

我が国における特許権侵害訴訟手続きの基礎（後編）

特許第2委員会
第5小委員会*

抄録 特許権の侵害における最終的な解決手段は特許権侵害訴訟になります。企業の知財関係者としては、その手続きの概要を理解しておくことが求められます。

そこで、今回は、前回に引き続き、日本国内での特許権侵害訴訟手続きの基礎的な部分を簡単に説明したいと思います。今回は、実際に裁判所での手続きが始まったそれ以降の個々の手続きについて説明することにします。

目次

- 5. 審理の計画
- 6. 口頭弁論（争点整理手続）
- 7. 準備書面の提出
- 8. 文書・書類提出命令
- 9. 秘密保持命令
- 10. 特許法による訴訟手続きの中止
- 11. 訴訟終結の種類
- 12. 判決
- 13. 訴訟終結後の対応
- 14. おわりに

5. 審理の計画

「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。」と定められています（民訴法147条の2）。

具体的には、審理の計画においては、以下の期間・時期を定めなくてはならないことが定められています（民訴法147条の3第2項）。

- 一. 争点及び証拠の整理を行う期間
- 二. 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
- 三. 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

大阪地方裁判所では、以下の図2に示す「特許・実用新案権侵害事件の審理モデル」を公表

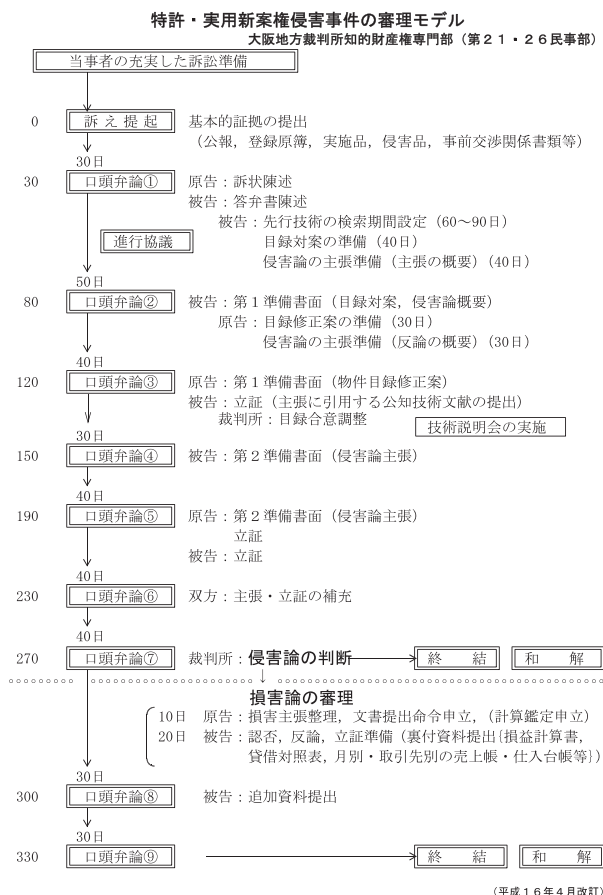


図2 特許・実用新案権侵害事件の審理モデル

* 2010年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

しています¹⁾。

なお、通常、被告の行為が原告の特許権を侵害するかの判断を行う侵害論（特許無効や先使用などの抗弁が認められる場合も含まれる）が終結し、侵害が認められる場合に損害賠償の算定等を行う損害論に進みます。

6. 口頭弁論（争点整理手続）

(1) 口頭弁論とは

当事者双方が裁判所にて弁論を行うことをいいます（民訴法158条）。事前に後述する準備書面を提出しておく必要があります。

我が国では、弁論主義をとっていることから、準備書面や証拠を提出しても、口頭弁論期日に裁判所でその内容を陳述しない場合、訴訟の資料（判決の基礎）とはならず、記載した証拠についても採用されません。

(2) 第一回の口頭弁論

第一回の口頭弁論期日は原則として訴えが提起された日から30日以内に行われます。但し、争点整理手続きがなされる決定がされた場合など、特別な理由があればその限りではありません。

