

南アフリカにおける特許権 の権利行使 -基礎編【その1】



Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd.

Bryce
Matthewson
(弁護士)

Hugh
Moubray
(弁護士)

Spoor & Fisher は 1920 年に知的財産専門の法律事務所として設立され、現在では商標、特許、意匠、著作権の出願、登録、中間手続とともに権利行使を行っている。また、クライアントの知的財産売買も支援している。Spoor & Fisher は、アフリカおよびカリブ海地域を中心に 80 を超える国・地域の知的財産(IP)法および実務の知識と経験を有している。

Bryce 氏は特許訴訟部門のメンバーであり、特許および意匠訴訟における豊富な経験を積んでいる。

Hugh 氏は特許訴訟部門長であり、特許、意匠の他、著作権および不正競争訴訟のスペシャリストである。Hugh 氏は機械、採鉱、冶金、電気、化学および医薬分野を含む広範な分野の訴訟経験をもつ。

目次

1. 原告適格 — 誰が権利行使手続を提起できるのか
2. 訴訟手続
(以下、【その2】)
3. 申立手続
4. 緊急申立手続
5. 立証責任
6. 救済
7. 上訴

南アフリカにおいて、特許権に関するすべての権利行使手続は、第一審は特許局裁判所(Court of Commissioner of Patents)に提起され、特許局裁判所の特任裁判官として指名された高等裁判所の裁判官が手続を統轄する。

特許規則は特許権の権利行使手続のための特別な手順を規定していないため、特許局裁判所における手続は、裁判所の一般規則である「裁判所統一規則(Uniform

Rules of Court) 」に準拠する。特許権行使手続は、以下に説明する通り、申立手続(applications)および訴訟手続(actions)という2つの形態をとることができる。また、緊急申立は、本案手続の最終決定が下される前でも、暫定救済を得るために利用することができる。

1. 原告適格 — 誰が権利行使手続を提起できるのか

南アフリカ特許法（1978年法律第57号。以下「特許法」）第65条(1)項に基づき、特許権者は、権利行使のための侵害訴訟を提起することができる。また、特許法第49条(4)項に基づき、すべての特許権共有者は権利行使手続を提起することができるが、当該手続について他の共有者に通知しなければならない。他の共有者も、侵害により受けたいかなる損害の賠償を請求することができる。実施権者(独占的通常実施権者または専用実施権者を含む)は、侵害手続を提起することはできない。

2. 訴訟手続

前述の通り、南アフリカにおける特許権の権利行使手続には、申請手続と訴訟手続の2種類があるが、大半は訴訟手続が利用されている。訴訟手続における証拠調べは、口頭審理によって行われる。特許権者(原告)は通常、侵害争点が解決された後に、損害賠償に関する審理が行われることを請求する。これにより訴訟当事者は、係争対象特許の有効性と侵害事実が認められた場合に限り、損害賠償争点に取り組むことになる。

2-1. 手続

訴訟手続は、召喚状の発行により開始される。召喚状には、原告の請求事項を簡潔に述べた訴状が添付される。

召喚状発行後、以下の訴答書面がやりとりされる。

- a) 召喚状の送達日から10日以内(休廷日除く。以下同じ)に、被告は抗弁意思通知を提出する。
- b) 被告の抗弁意思通知の送達日から20日以内に、被告は抗弁を簡潔に述べた答弁書を提出する。被告は、答弁書において特許無効の抗弁を提出するとともに、特許取消を求める反対請求を提出できる。特許取消を求める反対請求は、取消の理由および理由を裏づける具体的根拠を明記しなければならない。
- c) 原告は被告の答弁書に反論があれば、被告からの答弁書送達日から15日以内に第二訴答、および被告の特許取消反対請求に対する答弁書を提出しなければならない。
- d) 原告の第二訴答書面の送達日から10日以内に、被告は特許取消の反対請求に対する原告の答弁書に対し、第二訴答を提出することができる

以上の過程を経て訴答は終了する。

訴答終了後、事実審理前手続が行われる。事実審理前手続には、証拠開示、専門家意見書の交換、(生産設備、方法などが争点になっている場合の)検査および事実審理前協議(両当事者間に存在する争点の絞り込み)などを含む多数の手続が含まれる。

事実審理において、一般証人および専門家承認による証言が行われ、証言に対する反対尋問も行われる。両当事者による証拠提示の終了後、それぞれが自己の訴えを裏づける法的主張を交えた最終弁論を行う。

2-2. 手続期間

訴訟手続における訴答書面のやりとりは、通常、4ヶ月程度である。ただし、両当事者が訴答書面の提出期間を延長することも珍しくないため、実際には手続期間がさらに長くなることが多い。

訴答の終了後、約4～8ヶ月の間に事実審理前手続が行われ、事実審理が行われることになる。通常、事実審理の終了後3～6週間以内に判決が下される。

続編【その2】に続く

(編集協力：日本技術貿易株式会社)