



® 平成31年 4 月 12 日 (金)

No. 14911 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ年32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識⑨

特許権侵害訴訟における侵害立証手段について (1)

☆特許庁人事異動…………… (8)

知財の常識・非常識 ⑨

特許権侵害訴訟における 侵害立証手段について

桜坂法律事務所

弁護士 牧野 知彦

特許法を含む知財関係の法律では毎年のように改正が行われていますが、本年3月1日、平成31年度の「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中の国会(通常国会)に提出されるとのことです。

特許法に関する今回の改正案には、特許法102条1項の損害賠償請求において、権利者の生産・販売

能力等を超える部分についてライセンス料相当額の請求を認めるという改正の他、証拠収集について、専門家による現地調査などを行う「査証」という制度の導入が含まれています。

今回の改正は、日本の知財訴訟の弱点といわれている、低額な損害賠償の問題と、立証手段の不足という問題に関する改正となっており、今後の成り行



新樹グローバル・アイピー特許業務法人

大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル11階 〒530-0054

Tel 06-6316-5533

Fax 06-6316-5544

<http://www.giplaw-osaka.co.jp> mailosaka@giplaw-osaka.co.jp

代表弁理士 村井 康司
代表弁理士 加藤 秀忠
弁理士 山下 託嗣
弁理士 元山 雅史
弁理士 堀川 かおり
弁理士 渡辺 尚
シニアカウンセラー 弁理士 小野 由己男※

弁理士 山根 政美
弁理士 合路 裕介※
弁理士 松山 習
弁理士 小野 健太郎
弁理士 吉田 新吾
弁理士 三崎 正輝※
弁理士 古賀 稔久
弁理士 夫 世進
弁理士 原田 泉

弁理士 石川 貴之
弁理士 西尾 剛輝
弁理士 宮垣 文晴
弁理士 魯 佳瑛
弁理士 黒川 惇
弁理士 上田 雅子
弁理士 川分 康博
弁理士 大西 一郎

韓国弁理士、日本弁理士 朴 沼泳
中国弁理士 吳 芳 鄭 徳虎

カスタマー・サービスマネージャー フィリップ・シェンハオ・トン※

※米国パテント・エージェント試験合格者(未登録)

きが注目されます。

そこで、以下では、今回の改正の一つの大きなテーマである特許権侵害訴訟における侵害立証手段について考えてみたいと思います。

なお、そもそも論としては、訴訟を提起しにくい制度の方が望ましいという立場もあるとは思いますが、今回は、特許権侵害訴訟を使いやすくするという立場で考えてみたいと思います。

1. 日本の知財訴訟における立証手段の問題点

自らが立証責任を負担している事実をどのように立証するのか、という問題は、なにも特許訴訟に限った問題ではなく、民事訴訟一般についての普遍的な問題であり、また、原告のみならず被告の立場でも問題になる事項です。しかしながら、民事訴訟の多くは、契約関係にある当事者間の問題であったり、そうでない場合でも、なんらかの関係がある当事者間の紛争が多いといえますので、比較的、身近に証拠があるといえます。一方、特許権侵害訴訟で問題となるのは、通常、特許権者（原告）とは競合関係にある他者（被告）による行為であり、また、製造方法の特許権などになると、相手の工場内で行われている方法が問題となるので、その権利の性質上、通常の民事訴訟と比較して、被告の行為の詳細を原告において主張立証することが困難である場合が多いといえます。

このような特許訴訟における立証手段の問題点については、これまでも様々な点が指摘されていますが、第10期IIP知財塾「成果報告書（平成28年度）」の「1. 特許侵害訴訟における査察制度導入の検討」(<http://www.iip.or.jp/juku/pdf/juku-period10-seika.pdf>) が的確にこれまでに指摘されている問題点をまとめているので、以下に該当部分を引用させていただきます¹。

「第一に、証拠の偏在がある。方法特許、製造方法特許、中間体特許等、被疑侵害者の支配領域に証拠が偏在しやすい特許が現実に認められ、成立している。そのような特許について侵害立証が過度に困難となれば、適正な手続を経て成立した特許権が事実上保護されないという事態が生じ、発明奨励と産業発達という特許法の趣旨が棄損される。

第二に、訴訟経済がある。証拠開示により侵害の成否が早期に明確になれば、訴えの取下げ・請求の

放棄・和解等により、不必要な紛争・審理が回避され得る。

第三に国際調和がある。米国のDISCOVERY、英国のDISCLOSURE、ドイツのINSPECTION、フランスのSAISIE-CONTREFACON等、主要国の多くが、被疑侵害者側に偏在する証拠を強制的に開示させる制度を有している。同趣旨の制度を日本でも採用することが、国際調和にも適う。

第四に、証拠収集に関する既存制度の利用しにくさがある。証拠保全、文書提出命令、検証物提示命令等、従来の制度の利用は、特許権侵害の立証において少数にとどまっている。」

このうちの第二の点については、そのような問題もあり得ると思いますが、例えば、米国のDISCOVERYのような制度を導入すれば、その手続自体に時間がかかりますので、必ずしも、強力な証拠収集を導入したから解決する問題とまではいえないように思います。

また、第三の点についても、各国において基本的な法制度や訴訟に対する理解が異なりますので、ある国で効率的に機能している制度があるから、そのような制度を我が国にも導入すればよいということではないと思います。

そうすると、大きな問題は、第一として記載されている証拠の偏在という問題と、第四として記載されている現行法の証拠収集制度の使いにくさという問題であると思いますが、これは2つに分けるべき問題というよりも、第一の問題に対してどのような手段を取り得るかという共通した問題だと思いますので、以下、このような理解を基に、現行法の制度について簡単な紹介と筆者の感想的なことを述べてみたいと思います。

2. 侵害立証の手段

(1) はじめに

民事訴訟法上の制度として、相手方ないし第三者から証拠を収集する手続として、「証拠保全」、「提訴前照会・証拠収集処分」、「書類提出命令・検証物提示命令」、「検証」、「当事者尋問」、あるいは「証人尋問」などがあり、弁護士法の制度として、「弁護士照会」があります。このうち、証拠保全、提訴前照会・証拠収集処分及び弁護士照会が提訴前の証拠収集に関する制度になります²。

また、特許法上、書類提出命令・検証物提示命