解方針を応諾

この場合には、損害額がいくらになるかについては、改めて主張立証の機会を与えることなく、既に提出された書証を軸に、和解を進行することが多い。そして、結果として、和解が成立すれば、当然のことながら、和解調書を作成して訴訟は終了する。

判決となる場合

裁判所は、損害論について、一応は、双方に主張立証の補充の機会を与えたうえ、弁論を終結し、2か月程度で起案して判決を言い渡すのが通例である。

なぜ特許侵害訴訟に人証はないのか

まず、第1に、特許法103条は、特許発明Aの被疑侵害者であるY社は、当該特許発明が公示されているため、過失があったものと推定されると規定しているので、「当社は、特許発明Aの存在自体知らなかった」などという弁解をしても無意味である(罰則の適用の場合は別。特許法196条参照)。

しかも、重要なことは、裁判所が、これまで、侵害者には過失がなかったとの反証(正しくは「本証」)をまずは認めないという実態

がある。このため、被告が無過失の抗弁を主張する例を見たことはない。

「訂正前のクレームには 違反していない」との抗弁

わが国では、クレームの大幅な訂正については、長い間にわたって容認され、弁理士の腕の見せどころの一つになっていた。いわば「野放し」状態にあったところ、平成初期の国際化の影響を受けて、訂正の審査基準が国際水準並みに厳しくなった。

しかし、それでも、訂正の前後を比較検討すると、訂正前の侵害はすべて不問にされるアメリカは別論であるが、当該被疑侵害品が訂正前の特許には含まれると理解することがかなり困難であると思われるような事案でも、何ら格別の説明もなく、当然のように、訂正後に含まれる以上、訂正前にも含まれると判断されており、しかも、その結論の理由について格別の説示もないのが通例である。したがって、この点についても、主張も人証も、必要とされない。

それでも人証が必要な場合があるのではないか

侵害の属否の問題ではないが、人証が必要と思われるいくつかの類型がある。その一つが、「先使用权の抗弁」(最高裁昭和61年10月3日判決)の場合である。要するに、Y社が、特許発明Aより前に、特許発明Aと同一の技術を既の実施ないしは実施の準備をしていた場合である。また、これと類似した場合として、特許発明Aの出願より前に公然実施されているという特許無効事由を主張する場合もある。

しかし、このような場合でも、

現在の知財専門部は、例外が全くないというわけではないと思うが、当事者も、人証等は裁判所が実施してくれないことを前提に、証拠を探索し、そうした証拠又はその写真とともに、当該証拠を検索発見した経緯などについて、陳述書を作成して書証として提出している。

その他の訴訟の場合

特許侵害訴訟ではない場合にも、やはり人証は基本的に実施されないのが実態である。その例としては、特許権の帰属を争う訴訟として、冒認出願か否かが問題となるケースがある。冒認の場合には、私自身は人証を実施していたが、一般には原則的に実施している現状にはない。

なお、最近では、法改正の成果もあって、発明者が発明の報酬を請求する事例は少なくなったが、この種の訴訟でも、やはり人証を実施した例は少数に限られている。

特許訴訟ではなく他の知財訴訟の場合も、実は、人証の実施は例外的である。特に、商標権侵害訴訟や不正競争防止法訴訟の場合、著作権侵害訴訟の場合でも、やはり、人証の実施は、全くしていないか、したとしても例外的である。

おわりに

知財専門部の裁判官の間に、知財訴訟では人証は不要だという先入観があるように思われる。そうした根拠の乏しい先入観にとらわれることなく、具体的な実情や必要に応じて、人証の実施について、謙虚に検討してもらいたいものである。なお、人証の代替制度として、技術説明会があるが、紙幅の都合で別の機会を期したい。

以上