

特許審査官のための 令和元年特許法改正の解説

特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官 松本 健男

抄録

令和元年「特許法等の一部を改正する法律」のうち特許法に係る改正事項は、「損害賠償額算定方法の見直し」と「査証制度の創設」の2つである。

前者は、①旧特許法102条1項による損害計算において特許権者の生産能力等を超えるとして控除された侵害品の譲渡数量分につき実施料相当額の請求をすることができるかという従来争いのあった問題につき、一定の場合にこれを肯定することを明らかにする改正、及び、②実施料相当額の算定に際して、当該特許権の侵害があったことを前提として侵害者との間で合意をすれば特許権者が得ることとなる対価を考慮できることを明記する改正を内容とする。後者は、特許権侵害訴訟において、一定の要件を満たした場合に、中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、侵害立証に必要な調査を行うという新しい証拠収集手続の創設である。

本稿では、これらにつき、主に特許審査官を読者として想定して解説した。

1. はじめに

この度、主に特許審査官の方々を対象に、令和元年「特許法等の一部を改正する法律」による改正（以下「本改正」という。）のうち、特許法に係る、損害賠償額算定方法の見直しと査証制度の創設についての解説記事執筆の御依頼をいただいた。

小職は弁護士出身であり、特許庁に着任したのは平成31年4月である。したがって、小職自身は本改正の立案担当者ではないし、特許実務については特許審査官の方々の方が豊富な知識をお持ちの面も多いと思う。また、本改正については、本稿執筆時点において既に複数の解説記事が各専門誌に掲載されている。このような中で、どのような記事を書けば読者である特許審査官の方々にとって少しでも意味のある記事になるかと考えた結果、本稿では、以下の2点に配慮した。

第一に、特許法と民法及び民事訴訟法との関係にも誌面の許す範囲で踏み込んだ解説を試みたことである。これは、特許法の理解を深めるためには民法及び民事訴訟法についても理解することが必要であるところ、特許審査官の方々の多くは理系学部の出

身であり、特に若手審査官の方々は、特許法の外にまで手を伸ばして学んだ御経験のある方は少ないと思われることから、これらに手を広げていただく契機となればという意図である。このため、既に民法及び民事訴訟法についての知識をお持ちのベテラン審査官の方々にとっては冗長な記事となったことは御容赦願いたい。

第二に、重要な条文については、これも誌面の許す限りにおいてはあるが、条文そのものを引用するように努めたことである。法制度の理解にあたってはきちんと条文を読むことが不可欠であるところ、本改正の改正事項は審査官の方々の日々の業務に直接には関わらない特許権侵害訴訟に係るものであることから、法文集を参照しなくとも効率良く条文を確認しながら読み進めていただけるようにという意図である。

以下、「2」において損害賠償額算定方法の見直しについて、「3」において査証制度の創設について解説する。

なお、本稿では、本改正前の特許法を「旧特許法」、本改正後の特許法を「改正特許法」と表記する。

2. 損害賠償額算定方法の見直し

(1) 民法709条と特許法

ア 特許権侵害による損害賠償請求権の根拠

特許権侵害があった場合の損害賠償請求について、特許法中には、後述の損害額の推定規定(102条)等は存在するが、そもそもの損害賠償請求権を基礎づける規定は存在しない。特許権侵害による損害賠償請求権の根拠条文及び法的性質は、一般に、民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求権であるとされている。

不法行為とは、他人の行為又は他人の物により権利を侵害された者が、その他人又は他人と関わりのある人に対して、侵害からの救済を求めることのできる制度である。基本となる民法709条の条文は、次のとおりである。

(不法行為による損害賠償)

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

イ 立証責任について

この民法709条によれば、不法行為による損害賠償請求の要件は、以下のとおり整理される。

【民法709条による損害賠償請求の要件】

- ①他人の権利または法律上保護される利益の侵害(権利・法益侵害)
- ②①に係る侵害者の故意又は過失
- ③損害の発生及び額
- ④①と③の間における因果関係

ここで、「立証責任(証明責任)」¹⁾について説明しておく。

民事訴訟において法を適用して最終的な結論を下すために、裁判所は、前提として、事実を認定しなければならない。当事者間で主張する事実と争いがある場合、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調

べの結果に基づいて、自由な心証に従って事実認定をする(民事訴訟法247条)が、自由な心証に従っても裁判所にとって事実の真偽が不明な場合もある。このような場合でも、裁判所は判決をすることを拒絶することはできない。そこで、いわば判決ができないことを回避するためのテクニックとして用いられるのが「立証責任」である。「立証責任」は、ある事実が真偽不明のままに証拠調べが終わった結果、自己に有利な法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益をいう。

