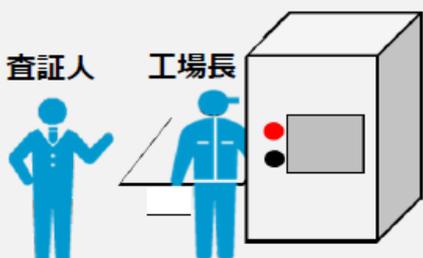


## 『査証制度：伝家の宝刀か、錆びた刀か』

**査証内容**

**1. 工場長に機器の操作を指示**

査証人 工場長



**2. 製造工程中①②③の窒化ガリウム基板を電子顕微鏡で検査**

査証人

ひび割れの状況を実際に確認して、侵害該当性を判断



**査証内容**

査証人

被疑侵害者の事務所において、以下を実施

- ソースコードに基づくプログラムの動作過程の確認
- データベースにおける対応表を確認
- ウェブサーバーにおけるソースコードの改変履歴を確認



特許庁「知財紛争処理システムの見直しの方向性」(平成30年12月11日)の図の「査察」を「査証」に修正

### 査察制度の導入の見送り

現行制度においては、特許権侵害訴訟における証拠収集手段が十分に機能しているとはいえないことから、法改正の議論がなされてきた。アメリカのディスカバリー手続は、極端であり、高額すぎることから、日本には馴染まないとして参照されず、欧州型の証拠収集手続きであれば日本に馴染む可能性があるとして、ドイツにおける査察制度 (Inspection) を参考に、日本に導入することが検討され



た。ドイツの査察制度は、裁判所が任命する守秘義務を有する技術専門家である査察官が、被疑侵害者側の工場等の施設に行き、被疑侵害者が保有している証拠を査察し、裁判所に報告書を提出するという手続きである。

しかし、企業側から、「証拠収集ということで工場内に入って来て、作り方を全部見せろとか、それを参考にしてノウハウを盗み取ろうとする勢力が出現した場合は非常に困る」といった訴えられた側の営業秘密漏洩の危険に対する強い懸念が示され、いったんは導入が見送られた。

## 査証制度の導入

その後、再度議論され、令和元年改正において、査証制度として導入された（改正特許法105条の2）。

査証制度とは、特許権侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家（査証人）が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度である。

査証は提訴後のみ認められ、①必要性（対象が立証に必要なものであること）、②蓋然性（特許権侵害訴訟の相手方が侵害したことを疑うに足る相当な理由）、③補充性（他の手段では当該証拠の収集ができないこと）、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）に該当しないこと）の発令要件を満たした場合に認められる。

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。

査証人は、相手方の工場等への立入り、相手方に対する質問、書類等の提示、装置の作動、計測、実験その他裁判所の許可を受けた行為を実施する。

相手方当事者以外の第三者の工場等への立入りは想定していない。

相手方に対しては、資料収集への協力義務を課し、裁判所が認めた範囲内における査証人の要求を拒んだ場合については、裁判所の裁量により真実擬制が行われる。

査証人は、査証報告書を作成して裁判所に提出する。査証報告書の写しは、査証を受けた当事者に送達される。査証を受けた当事者は、送達の日から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。裁判所は、正当な理由があると認めるときは、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことができる。査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこと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申立人に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。

