

# 北浜法律事務所 リーガルマガジン KITAHAMA<sup>+</sup> 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。



知的財産権 コーポレート・会社法  
争訟・紛争解決  
幸谷 泰造 弁護士

知的財産権 情報・IT  
争訟・紛争解決  
大須賀 滋 弁護士



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  
大阪府中央区北浜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 / 06-6202-9550



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

特集

査証制度スタート!

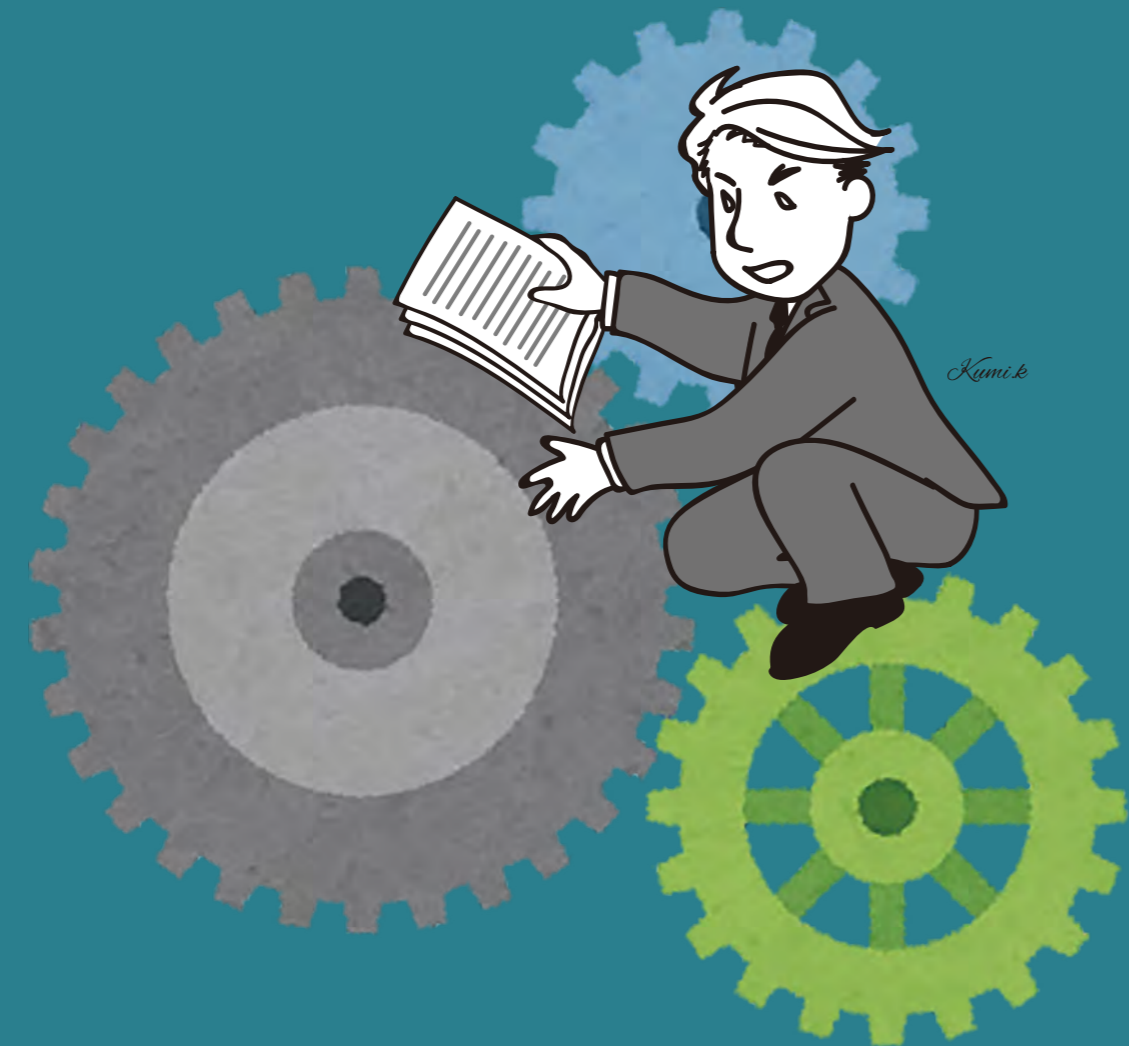
# 企業経営と特許権

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

知的財産権 コーポレート・会社法  
争訟・紛争解決



大須賀 滋 弁護士  
Shigeru Osuga



Profile



平成30年11月にオプ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事務を担当し、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サムソ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。