例えば、X氏がY氏に対して5000円の消費貸借契約に基づく貸金返還請求を行うための要件事実の1つは、金銭の交付(「X氏がY氏に5000円を交付したこと」)であるが、証拠調べを経てもなお裁判所にとって、X氏がY氏に5000円を交付したのかが不明な事件があったとする。「金銭の交付」の立証責任はX氏にあるとされているので、この仮想事例では、X氏が敗訴となる。

立証責任の分配がどのように決まるかにつき、実務では、実体法規の規定の文言・形式を基本としつつ、要件の一般性と特別性、原則と例外の関係、立証の難易度なども考慮して立証責任の分配を考えている(修正された法律要件分類説)が、民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求については、前記①ないし④の要件事実全て権利者側が立証責任を負うとされている。

ウ 特許法における立証軽減規定——侵害者の過失の推定

特許権侵害の場合には、前記の不法行為による損害賠償請求の要件事実のうち、②については、特許法103条において、侵害者の過失を推定する規定が設けられている。

(過失の推定)

特許法103条

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

1) 実務家は「立証責任」という用語を用いる例が多く、研究者は「証明責任」という用語を用いる例が多いが、両者の意味するところは同じと理解して差し支えない。この点につき平易に説明した文献として、伊藤滋夫『要件事実の基礎(新版)』(有斐閣、2015)144頁以下。

特許法103条は、②の過失の存在を法律上推定することにより、侵害者側に立証責任を転換した規定である²⁾。これは、特許権の対象である発明は技術的情報であり、同じ技術を第三者が実施していてもその故意・過失を立証することが一般的に難しい一方で、特許権は公示されていて、業としての実施のみが侵害の対象とされており関係者は業者であるため、特許登録の調査義務を課しても大きな支障はないことから、設けられた規定である。

なお、理論上は、侵害者が、権利を侵害しないと信じるのに相当な理由があったことを立証すれば過失の推定は覆ることになるが、実務上はこの推定が覆ることはほとんどないと言われている。

(2) 特許法102条1項の改正——控除数量分についてのライセンス機会の喪失による逸失利益の認定

ア 旧特許法102条の規定

さらに、前記不法行為の要件事実のうち、③及び④については、従来から、特許法102条に特則が設けられていた。同条は、権利侵害と因果関係のある損害額の算定につき、3つの特則を規定し、権利者の立証を緩和したものである。

すなわち、特許権は、保護の対象が無体の情報であり、その侵害は、占有侵奪を伴わないことから、侵害が容易である一方で、その発見や防止は容易でない。しかも、侵害を発見できた場合でも、通常は、特許権の毀損そのものではなく、市場に競合製品を流通等させられたことによる逸失利益を損害と主張することになるが、市場は様々な要因で価格や流通量を決定するシステムであるため、侵害行為と損害との因果関係が明らかでない場合が多く、損害を立証することは容易でない。このため、特許法は、従来から、立証を緩和する特許法102条を設けていたのであるが、同条が本改正の対象となった。

(損害の額の推定等)

【旧】特許法102条

1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失に

より自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 (略)

念のため付言しておく、特許法102条を利用することなく、民法709条の規定に従って前記③および④の要件事実を立証し、損害賠償を請求することも、当然、可能であり、この点は本改正の前後を通じて変わらない。

イ 改正に至る事情

前記の旧特許法102条1項には、侵害者の譲渡数

2)「過失」のように、抽象的・規範的な概念が実体法上の要件事実とされているものは、「規範的要件事実」等と呼ばれる。正確には、規範的要件事実の存否は、この抽象的・規範的概念を基礎づける具体的事実(評価根拠事実)と抽象的・規範的概念を否定する方向に働く具体的事実(評価障害事実)の総合判断によることになるが、本稿では踏み込まない。詳細は、伊藤前掲注(1)302頁等を参照(ただし、同書は、「規範的要件」でなく「評価的要件」という用語を用いるべきとする立場に立っている。)

量に、権利者の単位数量当たりの利益額を乗じて得た額を権利者の「実施の能力に応じた額を超えない限度において」損害の額とすることができるとし、ただし書で権利者に「販売することができないとする事情」があればこれを損害額から控除する旨が規定されていた。

