

KITAHAMA⁺

北浜法律事務所 リーガルマガジン

PLUS

Vol. 05

KITAHAMA PLUSは企業にプラスになるリーガル情報を発信して参ります。

知財調停の勧め
迅速な紛争解決手段

法務 Troubleshooting
秘密情報の保護には予防的対応が重要

アフター・コロナのコンテンツの楽しみ方

大阪事務所
〒541-0041
大阪市中央区北浜1丁目8番16号
大阪証券取引所ビル

TEL: 06-6202-1088 (代表)
FAX: 06-6202-1080

東京事務所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目7番12号
サピアタワー14階

TEL: 03-5219-5151 (代表)
FAX: 03-5219-5155

福岡事務所
〒812-0018
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階

TEL: 092-263-9990 (代表)
FAX: 092-263-9991

弁護士

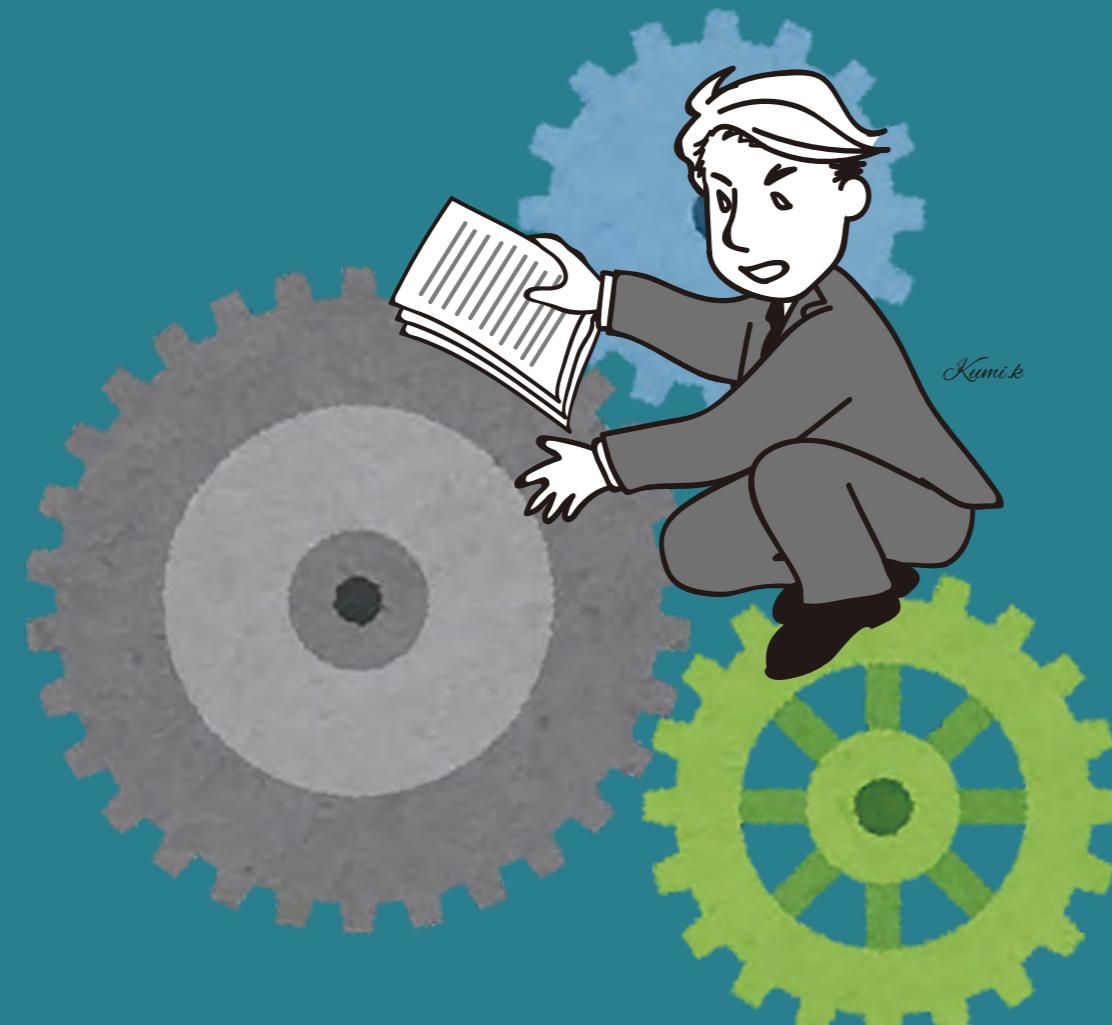
大須賀 滋
弁護士
知的財産権
争訟・紛争解決
情報IT

特集

査証制度スタート!