幸谷 泰造 弁護士  
Taizo Kotani



Profile



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、弁護士となつ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関連法務に数多く従事してきた。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<sup>PLUS</sup>

## 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いいたします。



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

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す。他方、特許権は、その権利内容と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った査証制度について説明することとします。

——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？

IoTやAI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が多くなってきました。自社製品が特許権を侵害するとして、突然警告書が届いたがどうすればよいかというご相談をいただくこともあります。警告をした相手方会社の意図は当然考慮する必要がありますが、まずは本当に侵害しているかを技術的、法的な側面にわたって検討する必要があります。そして、訴訟が見込まれるような場合には、訴訟の帰趨までを予測した上で、非侵害であれば毅然とした態度で回答すべきです。警告を発するか否かについては、相手方会社も相應の検討を踏まえていると考えられますから、いづれにせよ、無視をすることは得策ではありません。

——特許権を積極的に行使したいのですが心配もあります。どのような点に気をつければよいでしょうか？

他方、競合他社が自社の特許権を侵害している可能性があるがどうすればよいかというご相談をいただくこともあります。この場合も、他社が本当に特許権を侵害しているか、自社特許に無効理由はないかを、技術的、法的側面から十分に精査した上で権利行使す

### 査証制度は、 証拠の収集手続き

——査証制度という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おうと、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ことになります。査証制度を運用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、任意の証拠開示が可能かどうかについて当事者双方から意見を聴くなどして協議を行うことを考えているようです（佐藤達文「査証手続の概要及びその運用上の課題」ジュリスト1541号16頁）。査証制度は査証人が工場内に立ち入って調査するなど、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、審理に必要な範囲の証拠を任意に開示することによって査証を受け



るか否かを判断する必要があります。十分な調査、検討をすることなく安易に権利行使をすると、訴訟になった場合に思わぬ反論を受けることとなります。

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てきました。しかし、今般の特許法改正により、査証制度という新しい制度が設けられ、権利行使が容易になりました。

ることを回避することを考えるのが通常でしょう。したがって、裁判所での協議を通じて、相手方に、製造方法についての任意の証拠開示に応じてもらえば、利用しやすく効果も期待できる制度になるのではないのでしょうか。

——査証を受ける側にとっては、工場や会社に立ち入られるのは抵抗がありますし、営業秘密が漏れるのではなにかという心配もあります。

工場等に立ち入ることができるとは、査証人と査証を受ける側の当事者、代理人であり、査証の申立人や第三者は査証を受ける当事者の同意がない限り立ち入ることはできません。

また、査証人が作成する査証報告書は相手方に送られる前に、査証を受け



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/>



た側がまず見ることができ、営業秘密の記載があると思えば、相手方に開示しないことを申し立てることができま

す。この査証制度は、令和2年10月1日から施行されています。

## 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返しがつかないという視点を持ち、秘密情報が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、ということがあります。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する思考が多く、典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情報へのアクセス制限をかけることも多くあります。) 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多く、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。



### 下西 正孝 弁護士



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。

Masataka Shitanishi

#### Profile



## 知財調停の 勧め

迅速な紛争解決手段



裁判長時代から  
知的財産権の  
専門家として。

### 小松 一雄 弁護士

Kazuo Komatsu

#### Profile



40年近くの裁判官経験を有するオブカウンセル。裁判官時代は主に民事裁判を担当し、多様な民事訴訟を長年扱ってきた。大阪地裁の知的財産権訴訟専門部では合計9年半、特許事件や不正競争事件、著作権事件等を担当し、そのうち6年半は部総括(裁判長)を務め、多くの知的財産権訴訟に関わってきた。また、大阪高裁でも4年余り知的財産権訴訟集中部の部総括(裁判長)を務めた。専門の法分野は知的財産権で、法科大学院で知的財産権(特許法)担当の非常勤講師も勤めた。

Relay column



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るのですが、今回運用が始まった知財調停は、当事者間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、知財部の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回の調停期日のうちに、調停委員会が争点等

に関する一定の見解を示すことにより、紛争の簡易・迅速な解決を図ろうとするものです。

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、期待できるように思います。

※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](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」を楽しめるものを。

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Netflixを観て過ごしています(日本でもドラマ化されたSUITS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て面白いです)。

自宅で映画をみ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が、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も思います。

### 富本 晃司 弁護士

Koji Tomimoto



#### Profile