「実施の能力」は権利者側の事情であり、生産能力等を意味する。他方、「販売することができないとする事情」はそれ以外の要素で販売数量に影響を与える事情であり、例えば、侵害者の営業努力、市場開発努力、あるいは販売価格が廉価であることや侵害者のブランド力や製品そのものの品質が特許権者の製品より優れていることなどの事情、市場に第三者が製造販売する競合品が存在していたことなどの事情である。

ここで、旧102条1項において「実施の能力」を超える数量又は「販売することができない」数量として控除された侵害品の譲渡数量分について、3項を適用することが許されるかについて、裁判実務では、椅子式エアーマッサージ機事件知財高裁判決（知財高判平成18年9月25日裁判所HP（平成17年（ネ）第10047号））が否定説（1項により逸失利益の全てが評価され尽くされており、控除数量分について、重ねて3項の適用がないとする説）に立つ判断を示した後は、否定説に立つもので固まっていた。しかし、学説上は、否定説も有力ではあるが、むしろ、肯定説（1項により逸失利益の全てが評価され尽くされているわけではなく、控除数量分について、例外なく、3項の適用が可能とする説）あるいは折衷説（1項により逸失利益の全てが評価され尽くされているわけではなく、控除数量分の中には、事情によっては3項の適用が可能であるものがあるとする説）に立つのが多数説であるという状況にあった。

ウ 特許法102条1項の改正内容

以上のように、旧特許法102条については、解釈が分かれており、立法的解決が必要となっていた。このような中、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会（以下「特許制度小委員会」という。）の議論の結果、特許権には、特許権者が自ら実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができる場合があるという性質があることに鑑み、販売数量の減少による逸失利益のみならず、

ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額の算定を認めることが望ましいとされ、このような考え方にに基づき、1項が以下のとおり改正されることとなった。

（損害の額の推定等）

【改正】特許法102条

1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2・3・4・5（略）

このように、特許法102条1項が改正され、販売数量の減少による逸失利益（1号）とライセンス機会の喪失による逸失利益（2号）の合計額を、権利者が受けた損害の額とすることができる旨が規定された。

どのような場合が2号かつ書（「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。」）に当たるかについては、裁判実務に委ねられることになるが、立案担当者は、具体例として、製品全体に対する特許権の貢献の程度に応じて譲渡数量が控除された場合等を想定している。

なお、本改正では、2項の推定が覆滅された部分に対する相当実施料額の加算については規定が設けられていない。この点に関しては、特許制度小委員会の平成31年2月付報告書「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」（以下「特許制度小委員会報告書」という。）20頁に、「第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められる旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられる。」とあることから窺えらるるとおり、2項の場合にもライセンス機会の喪失が認められるのであれば、本改正後の1項と同様の扱いがなされるのが相当であるというのが、立案担当者の見解である³⁾。

(3) 相当実施料額の考慮要素の明確化

ア 改正に至る事情

平成10年改正前の特許法102条3項では、「通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」について、賠償請求することができる規定されていたが、本規定に基づいて侵害訴訟で認定される相当実施料額については、権利者が既に他社に設定しているライセンス料、業界相場、国有特許のライセンス料等に基づき認容された例が多く、産業財産権の価値、当事者の業務上の関係、侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮されず、「侵害し得」となってしまうとの問題点が指摘されていた。これを受けて、平成10年改正により、「通常」の文言が削除され、前記のような条文となっていた。

平成10年改正以降、過去の実施許諾例、業界相

場、特許発明の内容、特許発明の貢献の程度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位等、さまざまな考慮要素を示す裁判例が現れたものの、損害賠償額の認定において平成10年改正の趣旨が十分に斟酌されているか否かは判然としない状況にあった。

イ 改正の概要

本改正では、新たに特許法102条4項が新設され、同条1項2号及び3項に規定する実施料額の認定にあたっては、侵害があったことを前提として当事者間で合意をすることとしたならば権利者が得ることとなる対価を考慮することができることが明記された。

(損害の額の推定等)

【改正】特許法102条

1・2・3(略)

4 裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するにあたっては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をすることとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5(略)

なお、本改正法の公布後、二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁判決（知財高判令和元年6月7日裁判所HP（平成30年（ネ）第10063号））が、大合議判決において、特許法102条3項に基づく損害の算定にあたっては、「必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである」等と判示しており、施行前であるが、本改正の内容に整合する判断を示している。

