

特許権侵害訴訟における特許権者の立証負担軽減のための資料提出命令制度

これまで、特許権者が侵害者に特許権侵害訴訟を提起したとしても、侵害立証に必要な証拠がすべて侵害者にある場合、立証が困難であった。韓国民事訴訟法に文書提出命令制度はあるが、提出資料が文書に限定され、命令履行を誘導するための実効的な手段が不十分で、この制度だけを活用して証拠を収集するのは現実的に困難であった。

このように、特許権者が侵害立証に難渋する実務に対する改善策として、2016年6月30日から施行されている改正特許法第132条の資料提出命令制度は、提出資料の範囲を拡大し、営業秘密にあたる資料であっても、閲覧制限を条件に提出を強制できるようにし、資料提出命令に応じない場合の効果に関する特則を導入した。

1. 資料提出命令制度

韓国特許法上の資料提出命令制度とは、特許権侵害訴訟の当事者の申請により法院が相手方に対し侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命ずることができる制度である(韓国特許法第132条第1項本文)。

これまでは、提出申請の理由が損害額の算定に限定され、提出対象も書類に限定されていたが、改正法では、損害額の算定だけでなく、侵害の証明のために、書類から他の資料(例えば、実物や動画)まで提出を申請することができる。

相手方は命令に従い資料を提出しなければならず、不履行の場合は、下記のような不利益を被る。

2. 資料提出命令不履行の効果

資料提出命令を受けた者が命令を不履行の場合、法院は資料の記載に関する申請人の主張を真実と認めることができ、また、一定の要件を満たす場合、申請人が資料の記載に基づき証明しようとする事実に関する主張(すなわち、立証しようとする事実)を真実と認めることができる(同条第4項、第5項)。

特許権侵害を主張される相手方は、資料提出命令に応じない場合侵害が認められるかもしれないという圧迫を受けることになるので、新たに導入された資料提出命令不履行の効果に関する特則は、資料提出命令の実効性を高める働きをすることになる。また、特許権者にとっては、立証のための有用な武器として資料提出命令制度を活用することができる。特に、これまで、製造方法発明の特許権者は、侵害者の生産方法を確認することが非常に難しいことから、適切に権利救済がなされない場合が多かったが、資料提出命令制度を通してより容易に証拠を見つけることができる。

3. 資料提出拒否の正当な理由

一方、特許権侵害を主張される相手方の立場では、資料提出命令の申請があったとしても、正当な理由があればこれを拒否することができる(同条第 1 項但書)。これに関連して、改正法では、当該資料が侵害の証明又は損害額の算定に必ず必要なときは、営業秘密を正当な理由に主張できないようにし、代わりに法院が資料を閲覧することができる範囲又は者を指定できるようにしている(同条第 3 項)。

特許権侵害訴訟では、侵害者の生産マニュアル、売上帳等の企業の営業秘密にあたる資料が必要な場合が多い。これまでは、企業が営業秘密と主張する場合、提出を強制することが難しかったが、今回の改正により、判事、弁護士等に閲覧者を制限して関連資料の提出を強制できるようになった。

資料提出命令が訴訟の勝敗に重要な影響を及ぼす可能性があるため、今後正当な理由が存在するかどうか実務上重要に扱われるものと予想される。

4. 資料提出命令の活性化に期待

今回改正された資料提出命令により、これまで特許権者が抱えていた立証の困難がある程度解消されるものと期待される。これにより、侵害訴訟における特許権者の勝訴率を高めて実質的に損害賠償額を高める効果をもたらし、技術奪取事例が減少するものと予想される。