企業経営と 特許権

特許権侵害の可能性がある場合、中立な専門家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という査証制度が、令和2年10月1日より導入されました。
これにより、従来よりも特許権侵害の証拠が集めやすくなりました。



弁護士

幸谷 泰造
弁護士
知的財産権
争訟・紛争解決
コーポレート・会社法

大須賀 滋 弁護士
Shigeru Osuga



Profile



幸谷 泰造 弁護士
Taizo Kotani



Profile



平成30年11月にオブカウンセルとして東京事務所に入所。入所前は、平成30年7月まで裁判官として勤務しており、主として知的財産関係の訴訟業務を担当し、知財高裁・東京地裁知財部（部総括）で勤務。この間、アップルvsサムスンのバウンスバック特許訴訟等の著名事件も担当した。また、法務省訟務部門でも長年勤務し、当事者としての訴訟戦略についても経験を有している。入所後、特許庁・知的財産研究所からの特許法改正についてのヒアリングに応じ、特許庁の審判官研修を担当するなど、特許行政への協力も行っている。

取扱分野は、特許・商標・著作権などの知的財産、インターネットやソフトウェア等のIT関連法務。大手電機メーカー・知的財産部で国内外の特許関連業務を担当し、弁護士となってからは特許訴訟や無効審判等の係争業務をはじめ、技術系企業の契約関連業務、知的財産デューデリジェンス、知的財産コンサルティングなど、知的財産やIT関連法務に数多く從事してきた。これまで培った知的財産やITに関する知識を活かし、依頼者のビジネスを成功に導くことを第一に考え、最善の提案ができるよう努めている。



KITAHAMA^{PLUS}

message

企業が特許戦略を持つことは、企業経営にとって非常に重要なことです。

ウィズコロナ、アフターコロナ時代に向けて、

ビジネスの在り方が大きく変わろうとしている中、

今号の KITAHAMA PLUS では、

毎年のように行われる特許法改正を視野に入れてどう対応したら良いのか、

また社内の秘密情報保護の予防的対応など、

皆様が普段気にしておられる事柄をピックアップしてお届けします。

「知的財産マネジメント」にも強い北浜法律事務所の片鱗を知っていただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願ひいたします。



弁護士法人北浜法律事務所 代表
北浜グループ CEO

森本 宏



特許権をめぐる

トラブルに備えて、

特許法改正。ポイントを解説。



特許権行使は、
相手企業に事業撤退を
強制する力がある

—特許権侵害の警告書が届いた場合、どのように対応すればよいのでしょうか？

I-O-TやA-Iの発展により、一つの

製品に対し数多くの特許発明が実施されることが多くなってきました。自社は生産活動に使用され、企業の経済活動を支えるものとして機能しています。他方、特許権は、その権利内容と請求権の行使が認められると、その行使を受けた側は製品の製造・販売や生産活動を中止することを余儀なくされ、企業の利益の源泉に直接の影響が及ぶこととなります。そのため、特許権を行使し、また行使される場合には、慎重な対応が要求され、特に特許権侵害の有無の判断に当たっては、技術的側面のみならず法的側面からの検討を欠かすことができません。法的な側面における対応は、その初期から訴訟に至るまで一貫したものであることが必要とされます。したがって、初期対応が重要となりますし、訴訟を視野に入れた場合には、毎年のように行われる特許法改正が訴訟に及ぼす影響についても十分な把握をしておく必要があります。そのような観点から、初期対応の要点と今般の特許法改正の目玉となつた査証制度について説明することとします。