3) 中山信弘『特許法（第4版）』（弘文堂，2019）415頁も立案担当者と同様の見解を示している。

(4) 施行日

損害賠償額算定方法の見直しについては、特許法のみならず実用新案法29条、意匠法39条、商標法38条についても同様の改正がなされている。

施行日は、いずれも、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており（本改正法附則1条柱書本文）、令和元年11月7日に公布された、特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令によって、令和2年4月1日とされた。

3. 査証制度の創設

(1) 従来⁴⁾の証拠収集手段

民事訴訟では、争いのある事実を認定するための証拠は当事者が申し出たものによらなければならないという原則（職権証拠調べの禁止）がある。したがって、当事者としては、争いのある事実につき、自己の主張を基礎づける証拠を収集し、裁判所に提出する必要がある。

従来、証拠収集に係る制度として、以下のような制度があった。

ア 文書提出命令（特許法105条及び民事訴訟法219条以下）

文書提出命令とは、裁判所が、当事者の申立てによって、文書を所持し、かつ、提出義務を負う者に対し、文書の提出を命じる手続である。

特許法の文書提出命令に関する規定（特許法105条）は、民事訴訟法220条の特則であり、文書提出命令に関して特許法に規定のない事項については、民事訴訟法の規定（民事訴訟法219条以下）が適用される。

イ 文書送付嘱託（民事訴訟法226条）

文書送付嘱託とは、裁判所が、当事者の申立てによって、文書の所持者に対し、文書の送付を嘱託する手続である。

文書送付嘱託には強制力はないが、多くの第三者

はこれに応じているのが実情であり、実務上、多くの事件で利用されている（小職の経験上、第三者に対する文書提出命令の申立てが可能な場面であってもまずは文書送付嘱託を申し立てることも多く、大抵の第三者はこれに応じて文書を送付している）。

ウ 検証物提示命令（特許法105条並びに民事訴訟法232条1項の準用する同法219条、223条及び224条）

検証とは、裁判官が、その五感の作用により、事物の形状、性質、現象、状況を感じ、その判断内容を証拠資料とする証拠調べである。検証には様々なものがあるのでイメージを持つのが難しいかもしれないが、例えば、文書についてのものであっても、その記載内容たる思想・判断を対象とする証拠調べは書証によるが、文書の形状や筆跡を対象とする証拠調べは検証による。

当事者は、検証物の所持者に対する検証物提示命令を申し立てて、検証の申出を行うことができる⁴⁾。

エ 検証物送付嘱託（民事訴訟法232条1項の準用する同法226条）

当事者は、裁判所に対し、検証物の所持者に当該検証物の送付を嘱託するよう申し立てて、検証の申出を行うことができる。

オ 調査嘱託（民事訴訟法186条）

調査嘱託は、裁判所から、官公署等の団体を嘱託先として必要な調査を依頼する手続である。裁判所が職権により行うこともできるが、実務上は、当事者から裁判所に対して調査嘱託を行うよう事実上の「申立」を行うことが多い（もっとも、当事者に法的な申立権はないので裁判所の職権発動を促すものにすぎない）。

官公署等の団体は、公法上の回答義務を負っていると解されている。小職の経験上、後記の弁護士会照会に対しては回答を拒絶する団体等であっても調査嘱託に対しては回答を拒絶しないという例も少なくあり、有用な場面が多くある。

4) 検証協力義務に関しては、文書提出義務について定めた民事訴訟法220条が検証に準用されていないこと等から議論があるが、本稿では踏み込まない。

カ 鑑定（民事訴訟法212条以下）

鑑定とは、特別の学識経験を有する第三者に、専門の学識経験に基づいて、法規、慣習、経験則など、およびそれらを適用して得た判断の結果を裁判所に報告させ、裁判官の知識を補充して判断を可能にするための証拠調べである。

鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する者の中から、裁判所によって指定される（民事訴訟法212条1項、213条）。鑑定意見は、書面または口頭によって提出される（民事訴訟法215条1項）。

キ 当事者照会（民事訴訟法163条）

当事者照会は、当事者が、訴訟係属中に、主張立証準備のために必要な事項について、相手方当事者に対して、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会を行う手続である。

ただし、相手方当事者が回答しない場合でも制裁はないし、多くの場面では裁判所に釈明権の行使を求める方が回答を得られる可能性が高いことから、実務上はあまり利用されていない。

ク 証拠保全（民事訴訟法234条）

証拠保全とは、本格的な証拠調べの手続を待っていたのでは証拠調べをすることが不能または困難になるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをしてその結果を保全しておく手続である。具体的には、証人について死亡のおそれがある場合、書証について廃棄、改ざん、変質等のおそれがある場合等に認められる。

