



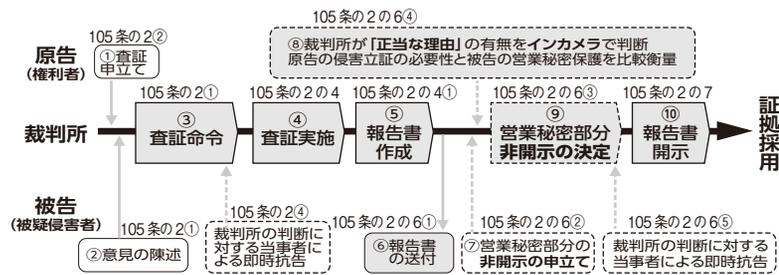
平成31年特許法改正による 査証制度について

〔第2回〕



設楽 隆一
会長・弁護士

査証制度 ～手続の流れ～



産業構造審議会知的財産分科会第27回特許制度小委員会「資料1 知財紛争処理システムの見直しの方向性(案)」(平成30年12月11日)10頁の図を基に作成。



【査証制度の手続きの流れ】

査証制度の手続きの流れは、上記のとおりである¹⁾。本稿では、これを前提として、査証制度で新設された条文の詳細な説明を省略し、実務上、問題となりそうな重要なポイントを中心として、解説したい。

【査証人の選定、権限】

査証人は、技術と特許訴訟の両方に精通した公平な専門家が指定される。計算鑑定人制度ができたときは、公認会計士協会の協力により計算鑑定人名簿が作成されたことからすると、おそらく、今後、弁理士会や弁護士会などから推薦された弁理士、弁護士から成る査証人名簿が作成され、裁判所がその中から指定するとの実務が予想される。ドイツでは、特許訴訟の経験豊富な弁護士、弁理士から査証人が指定されることが多く、実務上もそれで円滑に機能しているとのことである。

査証人は、書類の提示を求め、装置を作動させ、計測し、実験し、その他裁判所から許可を受けた措置を取ることができる(105条の2の4の2項)。この規定から明らかのように、査証人は、裁判所の許可を得た措置はできるが、それ以外の措置はできない。

【査証命令の内容】

筆者が経験した、2016年9月にパリで開催された日欧模擬裁判に

おけるドイツの模擬裁判においては、査証命令の中で、査証人ができる措置については、できる限り、具体的に詳細に記載されていた。このドイツの模擬裁判では、Klaus Grabinski連邦最高裁判事が裁判官役として登場し、携帯電話の通信の基地局の特許に関する事例において次のような査証命令を認めた。すなわち、「①相手方は、査証人が被告製品を観察し作動させ、写真を撮り、コピーし、ノートを録音することを受忍しなければならない。②相手方は、被告製品のマニュアル及びコンフィグレーションファイルを査証人に交付しなければならない。③相手方は、査証人が被告製品を作動し、停止させて観察すること、外装を外して中身の部品を見ることを受忍し、必要なパスワードを教え、被告製品の設置場所を示さなければならない。」ことなどを命じている(同模擬裁判については、「パリの日欧模擬裁判～証拠収集」設楽隆一Law & Technology 75号1頁以下に詳しい)。

そのため、査証命令を発令する場合は、事前の手続きの中で、裁判所と当事者と査証人間で、具体的な査証手続きで行われる措置について、十分な話し合いが行われる必要があり、実務上も、この話し合いに基づいて、必要かつ十分な措置が査証命令に記載されることになると思われる²⁾。

【査証報告書の開示】

査証報告書には、被告製品や被告製法に関係する、被告側の営業秘密が記載されることが多い。また、査証報告書の内容によって、侵害、非侵害が決まることが多い。

もっとも、査証報告書の中に、査証人による侵害か非侵害かの結論も記載されるのかについては、明文の規定はない。

この点について、前記ドイツの模擬裁判によると、ドイツの査証人は、査証報告書において、査証で認められた事実のみならず、侵害か非侵害かの結論も記載している(前掲L&T7頁)。

改正法では、査証報告書が提出されると、査証を受けた当事者は、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ように申し立てることができる(105条の2の6の2項)。裁判所は、正当な理由があると認めるときは、決定で査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる(同条3項)、その決定をする際に必要なときは、訴訟代理人等の意見を聴くことができる(同条4項。当事者等に開示するときは、相手方の同意が必要なので、通常は、その同意を得ることは困難であろう(同条4項ただし書)。