企業経営において、特許権は、その特許技術が製品に組み込まれ、あるいは生産活動に使用され、企業の経済活動を支えるものとして機能していまして差止請求権を含むことから、差止請求権の行使が認められると、その行使を受けた側は製品の製造・販売や生産活動を中止することを余儀なくされ、企業の利益の源泉に直接の影響が及ぶこととなります。そのため、特許権を行使し、また行使される場合には、慎重な対応が要求され、特に特許権侵害の有無の判断に当たっては、技術的側面のみならず法的側面からの検討を欠かすことができません。法的な側面における対応は、その初期から訴訟に至るまで一貫したものであることが必要とされます。したがって、初期対応が重要となりますし、訴訟を視野に入れた場合には、毎年のように行われる特許法改正が訴訟に及ぼす影響についても十分な把握をしておく必要があります。そのような観点から、初期対応の要点と今般の特許法改正の目玉となつた査証制度について説明することとします。

査証制度は、 証拠の収集手続き

——査証制度というものは耳慣れない言葉ですが、どのような制度ですか？

特許訴訟を起こした場合に、ある程度審理が進んだ段階で、裁判所に弁護士や弁理士などを「査証人」として選任してもらうと、その査証人が相手方の工場に立ち入って、相手方が使用している製造方法を調査することができるという制度です。

——利用しやすい制度となるのでしょうか？

査証の申立てがあると、裁判所は十分な調査、検討をすると、訴訟になつた場合に思わず反論を受けることになります。か否かを判断する必要があります。

例えば、他社の工場内部で使用され

ている製造方法については、その具体的な内容を把握することが難しいため、従来は、たとえ製造方法について

一般的な特許法改正により、査証制度といふ新しい制度が設けられ、権利行使が容易になりました。

今般の特許法改正により、査証制度と

いふ新しい制度が設けられ、権利行使が容易になりました。しかし、今までの特許権を有していてもその行使は容易ではないとされました。しかし、今般の特許法改正により、査証制度と



査証制度は、
証拠の収集手続き

——査証制度というものは耳慣れない言葉ですが、どのような制度ですか？

特許訴訟を起こした場合に、ある程度審理が進んだ段階で、裁判所に弁護士や弁理士などを「査証人」として選任してもらうと、その査証人が相手方の工場に立ち入って、相手方が使用している製造方法を調査することができるという制度です。

——利用しやすい制度となるのでしょうか？

査証の申立てがあると、裁判所は申立ての内容及び相手方の意見を踏まえた上で、査証を命じるか否かを判断する。裁判所の側では、いきなり査証命令を出すのではなくて、任意の査証開示が可能かどうかについて当事者双方から意見を聞くなどして協議を行うことがあります。

査証の申立てがあると、裁判所は査証手続の概要及びその運用上の課題

度は査証人が工場内に立ち入つて調査するなど、査証を受ける側にとっては負担の大きい制度ですから、査証の申立てを受けた相手方は、査証を受けるよりも、査証に必要な範囲の査証を任

意に開示することによって査証を受けた上での査証を受けることになります。

北浜法律事務所は、特許権、商標権、著作権、不正競争防止法に基づく侵害訴訟や差止仮処分といった知的財産権にからむ紛争処理に豊富な実績を有しております。お気軽にご相談ください。

東京事務所 TEL 03-5219-5151 大阪事務所 TEL 06-6202-1088
福岡事務所 TEL 092-263-9990

<https://www.kitahama.or.jp/>



秘密情報の保護には 予防的対応が重要

社内の秘密情報の保護を考える場合、秘密情報は一旦外部に漏れてしまうと取り戻しがつかないという視点をもち、秘密情報を漏えいしないように予防的な対応をすることがとても重要です。我々がよく相談を受ける事例として、退職予定の従業員が、退職間際に大量の会社秘密情報を不正にコピーして社外に持ち出していたことが判明した、というものがあります。退職予定の従業員は、退職後転職先などで使おうと軽い気持ちで情報をコピーしようと考えることが多く、類型的にリスクが存在するといえます。にもかかわらず、多くの会社では、退職が決まった従業員に対しても従前どおり会社の重要な情報にアクセスが可能な状態のままにしておく場合が多くあります。上記のようなリスクに鑑み、少なくとも退職することが決まってからは、重要な情報へのアクセスを制限するということが重要になってきます。（欧米の企業などでは退職の意思表示直後から重要な情報へのアクセス制限をかけるところが多くあります。）また、業務に必要と思われる以上の大量のデータが一気にコピーされた場合をモニター・追跡できるようにしたり、会社 PC などから個人の USB などへのデータ書き出しを制限するように設定しておくなどの対応を取っておくことも有用です。