もっとも、証拠保全は、訴訟における証拠調べを緊急の措置として前倒しして行うものにすぎず、証拠を探索するための手続ではない。

ケ 弁護士会照会（弁護士法23条の2）

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる（弁護士法23条の2）。これを受けて、所属弁護士会は、申出が適当でない場合を除き、公務所等に報告を求める。

照会を受けた公務所等は、正当な事由がない限り、回答する一般公法上の義務を負うと解されているが、前記の裁判所の調査囑託と比べると回答を拒

否される例も比較的多い。しかし、訴訟係属していても利用可能であること等から、実務上、様々な場面で利用されている。

(2) 改正に至る事情

従来、(1) 記載のような証拠収集手段はあったものの、近年、方法の発明に関する特許、BtoB製品の特許、ソフトウェア特許の特許権の侵害につき、従来の証拠収集手段では対応できないとして、立証の困難性を問題視する声が高まっていた。具体的には、それぞれ、以下のような困難性があると指摘されていた。

①方法の発明に関する特許

方法の発明に関する特許権の侵害の有無を文書や製造機械・製品といった検証物を調べるだけで判断することは容易ではなく、従来の証拠調べの手段では必ずしも十分な立証を行うことができない。

②BtoB製品の特許

BtoB製品は市場で手に入らないため、侵害の立証が困難である。

③ソフトウェア特許

文書提出命令等により被疑侵害者にソースコード等を提出させることはできるが、ソースコード等は改変が容易であり、かつ、その量も膨大になる場合があるため、提出されたソースコード等が真正で改変がないものであるかの判断が困難である。また、近年の情報技術やAIの発達により膨大なデータベースが価値を有するようになってきているが、データベースを用いたソフトウェア特許については、単にソースコードを調べるだけでは侵害等の判断することが困難であり、データベースの内容の調査が必要である。

以上のような類型の特許権については、従来の証拠収集手段では、侵害立証のために十分な証拠を集めることが困難であるとの指摘があり、諸外国の多くで、強制的な証拠収集手続が法律上措置されていること（米国のディスカバリー（discovery）、英国の捜索命令（search order）、ディスクロージャー（disclosure）、ドイツの査察（inspection）、フランスのセジー（saisie-contrefaçon）等）とも比較され、日本においても証拠収集手続の強化を求める声が高まっていた。

(3) 改正の概要

ア 査証制度の創設

以上の状況を踏まえ、本改正では、当事者の申立てにより、裁判所が指定した中立的な専門家である査証人が、被疑侵害者の工場、事務所等に立ち入り、質問や書類等の提示を求めるほか、装置の作動、計測、実験等の証拠収集を実施し、裁判所に報告書を提出する「査証制度」が創設された。

イ 査証が認められるための要件

査証が認められるための要件は、改正特許法105条の2第1項に規定されている。

(査証人に対する査証の命令)

【改正】特許法105条の2

1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、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(以下「書類等」という。)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場合において、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、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、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、相当でないと認めるときは、この限りでない。

2・3・4(略)

整理すると、

- 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場合」であること)
- 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つては、

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、相当でないと認めるとき」でないこと)

が要件となっている。

このうち、④相当性の要件については、相手方が主張しなければならない申立棄却事由である。

(4) 査証手続の流れ

査証手続の流れは、図1のとおりである。

以下、図1に沿って、査証手続の流れの要点を説明する。

ア 当事者の申立て(図1①)

査証命令は、当事者が申し立てることとなっており、裁判所が職権で査証を命ずることはできない。この点につき、前記の改正特許法105条の2第1項本文に「裁判所は、……当事者の申立てにより、……査証人に対し、査証を命ずることができる。」と規定されている(下線は筆者。以下同じ。)

イ 相手方の意見陳述(図1②)

当事者が査証命令を申し立てた場合、裁判所は、査証を命じるには、相手方の意見を聴取しなければならない。この点につき、前記の改正特許法105条の2第1項本文に「裁判所は、……相手方の意見を聴いて、……査証を命ずることができる。」と規定されている。

ウ 査証命令の申立てについての決定(図1③)

裁判所は、相手方の意見陳述を聴いた上で、前記(3)イの4要件を満たすと判断した場合には、査証を命ずることができる(改正特許法105条の2第1項)。

査証は、査証人がする(改正特許法105条の2の2第1項)が、立案担当者は、査証人として、特許権侵害訴訟の分野に応じて、当該分野について専門的知見を有する弁護士、弁理士、学識経験者等が指定されることを想定している。