前記のドイツの模擬裁判では、査証報告書が侵害との結論であったため、裁判所は、双方の代理人に対してのみ査証報告書を開示して、査証報告書の開示の是非についての審理をし、双方の代理人は、査証報告書の記載事項を前提とした侵害論及び査証報告書の記載事項の営業秘密性について、準備書面を提出し、議論をした。すなわち、被告代理人は、査証報告書によっても、被告製品は非侵害であるし、営業秘密が記載されているので、査証報告書の原告への開示には反対し、原告代理人は、被告製品は侵害であり、査証報告書には営業秘密の記載はない旨を主張した。裁判所は、同模擬裁判で

は、査証人が査証報告書で侵害との結論を提示したものの、双方代理人の準備書面や手続きにおける議論を検討した上で、非侵害との心証を示し、その結果、営業秘密が記載されている査証報告書は原告に対しては開示されなかった。

日本でも、査証報告書には、営業秘密が記載されることが多いことが予想されるし、また、侵害か非侵害かが、査証報告書の開示における正当理由の判断に大きく影響することになると解される。そのため、前記のドイツの模擬裁判のように、裁判所に対し査証報告書が提出されたのちは、開示の範囲を決めるために訴訟代理人の意見を聞くとの手続きにおいて、被告代理人のみならず、原告代理人も含め、裁判所が侵害かどうかの結論を出すために、双方代理人が準備書面を提出して、侵害論及び営業秘密について準備書面で議論を交わすことは多くなることが予想される(前条4項)。この場合は、原告代理人に対しては、査証報告書を開示することになるため、秘密保持命令を発令するか、何らかの秘密保持の合意がなされることが予想される。

このように、裁判所は、査証報告書を前提として、被告代理人と、必要に応じ、原告代理人から、侵害論と営業秘密性についての意見を聞きながら、査証報告書の開示範囲を決定することになる。

このように、査証報告書の開示については、裁判所が非侵害の結論に至った場合は、営業秘密を原告に対し開示しない正当理由が認められることが多いため、営業秘密部分は、すべて非開示となることが予想される。逆に、裁判所が侵害の結論になった場合には、営業秘密部分も含め、必要なところはすべて開示されるとの運用が予想される。このように、査証報告書の開示範囲についての決定は、訴訟の結論に重大な影響を与えるため、即時抗告が認められている³⁾。

【その後の手続き】

査証報告書の開示決定は、上記のとおり、侵害か否かの結論ひいては訴訟の勝敗の帰趨に大きな影響を与えるものであるため、即時抗告に対する知財高裁の判断が確定すると、当該事件についての裁判所の判断が一次的に示されたことになる(もっとも、知財高裁が抗告を棄却するときに、侵害についてどこまで詳しく判断するかは、今後の運用をみるしかない)。したがって、開示決定についての抗告審の判断が示された後は、地裁が侵害を前提として、和解勧告をしたり、あるいは、侵害ないし非侵害を前提として、査証報告書が弁論に提示され、判決がなされることになろう。また、侵害であり、差止請求のみならず損害賠償請求が付いている場合には、次に、損害額の審理に移行することもあるのは、現在の実務と同様である。

【終わりに】

査証制度は、今まで証拠収集が困難であった相手方企業内部の工場等における製法、ソフトウェア、大型機械等についての証拠収集を強化し、製法特許、方法特許、ソフトウェア特許の活用を図るための特許法改正である。これまでこれらについての証拠収集が困難であることから、訴え提起をあきらめていた企業は、知財戦略の見直しを再検討すべき時期に来ているものと思われる。

【註】

- 1) この手続きの流れは、今年10月開催の創英IPラボセミナーにおける配布資料からの抜粋である。同セミナーでは、ドイツの具体的な査証事例の紹介もされた。
- 2) 特許制度小委員会に置ける佐藤達文委員(東京地裁判事)の発言においても、事前に十分な話し合いが行われることが強調されていた。
- 3) これに対し、査証を開始する査証決定についても、即時抗告が認められているが(105条の2の4項)、この点は、小委員会では、証拠決定の迅速性に反するとして、反対意見が多かった。筆者も同意見である。この即時抗告制度があるために、やや重い証拠収集制度となっている。