査証制度は、公布の日である令和元年5月17日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行される。

査証制度に関する裁判所の運用が注目される。



## Practical tips

産業界は査証制度の導入に反対しており、産業界等の関係者との合意形成が不十分、日本知的財産協会や経団連から産業構造審議会知的財産分科会（以下、「審議会」という。）の委員への参加が認められなかった点は極めて遺憾である、法改正を急ぐに足る立法事実はない、外国制度の安易なつまみ食いは我が国の国益を害する等といった異例の批判がされていた。これに対し、宗像特許庁長官（当時）は、知財訴訟制度はイノベーションのインフラそのものであり、日本の制度を欧米、さらには中国や韓国に遜色のないものとするのが急務と考えた旨述べている。査証制度の導入により、証拠の収集が困難で、権利行使がなかなかできないという声が強かった、製法、大型製造装置（市場で手に入らない製品特許）、ソフトウェア特許等について、証拠収集手続が強化されることが期待される。産業界の反対が強かったこともあり、ドイツの査察制度のような提訴前の査証制度は導入されず、また、ドイツのような抜き打ち的要素をなくし、相手方の意見を聴かなければならないとされた。設楽元知財高裁所長によると、査証命令の段階で即時抗告が認められているが、国際比較でみると非常に珍しい制度であり、査証される側のことをかなり考慮した立法となっている。なお、査察という名称は刑事罰で担保されるような強力な証拠収集手続を思い起こさせるということから、査証という名称が選ばれた。

審議会の報告書は、査証制度は伝家の宝刀として運用されることが期待されるとする。この伝家の宝刀という表現について、設楽元知財高裁所長は、査証制度は伝家の宝刀的なものとし、しばしば使うべきではなく、裁判所の運用も多分そのようになると考えているが、他方、要件を厳しくすると裁判所が使わなくなり、錆びた刀で全く抜けないということになり、制度を作った意味がなくなる旨述べている。宗像特許庁長官（当時）は、査証制度は抜かすの宝刀ではなく、査証制度が存在することにより早い段階での自発的な証拠提出が促されるという効果が期待できる旨述べ、また、査証の要件を厳しくし過ぎると裁判所にとって運用しにくくなるとの指摘はあったが、他方、産業界から営業秘密漏洩を懸念する声が非常に強く、相手方の施設に強制力を持って立ち入るといった査証制度の導入は日本で初めてであることから、最初の一步としては要件を厳格にしつつ、まずは制度を導入し、運用を注視することにした旨述べている。設楽元知財高裁所長は、製法特許でもある程度の蓋然性の立証さえできれば、最終的には被告が開示するか、査証制度で立証できる保証みたいなものができれば、製法特許の活用等ができるのではないかと述べている。

査証報告書が出てきたときに実態を反映しているかを原告側が確かめることができるようにするため、また、査証人が見るべきものを見てきたかという疑念を晴らすため、査証の実施に原告代理人を関わらせるべきとの審議会委員の意見もあった。しかし、営業秘密保護の観点から、申立人やその代理人の立会いは認めないことになった。

制度設計に際し最も大きな問題となり、産業界が最も気にしたのは、査証報告書の黒塗り部分を申立人本人に開示するかである。すなわち、裁判官が査証報告書の一部を黒塗りにすべき正当な理由があるかについて判断する際、申立人側の意見を聴くことができるが、申立人側に黒塗り前の査証報告書が全く開示されないと適正な情報収集がされたか確認できないとの懸念がある。しかし、黒塗り前

の査証報告書の申立人本人への開示については懸念する声が大きく、申立人本人への開示には当事者の同意が必要であることが法文上明記された。訴訟代理人への開示には、当事者の同意は必要ではない。どこまで黒塗りするかにより訴訟の帰趨が左右されることがある面を踏まえ、査証報告書の黒塗りの是非については当事者に即時抗告が認められた。黒塗り後にも営業秘密が残る査証報告書を申立人本人が閲覧することを制限するために、Attorneys' Eyes Onlyのような制度の導入が議論された。日本の民事訴訟においては本人訴訟が認められていることから、Attorneys' Eyes Onlyを導入するには弁護士強制制度もセットで導入することが必須であるとして、将来的には、特許訴訟に限定して弁護士強制とすることにより、Attorneys' Eyes Onlyのような仕組みの導入を検討すべきとされた。

## 執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



## ABE & PARTNERS 阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496  
FAX 06-6949-1487  
MAIL [abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



[www.abe-law.com](http://www.abe-law.com)

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com) までご連絡下さいますようお願い申し上げます。