査証人には、中立公正な第三者が指定される必要があり、裁判所が指定する(改正特許法105条の2

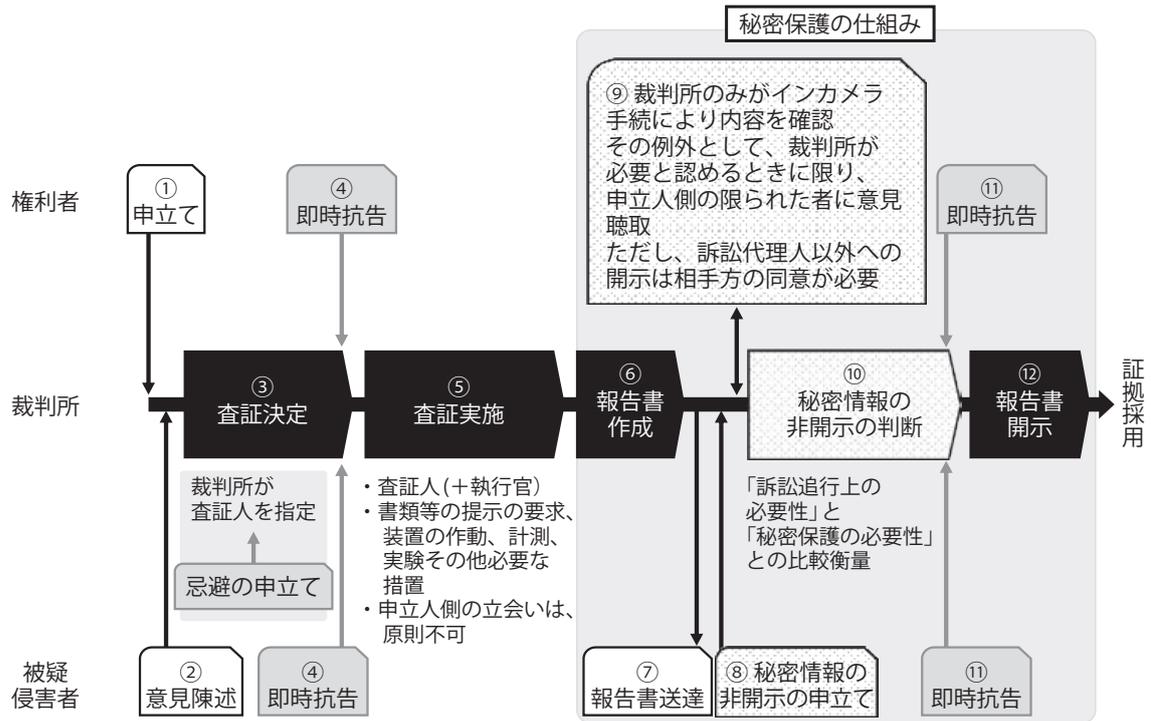


図1 査証手続の流れ

の2第2項)。

(査証人の指定等)

【改正】特許法105条の2の2

- 1 査証は、査証人がする。
- 2 査証人は、裁判所が指定する。
- 3 裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。

裁判所が指定した査証人について、「誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるとき」には、当事者は、「その査証人が査証をする前に」、忌避を申し立てることができる。査証人が査証をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときも、忌避をすることができる(改正特許法105条の2の3第1項)。

「誠実に査証をすることを妨げるべき事情」につき、立案担当者は、鑑定人の忌避(民事訴訟法214条)の場合と同様、当事者の主観的事情では足りず、訴訟当事者からみて誠実に査証することを期待することができないとの疑念を社会通念上認めることが

できるか否かという点から判断することを想定している。

裁判所の忌避を理由ありとする決定に対しては、当事者は不服を申し立てることができない(改正特許法105条の2の3第2項の準用する民事訴訟法214条3項)が、忌避を理由なしとする決定に対しては、忌避の申立てをした当事者は即時抗告ができる(改正特許法105条の2の3第2項の準用する民事訴訟法214条4項)。

(忌避)

【改正】特許法105条の2の3

- 1 査証人について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、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。査証人が査証をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
- 2 民事訴訟法第214条第2項から第4項までの規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する決定について準用する。この場合において、同条第2項中「受訴裁判所、受命裁判官又は受託

裁判官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

(忌避)

民事訴訟法214条

1・2(略)

3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

エ 査証の命令の申立てについての決定に対する即時抗告(図1④)