以上のように秘密情報の保護は、秘密保持契約書を取得しておくだけでは不十分なこともあります。予防的な観点から、法務部のみならず、人事や IT など関連部署と連携して、全社的なアクションを取ることが重要であるといえます。



北浜法律事務所のパートナ弁護士であり、日本のみならず米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州の弁護士資格を有する。グローバル企業の日本支社（製薬業）において社内弁護士として勤務した経験を生かし、依頼者目線で実践的なリーガルアドバイスを提供。また、日本、米国、フィリピン及びマレーシアの法律事務所及び米国企業での執務経験があり、国内案件並びに、英語でのコミュニケーションが必要な国際的な案件の対応が可能。インバウンド案件（日本でビジネスを行う外国企業向けのリーガルアドバイス）及びアウトバウンド案件（海外でビジネスを行う日本企業向けのリーガルアドバイス）のいずれについても対応が可能で、国際取引、労務、知的財産、訴訟の分野を中心に取扱っている。



知財調停の 勧め

迅速な紛争解決手段



小松 一雄 弁護士
Kazuo Komatsu

Profile



私が大阪地裁知財部に裁判官として在籍していた当時も裁判所の調停手続で知財関係の紛争を解決しようという試みが行われておりました（主として、裁判所に提訴された事件を審理の途中で調停に付するという形でした）。当時、大阪地裁では、非常に高い調停成立率で事件の解決が図られておりました。

私の過去の裁判官としての経験を踏まえても、専門的な態勢の下で新たな運用により迅速な紛争解決を目指す知財調停は、知財紛争解決手段の有力な選択肢として、期待できるよう思います。

知財関係の紛争を解決したいという場合、裁判所の訴訟手続以外に、ADRとして日本知的財産仲裁センターの調停手続などがありますが、裁判所の民事調停手続を利用することもできます。東京地裁と大阪地裁の知財部では、令和元年10月から知財調停の新たな運用が開始されました。（※）

民事調停は、原則、相手方の住所地の簡易裁判所に申し立てをして、知財部の管轄合意により東京地裁又は大阪地裁に調停の申立てをして、裁判官と知財分野の経験豊富な弁護士や弁理士等の調停委員が構成する調停委員会が手続を進め、原則3回の調停日の中、調停委員会が争点等

の間に管轄合意により東京地裁又は大阪地裁に調停の申立てをして、裁判官と知財分野の経験豊富な弁護士や弁理士等の調停委員が構成する調停委員会が手続を進め、原則3回の調停日の中、調停は、知財紛争解決手段の有力な選択肢として、期待できるようになります。

※裁判所のウェブサイトにも説明が掲載されています。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/13/Vcms3_00000618.html

ビジネスパーソンの休憩時間

アフター・コロナのコンテンツは、「一体感」を楽しめるもの。

本稿執筆時点においても新型コロナウイルスの影響を受けていますが、ウィズ・コロナの期間中、普段であれば映画館で気分をリフレッシュするところを、代わりに自宅でネットフリックスを観て過ごしています（日本でもドラマ化されたSUITもよいですが、「裁判とメディア」というドキュメンタリーでは、アメリカの裁判の様子を観ることができます）。

自宅で映画を見るのもよいのですが、やはり映画館で、大画面で多くの人と同時に映画を楽しむ体験が恋しいなとも思います。以前、クイーンの「ボヘミアン・ラプソディー」という映画で、声出しOKの「応援上映」という企画がありました。アフター・コロナでは、よりそういった皆の一体感を味わえるようなコンテンツの楽しみ方が増えると面白いなと思います。

富本 晃司 弁護士
Koji Tomimoto

Profile



下西 正孝 弁護士
Masataka Shitanishi





KITAHAMA PLUS Vol.05
SPECIAL

ハーバード留学報告

多様性

私が2019年の夏から参加したハーバード・ロースクールのLL.M.プログラムでは多様性が重視され、61カ国から来た182名の学生で構成されていました。19歳にして最高裁で弁論経験のあるブラジルの青年弁護士や、二人の子を一人で育てながら勉強や課外活動にも手を抜かないナイジェリアの女性弁護士の他、アゼルバイジャンやジンバブエ等なかなか知り合うチャンスのない国の法律家とも親しくなりました。人種や宗教、年齢が異なる学生達とフラットな友人関係を築く中で、先入観を持たず相手方の立場から考え、互いの差異を尊重することの大切さを実感しました。