第一回口頭弁論では、原告は訴状に基づき請求の趣旨を、被告は、多くの場合、請求の棄却もしくは訴訟の却下を求める答弁書の内容を陳述します。

なお、この前後に、争点整理手続きが行われる場合があります。

(3) 争点整理手続き

裁判所は、争点や証拠を整理する必要がある場合には、争点整理手続きを行うことができます。争点整理手続きには以下の3つがあります。

① 準備的口頭弁論（民訴法164～167条）

口頭弁論の一種であり、専ら争点や証拠の整理を行うことを目的とするものです。

公開の法廷で当事者が対席して行われるため、秘密にしておきたい事項がある場合には注意が必要です。

準備的口頭弁論の終了にあたっては、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者間で確認しておく必要があります。また、準備的口頭弁論の終了後に、攻撃または防御の方法を提出した場合には、なぜ準備的口頭弁論の終了前に提出しなかったのかの理由を相手方に説明する必要があります。

② 弁論準備手続（民訴法168～174条）

口頭弁論に先立って行われ、専ら争点や証拠の整理を行うことを目的とするものです。

原則、非公開で行われます。終了にあたっては、準備的口頭弁論と同様な注意が必要です。

なお、口頭弁論で弁論準備手続の結果の陳述が必要となります。

③ 書面による準備手続（民訴法175～178条）

当事者が遠隔の地に居住している等の事情があるときに、裁判所への出頭なしに、書面の提出や交換などによって争点等の整理を行うことを目的とするものです。

書面の提出や交換等なので非公開となります。終了にあたっては、準備的口頭弁論や弁論準備手続と同様な注意が必要です。

(4) 第二回以降の口頭弁論

当事者双方に差し支えない日時を裁判所が定めることにより行われます。

第二回以降の口頭弁論では、原告及び被告から各々の主張や抗弁のやりとりを行います。必要に応じて、新たな攻撃または防御の方法を主張して争点を絞っていくこととなります。

この間に、必要であれば証人尋問、現場検証、鑑定等の証拠調べも行われます。

なお、攻撃または防御の方法について、その提出時期が故意または過失により遅れたり、提出期間内に提出できない場合は、却下される可

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

能性がありますので、注意が必要です。

裁判長は、主張が不明瞭であったり、立証が不十分であると判断した場合は、口頭弁論時以外に、電話やファクシミリで釈明を求めることがあります。その内容は、必要に応じて相手方に通知されます。

7. 準備書面の提出

(1) 準備書面とは

主として法律上、事実上の主張を記載した書面であり、口頭弁論において当事者のなす主張（申立や訴えの変更、証拠の申し出等）は、この準備書面をもって準備する必要があります（民訴法161条1項）。

(2) 準備書面の記載事項

原則として、「攻撃または防御の方法」、「相手方の請求および攻撃または防御の方法に対する陳述」を記載しなければなりません（民訴法161条2項）。

事実についての主張を記載する場合は、できる限り、請求を理由付ける事実や抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載すると共に、立証を要する事実毎に証拠の記載を要します。

(3) 準備書面の提出

作成した準備書面は、相手方に直送しなければならないが、相手方も原則として準備書面を受領した旨を記載した書面を直送すると共に、当該書面を裁判所に提出する必要があります（民訴規83条）。

準備書面の提出時期は、裁判長がその期間を定めることができます（民訴法162条）。実際には、口頭弁論期日に次の口頭弁論の準備書面の提出時期を指定する場合があります。

なお、「攻撃または防御の方法」にかかる準備書面は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に

提出することが求められています（民訴法156条）。そのため、自分に有利となるよう主張を遅らせる等で時機に後れて提出した場合は、裁判所は申立て又は職権によりその提出を却下する可能性があるため注意が必要です（民訴法157条、同法157条の2）。

(4) 口頭弁論の期日

提出された準備書面は、その内容が口頭弁論の期日において口頭弁論で陳述されることにより、初めて訴訟資料として判決の基礎となります。

なお、陳述では準備書面の朗読はせず、通例「原告は、○月○日付原告の第○準備書面を陳述します」と法廷で述べるに止まります。

8. 文書・書類提出命令

(1) 文書・書類提出命令とは

文書が拳証者の手元になく、相手方または第三者の手元にある場合に、これを証拠として利用するときに行う手続きです。

具体的には、文書提出義務がある文書について、当事者が文書提出命令の申立をする手続きです（民訴法221条）。

なお、特許法では、民訴法とは別に、侵害行為について立証するため、又は侵害行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずるよう申立をすることが認められています（特許法105条1項）。