査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる(改正特許法105条の2第4項)。

(査証人に対する査証の命令)

【改正】特許法105条の2

1・2・3(略)

4 査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

オ 査証の実施(図1⑤)

査証命令が発せられたときは、査証人は、査証を実施する(改正特許法105条の2の4第1項)。

査証人は、査証をするに際し、a) 査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所に立ち入ること、b) 査証を受ける当事者に対し質問をすること、c) 査証を受ける当事者に対し書類等の提示を求め、d) 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とることができる(改正特許法105条の2の4第2項)。

査証を受ける当事者には、査証に必要な協力をする義務が課される(改正特許法105条の2の4第4項)。

(査証)

【改正】特許法105条の2の4

1 査証人は、第105条の2第1項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)

を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。

2 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求め、若しくは装置の作動、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とることができる。

3(略)

4 前2項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。

査証を受ける当事者が、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の要求に対し、正当な理由なく応じないときは、裁判所が、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(改正特許法105条の2の5)。

(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)

【改正】特許法105条の2の5

査証を受ける当事者が前条第2項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、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の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、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。

なお、当事者の申立てにより、裁判所が円滑に査証をするために必要と認めるときは、裁判所は、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命じることができる(改正特許法105条の2の2第3項)。民事執行法6条、57条3項に類する規定はないため、執行官は、抵抗を排除するために威力を用い、又は警察上の援助を求め、あるいは、閉鎖した戸を開くための必要な処分をすること等はできない。

(査証人の指定等)

【改正】特許法 105 条の 2 の 2

1・2 (略)

3 裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。

(査証)

【改正】特許法 105 条の 2 の 4

1・2 (略)

3 執行官は、第 105 条の 2 の 2 第 3 項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。

4 (略)

査証においては、査証を受ける当事者の営業秘密保護の観点から、査証を受ける当事者及びその代理人の立会いは認められるが、査証の申立人や第三者の立会いは認められない。

カ 査証報告書の作成 (図 1 ⑥)

査証人は、査証を実施した後、査証の結果についての報告書を作成し、裁判所に提出しなければならない (改正特許法 105 条の 2 の 4 第 1 項)。

キ 査証報告書の送達 (図 1 ⑦)

査証報告書には、特許権の侵害立証に関係のない営業秘密等や侵害立証に関する営業秘密等ではあるものの訴訟追行上の必要性が営業秘密漏洩の不利益に劣後するものが含まれる可能性があり、これを査証の申立人に開示することは妥当でない。そこで、このような場合に、査証報告書の全部又は一部を非開示とする手続が規定されている (改正特許法 105 条の 2 の 6)。

まず、裁判所は、査証人から査証報告書が提出されたときは、その写しを査証を受けた当事者に送達しなければならない (改正特許法 105 条の 2 の 6 第 1 項)。

(査証報告書の写しの送達等)

【改正】特許法 105 条の 2 の 6

1 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。

2 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から 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ことを申し立てることができる。

3 裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、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。

4 裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。

5 第 2 項の規定による申立てを却下する決定及び第 3 項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

ク 査証報告書の全部又は一部の非開示の申立て (図 1 ⑧)

査証報告書の写しの送達を受けた当事者は、送達を受けた日から 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ことを申し立てることができる (改正特許法 105 条の 2 の 6 第 2 項)。

ケ 非開示の申立てについての裁判所の検討 (図 1 ⑨、⑩)

査証報告書の全部又は一部の非開示の申立てがあつた場合、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 (改正特許法 105 条の 2 の 6 第 3 項)。立案担当者は、この「正当な理由」の判断につき、訴訟追行上の必要性と営業秘密等保護の必要性とを裁判所が比較衡量