白熱する教室

マイケル・サンデル教授が、AIやBiotechの倫理についてゲストスピーカーや学生と対話を重ねる“Tech Ethics”の授業はまさに白熱教室でした。遺伝子工学を用いてIQや免疫の高い子をつくることは非、ソーシャルメディアやビッグデータが個人の行動・市場に与える影響、テクノロジーによる合理化と人権侵害のバランス等について議論し、これらは一層深刻な問題となるものと感じました。

SDGs(持続可能な開発目標)時代において、投資やリスクマネジメント等に関する企業のESG(環境・社会・ガバナンス)課題への適切な対応が全世界

的に求められる状況となっています。科学技術の急速な発展やパンデミックに際して、立ち止まって倫理について深く考えることは、ビジネス戦略の方向性を定め、企業価値を高めるためにますます重要になってきていると思います。ヘイトスピーチを放置したこと等で株価が急落したフェイスブックのように、企業倫理への不信感が大きな経営リスクとなる事例も見受けられる昨今、企業がステークホルダーから信頼を得て長期的に発展し続けるためにも、企業倫理の重要性が増しています。

また、交渉に関する授業も複数受講しました。ハーバードで教えられる交渉術は、駆け引きや対決のようなものではなく、信頼関係を構築した上で、両当



事者の眞の利害に着目し、選択肢を増やして問題をいかに解決するかにフォーカスするものです。適切な準備と交渉プロセスを踏めば、紛争ではもちろんのことM&A等の取引や企業法務の多くの場面、ひいては社内のトラブル等においても、大なり小なりWin-Winを達成することは可能であると考えます。さらに、事前の周到な準備により相手に気持ちよくYesと言わせる「根回し」は、まさにハーバード流交渉術が目指す形の一つであり、国際的な交渉においても多いに活用できる技術であることに改めて気付かされました。

今、この瞬間を生きる

日本の司法試験受験後から本格的に英語を勉強し始めたにすぎない私は、教授や学生らと難解なトピックについて議論する中で本当にたくさんの汗や恥をかき、留学初期は教室の中で自分一人だけが取り残されているような絶望を感じたこともあります。図書館にこもって授業の予習に明け暮れていたある日、ハーバード・ロースクール学長の、“Don't forget to live in the moment”（今、この瞬間に生きていることを忘れるな）という言葉が心にしみまし

た。「私達は長期的な目標のために今楽しむことを先延ばしにしがちであるが、大事な友人や家族と過ごす時間を大切にしてほしい」と語る、近親者を亡くしたばかりの学長の言葉には重みがありました。私はこの言葉を書き留めて何度も見返し、友人や家族と過ごす時間を確保するためにも、机に向かうときには100%の集中力・生産性で臨むことを意識し、難解な判例や論文もできるだけ知的好奇心をもって読むよう努めるようになりました。

2020年3月中旬以降はすべての授業がZoomによって行われましたが、例えば交渉の授業では、どのように工夫すればオンラインでも相手にわかりやすく伝わるかを考えて徹底的に準備し、相手の言うことに疑問があればわかったふりをせずに聞き直すようにしていました。私はこれまで断然アナログ派でしたが、オンラインであってもアジェンダやファシ

リテーターの設定等、事案に応じた工夫次第で、円滑なコミュニケーションは可能であると気づきました。また、留学を通して英語がペラペラになったとは決して言えませんが、きちんと準備をして誠実な対応をとれば、言語面でのハンディなく対等に話をすることができるという自信を持つことができました。危機的な状況は、痛手を伴うものの、従来の慣習を見直し、世の中や自分自身の非合理的な習慣を改革する絶好の機会にもなると今は考えています。



河浪 潤 弁護士



2013年弁護士登録。2020年ハーバード大学ロースクール卒業(LLM)。国内外のM&Aと紛争解決(国内の裁判、国際仲裁、調停、交渉など)を中心に、幅広く企業法務を扱う。近年は、グローバルコンプライアンス、サステナビリティ対応にも力を入れている。
2018年～2019年には大阪大学・大学院国際公共政策研究科で、非常勤講師としてネゴシエーションの講義を担当。また、民間企業(製薬会社)への出向経験を活かし、日々、徹底したクライアント目線での助言を心がけている。

Jun Kawanami

Profile