(2) 申立人の手続き

文書提出命令の申立は、下記の事項を明らかにして書面でしなければなりません（民訴法221条）。

- 一. 文書の表示
- 二. 文書の趣旨
- 三. 文書の所持者
- 四. 証明すべき事実

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

五. 文書の提出義務の原因

(3) 被申立人の対応

① 文書提出命令（民訴法）の場合

相手方は、当該申立について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません（民訴規140条2項）。

② 書類提出命令（特許法105条1項）の場合

被申立人は、正当な理由があるときはその提出を拒むことができます（特許法105条1項ただし書）。

なお、裁判所は正当な理由があるかの判断のために当該書類の提示（いわゆるインカメラ審理）を求める場合があります（特許法105条2項）。

さらに、裁判所は正当な理由があるかの判断のために当該書類を開示して意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に当該書類を開示することができます（特許法105条3項）。その場合には、秘密保持命令（特許法105条の4）の対象となりますので、開示を受ける者を誰にするかなどを留意する必要があります。

(4) 文書提出命令に従わない場合

当事者が文書提出命令に従わない場合は、裁判所は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができるので、注意が必要です（民訴規224条1項）。

9. 秘密保持命令

(1) 秘密保持命令とは

書類提出命令に係るインカメラ審理手続により相手方に開示された書類や準備書面等に営業秘密が含まれる場合に、当事者の申し立てにより、営業秘密の開示を受けた当事者、訴訟代理人等に対して当該営業秘密を訴訟の追行の目的以外に使用してはならない等の命令をする裁判

所の決定をいいます（特許法105条の4第1項）。

なお、実際の特許権侵害訴訟事件で秘密保持命令が発されるのは、稀なようです。

(2) 秘密保持命令の要件

秘密保持命令が発せられるには、①提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は取り調べられる証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれていること（特許法105条の4第1項1号）、②当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること（特許法105条の4第1項2号）のいずれの要件も満たす必要があります。

そして、秘密保持命令の申立を行うには、その要件を疎明する必要があります、①秘密保持命令を受けるべき者、②秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足る事実、③上述の秘密保持命令が発せられる要件に該当する事実を記載した書面で行わなければなりません（特許法105条の4第2項）。

(3) 秘密保持命令の効力

秘密保持命令に違反した者は、懲役若しくは罰金に処され、又はこれを併科され（特許法200条の2第1項）、両罰規定により法人にも罰金刑が科されます（特許法201条1項1号）。

したがって、十分な注意が必要です。

10. 特許法による訴訟手続の中止

(1) 訴訟手続の中止とは

特許法において、訴えの提起等があった場合「必要があるときは、裁判所は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。」と定められています（特許法168条2項）。なお、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本項は「当事者の申立により」という文言がないため、裁判所の裁量により判断されます。

一般法である民事訴訟法では、当事者の死亡等の場合には手続きを中断すること（民訴法124条1項1～6号）、天災等により当事者等に事実上の障害がある場合や他の手続きとの関係から訴訟追行が不能等の場合には手続きを中止すること（民訴法130条、同131条）が定められております。

(2) 特許法における訴訟手続きの中止

特許権侵害訴訟では、それと並行して当該特許の無効審判が特許庁に請求される場合が多くなると考えられます。

このとき、特許庁の無効審判において当該特許の有効性が争われている一方で、特許権侵害訴訟において、裁判所が当該特許の特許有効性を判断して判決をしてしまうことも考えられます（特許法104条の3）。

その結果、特許の有効性の判断の結果が、裁判所の判決と特許庁の審決とで異なったものとなると複雑な事態になるおそれがあります（いわゆるダブルトラックと判断齟齬の問題）。

したがって、特に被告側は、訴訟手続きにおいて、裁判所に対し無効審判が係属しているため訴訟手続きを中止するよう陳述することで、このような事態を回避できることも考えられます。

なお、裁判所と特許庁とはお互いに、特許権侵害訴訟と審判請求の有無とを通知することとなっているため（特許法168条3項、同4項）、裁判所が自ら訴訟手続きを中止にすることも考えられます。