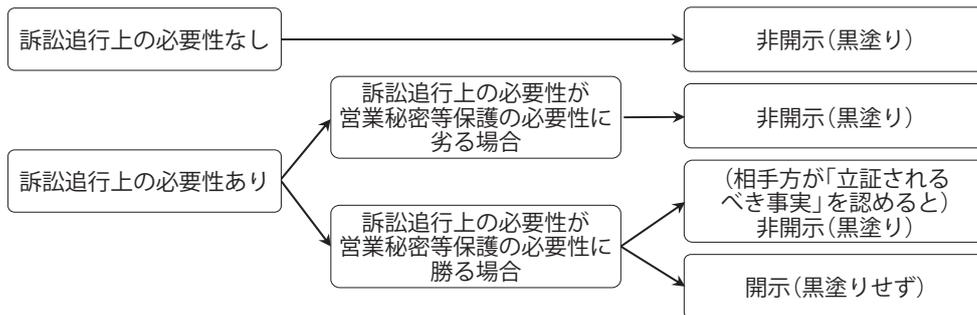


図2 立案担当者が想定する訴訟追行上の必要性と営業秘密等保護の必要性の比較衡量

して判断することを想定している(図2)。なお、立法過程においては、「訴訟追行上の必要性」という言葉でなく「侵害立証の必要性」という言葉が用いられていた(例えば、特許制度小委員会報告書15頁)が、特許権侵害訴訟において「侵害立証の必要性」自体は高度に認められるのは当然であり、この表現は、「侵害立証のために当該査証報告書の記載を証拠とする必要性」という意味で用いられていたものと理解するのが適切であろう。本稿では、このような意味で、「訴訟追行上の必要性」と表現することとした。

なお、査証報告書の全部又は一部の非開示の申立てに「正当な理由」があるか否かを裁判所が検討するにあたっては、裁判所のみが書類を実見するインカメラ手続によるのが原則であるが、査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると裁判所が認めるときは、裁判所は、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、このうち訴訟代理人以外の者に対しては、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得ないかぎり、開示されない(改正特許法105条の2の6第4項)。

コ 査証報告書非開示の申立てについての裁判所の決定に対する即時抗告(図1⑪)

査証報告書非開示の申立てを却下する決定及び査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる(改正特許法105条の2の6第5項)。

サ 査証報告書の開示(図1⑫)

以上の手続を経て、裁判所により非開示の決定が確定した部分については黒塗りがされた上で査証報告書が開示される。または、査証を受けた当事者が査証報告書の写しの送達を受けた日から2週間以内に非開示の申立てをしなかった場合には、査証報告書の全部が開示される(改正特許法105条の2の7第1項)。

当事者が当該報告書を訴訟における証拠として利用するためには、当該報告書を謄写した上で、改めて書証として提出する必要がある点には留意が必要である。

(査証報告書の閲覧等)

【改正】特許法105条の2の7

1 申立人及び査証を受けた当事者は、前条第2項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定による申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第3項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除き、査証報告書(同項の規定により一部を開示しないこととされた場合にあつては、当該一部の記載を除く。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2・3(略)

(5) 施行日

査証制度に関する条文の施行日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされている(本改正法附則1条3号)。

4. おわりに

本稿の解説は以上であるが、特許法以外の改正事項については、拙稿「令和元年『特許法等の一部を改正する法律』の解説—特許法の改正を中心に—」Law & Technology 86号51頁(2020)等を参照されたい。また、特許法の改正事項を含め、より詳細な解説については、立案担当者の執筆による解説が公開される予定であるので、これを参照されたい。また、本稿執筆時点においては、特許法の改正事項は、いずれも、施行日を迎えていない。具体的な事案においてどのように運用されていくのかについては、施行後の実務を注視していく必要がある。

また、本稿では民法及び民事訴訟法についても言及したが、誌面の都合上、部分的な説明しかできなかった。民法及び民事訴訟法についてさらに理解を深めたい読者は、各法の解説書を参照されたい。信頼できる研究者の執筆による書の中で比較的平易に書かれているものとしては、例えば、以下のものがあるので、紹介しておく。

- ・潮見佳男『民法(全)(第2版)』(有斐閣, 2019)
- ・道垣内弘人『リーガルベイス民法入門(第3版)』(日本経済新聞出版社, 2019)
- ・三木浩一・笠井正俊・垣内秀介・菱田雄郷『民事訴訟法(Legal Quest)(第3版)』(有斐閣, 2018)
- ・山本弘・長谷部由起子・松下淳一『民事訴訟法(有斐閣アルマ)(第3版)』(有斐閣, 2018)

(※なお、本稿の内容のうち、意見にわたる部分は筆者個人の見解であり、必ずしも所属する組織の見解ではないことを申し添える。)

Profile

松本 健男 (まつもと たけお)

総務部総務課制度審議室 法制専門官
 平成21年3月 京都大学法学部卒業
 平成23年3月 東京大学法科大学院修了
 平成23年11月 最高裁判所司法研修所 司法修習生(第65期、配属庁 那覇) (~平成24年12月)
 平成24年12月 弁護士(大阪弁護士会) (~平成31年3月)
 平成29年4月 東京大学法科大学院未修者指導講師(~平成31年3月)
 平成31年4月 特許庁総務部総務課制度審議室 法制専門官 (~現在)

