

# 特許法改正（査証の新設等）

## innoventier弁護士法人 企業法務相談室



〈第27回〉

京都大学法学部卒業、2004年に23歳で弁護士登録、  
2012年より約4年間大手法律事務所でパートナーを務め  
た後、2016年4月弁護士法人イノベンティア設立（現  
職）。日本ライセンス協会理事。企業をクライアント  
とする訴訟、交渉、相談、各種契約書・規  
程の作成・レビュー等に携わる。

### 特許法の改正

今年五月、改正特許法が成立し、公布されました。

今回の改正では、①特許権侵害訴訟等において、第三者の専門家が工場等に立ち入って調査を行う新たな証拠収集制度（査証制度）が新設されるとともに、②特許権侵害に関する損害賠償の算定方法についても見直しがなされました。

改正特許法は一年以内に施行される予定です。

### 査証制度

#### 訴訟における立証

訴訟においては、権利を主張する側が、自ら証拠を集めて立証を行うのが原則です。特許権侵害訴訟では、権利者側が侵害の立証を行います。しかし、侵害しているのかどうかの証拠を被疑侵害者側が保有しており、権利者側で入手することが難しい場合もあります。例えば、製造方法を用いて製品を製造したかどうかわからない場合や、対象製品が企業間で取り引かれることとなりました。

#### 査証命令の要件

査証制度では、申立人（権利者）が査証の申立てを行い、裁判所が、その申立てについて査証命令を発令するかどうかを判断します。上記判断にあたり、裁判所は、以下の要件を満たす場合に、査証命令を出すことができます（新一〇五条の二第一項）。

① 特許権侵害訴訟／専用実施権侵害訴訟

② 相手方が書類等を所持・管理していること

③ 立証のため証拠収集が必要であること

④ 侵害したことを疑うに足りる相当な理

きされる製品で、入手することが難しい場合、プログラムの発明で、サーバに置かれていたり、解析が難しい場合等が挙げられます。

この点、これまでにも、裁判所が当事者に対する文書（証拠）の提出を求める文書提出命令（民事訴訟法二二一条、特許法一〇五条）等の証拠収集手続が定められていましたが、裁判所は発令に謙抑的で、十分活用されていなかったといえませんでした。

査証	由があること
・査証の申立て	他の手段では証拠収集ができないと見込まれること
・査証の申立て	相当でない（相手方の負担が不相当等）とは認められないこと
・査証の申立て	このように、査証が認められるためには、申立人側で、侵害したことを疑うに足りる正当な理由を含む厳格な要件を示す必要があります。
査証の手続き	査証の流れは以下のとおりで（新一〇五条の二以下）、発令するかどうかの検討にあたって、相手方の意見も聴取されます。
・査証の申立て	（査証人が誠実に査証することを妨げるべき事情があるときに、査証人の交代を申し立てることできるという制度です。）
・査証の申立て	・査証報告書の全部または一部の黒塗り（前述の表に記載のとおり、査証報告書が相手方へ送達された後、二週間以内に、査証報告書の全部又は一部について、非開示（黒塗り）の申立てができます）
・査証の申立て	・査証人による秘密漏洩の刑事罰
・査証の申立て	これら以外に、証拠として提出された査証報告書について、従前より認められている閲覧禁止の申立て（訴訟記録は原則として公開ですが、営業秘密保護等のため、第三者による閲覧瞻写を禁止するよう裁判所に求める申立てを行っています。）を行うこともできます。
報告書	以上のほかに、特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定についても改正されました。特許権侵害は、不法行為（民法七〇九条）の一種であり、侵害行為に対しては、損害賠償請求が認められます。
・査証報告書の相手方への送達	裁判所による査証報告書の非開示（黒塗り）の申立て（二週間以内）
・査証報告書の相手方への送達	裁判所による非開示の決定（正当な理由）または却下決定（相手方の同意を得て申立人に報告書を開示し意見聴取可能）
・査証報告書の相手方への送達	申立人による閲覧瞻写→書証として提出

### 損害賠償額の見直し

#### まとめ

第三者が工場等に立ち入つて調査を行う

利者に生じた損害や因果関係についても、権利者側で立証する必要がありますが、いくらの損害が生じたのかなどを立証するのは事

裁判所は、当事者に意見を確認した上で査証命令の是非について判断するため、貴社が知らない間に査証命令が出され、突然、査証人が工場等に立ち入るということにはならないと思われます。

査証命令が出され、査証人が貴社の工場等に立ち入つて調査を行う場合には、査証報告書の黒塗りの申立てを含め、営業秘密を保護するための対応を考えることになると思われます。