1 . 訴訟終結の種類

訴訟は、判決により終結しますが、和解や訴えの取下げなどによって判決に至らずに終結することも多くあります。

12. 判 決

判決の言渡しは、判決書の原本に基づいて行われます（民訴法252条）。

(1) 判決書の形式

以下の内容が記載されます（民訴法253条1項）。

- 一. 主文
- 二. 事実
- 三. 理由
- 四. 口頭弁論の終結の日
- 五. 当事者及び法定代理人
- 六. 裁判所

(2) 主文の内容

例えば、以下のように記載されます。

① 原告（特許権者）勝訴の場合

- ・被告は別紙目録物件を製造、販売してはならない
- ・被告はその占有にかかる別紙目録物件を破棄せよ
- ・被告は原告に対し、金〇〇〇〇円およびこれに対する平成〇年〇月〇日以降、完済の日までの年五分の割合による金員を支払え
- ・訴訟費用は被告の負担とする

② 被告勝訴の場合

- ・原告の請求を棄却する
- ・訴訟費用は原告の負担とする

13. 訴訟終結後の対応

(1) 判決に不服がある場合

原告被告とも、控訴や上告といった上訴をすることができます。上訴した場合には、高裁や最高裁で再び審理が行われることとなります。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 原告勝訴で判決が確定した場合

① 被告の対応（再審請求）

判決確定後に無効審判での無効審決が確定した場合には、再審事由（民訴法338条1項8号）に該当するため、確定判決に対し不服を申し立てることができます。

なお、再審事由が発生する可能性が無く、敗訴した後も特許発明の実施を継続する場合には、原告との間にライセンス契約を締結する必要があります。

② 原告の対応（強制執行）

被告が敗訴したのにも拘らず、製品の製造・販売を中止や損害賠償金の支払い等に応じない場合もあります。その場合には、確定判決という債務名義に基づいて民事執行手続である強制執行の申立を行うことができます。

強制執行とは、債権者（勝訴した特許権者）の申立に基づいて裁判所や執行官という国家権力により権利の実効を図る手続です。なお、確定判決を言い渡した裁判所がそのまま執行手続を行うことはなく、執行機関が行います。執行機関としては、執行裁判所と執行官が規定されています。強制執行の申立てには、債務名義の正本（ここでは判決の正本）等が必要になります。

(3) 和解や訴えの取下げ

裁判所が和解条項を定めて当事者間に和解が調った場合（民訴法265条）、その効力は確定判決と同一の効力があります（民訴法267条）。したがって、一方の当事者が和解条項に反した場合に他方の当事者は、上記(2)②原告の対応と同様に強制執行の申立を行うことができます。

訴えを取下げる場合、終局判決があった後に取り下げた場合は同一の訴えができなくなりま

すので注意が必要です（民訴法262条1項）。

14. おわりに

本稿は、日本国内での特許権侵害訴訟手続きの基礎的な部分を簡単に説明してきましたが、実際の訴訟においては、ここでは詳しく触れなかった細かい手続きが数多く行われます。もっと詳しく知りたい方は、日本知的財産協会発行の「日本特許権侵害訴訟実務マニュアル（改定第2版）」をご参照ください。

なお、本稿は、2010年度特許第2委員会、委員長：水野敦（凸版印刷）、委員長代理：大塚章宏（日本メジフィジックス）、同委員会第5小委員会、小委員長：川本英二（テルモ）、小委員長補佐：平岡正憲（中国電力）、委員：加藤幸雄（フジクラ）、気田健久（ジェイテクト）、齋藤眞史（大日本スクリーン製造）、高田幸典（三洋電機）、瀧政英（カシオ計算機）、永松貴志（日立ハイテクノロジーズ）、浜田博一（花王）、藤井裕（ダイキン工業）、安居将司（日本ガイシ）、山本裕哉（セコム）、楽山篤（ヤフー）が作成した。

注 記

- 1) 大阪地方裁判所・財産権専門部（第21・26民事部）について（裁判所HP 参照日：2011年5月2日）

<http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/ip/index.html>

参考文献

『日本特許権侵害訴訟実務マニュアル（改定第2版）』（2006年度特許第2委員会第3小委員会、日本知的財産協会資料第360号、2007年8月、日本知的財産協会）

（原稿受領日 2011年4月15日）