



## 西村あさひ法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『国際知財紛争の最新動向と実務対策』

海外企業との間で増える一方の知財紛争に、どう対応すればいいのか。存在感を増す中国企業と協力しつつ、知財流出を防ぐには。また、そのための効率的な情報武装の方法は一。こうした高まる疑問にお答えするため、ウエストロー・ジャパンは西村あさひ法律事務所と共催で「国際知財紛争の最新動向と実務対策」をテーマに、セミナーを開きました。大手企業の知財管理・法務の担当者中心に約100人が集まり好評だったセミナーのエッセンスをご紹介します。

(2010年7月22日、港区赤坂のトムソン・ロイター・マーケット本社にて)



### 講師

西村あさひ法律事務所

弁護士 福島 栄一 (ふくしま えいいち)

弁護士 菅 尋史 (すが ひろし)

弁護士 宮下 佳之 (みやした よしゆき)

弁護士 野村 高志 (のむら たかし)

ウエストロー・ジャパン

コンサルティングマネージャー

上田 茂斉 (うえだ しげなり)

コンサルタント

袁 藝 (えん い)

### 特許侵害リスクには一元対応を

#### 国際法務／知財／技術の3部連携が必要

福島栄一弁護士



国際特許紛争は、一般の企業法務の延長線とらえるべきではなく、国際法務、知財、技術部の3者の協力体制が不可欠である。とくに、情報・リソースの企業内における一元管理が重要であり、各国の支社・営業所、ローカルの法律事務所任せにすべきではない。

というのは各国の支社・営業所、ローカルな法律事務所は、ローカルな利益をどうしても追求しがちであるのに対し、国際特許紛争においては、各市場での「製品販売の状況」と「特許の状況」を、総合的に検討・分析する必要があるからだ。

その際、国際特許紛争のリーディングケースとして、米国の動向を押さえておくことが重要である。

米国特許紛争には、以下のような特徴がある。まず制度的には、

1. 連邦制なので、どの連邦地裁で訴訟するのが有利かを判断(法廷漁り=フォーラム・ショッピング)することが重要

2. 陪審制のため、結果的に賠償額の高額化と高い勝訴率につながっている。

3. 証拠開示手続きで、電子保持情報の規定が新設され、Eメールを含め、広範な対応が要求される

4. 提訴者が短期間で排除命令・停止命令による差し止めを求めることができ、不正な輸入貿易から米国産業を救済する目的の、1930年関税法337条の手続き(ITC手続き、ITC=国際貿易委員会)の利用頻度が高まっている

また、現象的には、

1. 陪審判決では勝訴率が60%超、損害認容額が日本よりも大きい

2. 自らは技術開発・実施をせずに、実施するであろう企業からライセンス料を徴収することを目的に、個人発明家などから特許を買い取る「パテントトロール」が存在し、彼らが日本企業も標的としているなどの特徴がある。

自社だけでなく、取引先企業が米国特許紛争に巻き込まれることもある。その場合、取引先との契約内容を検討・分析したうえで、共同被告とのJDA(共同防御契約)への参加など、米国特許紛争への積極的な参画も検討すべきである。

### 知財管理に潜む落とし穴

#### ライセンス相手の事業再編に要注意

菅尋史弁護士



国際知財紛争は、ライセンス契約の当事者間でも、しばしば起こる。なかでも企業がグループ再編を行うに際し、紛争になる例が増えている。再編によって契約の当事者が変わるためだ。

ライセンサー側、ライセンシー側、いずれの再編も考えられるが、契約への影響が大きいのは、ライセンシー側の企業再編である。

たとえば、旧住友製薬が旧大日本製薬と合併した際、製薬大手のファイザーが住友製薬とのライセンス契約が消滅したとして、高血圧・狭心症治療薬「アムロジン」について差止・損害賠償を請求し英国・日本で裁判になった事例がある。

結局、2006年8月、両者は和解し、ファイザーが大日本住友製薬と新たなライセンス契約を締結したことが公表されている



## 西村あさひ法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『国際知財紛争の最新動向と実務対策』

が、「意図しない企業への契約移転を、ライセンサーは阻止できるか」という要請は、ライセンサーにとって大きい。なぜなら、

○ライバルにライセンスが移転する可能性がある

○ライセンサーの会社規模が予想外に大きくなり、ライセンスの範囲が「不当」に拡大する可能性がある

○クロスライセンスのバランスがとれなくなる可能性がある

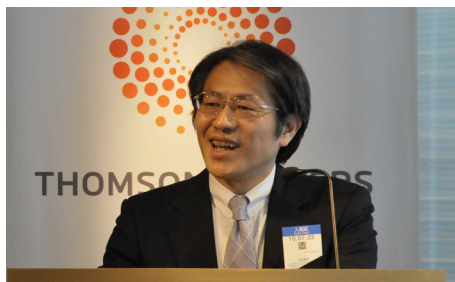
などの事態が考えられるからだ。

解約権が黙示的に留保されていたなどと主張し、事後的に争うのは非常に困難である。したがって、ライセンサーとなる場合、事前に契約のなかに「合併・会社分割を解除事由とする条項」、Change of control条項などを入れておく必要がある。

自社がライセンサーとなっている契約やクロスライセンス契約については、ライセンサーが企業再編などで移動して困ることはないか、の観点などから、平時の契約更新時などに見直すことが重要だ。

### 特許権行使と技術標準化とのバランス 独禁法を意識した対応が必要に

宮下佳之弁護士



最近、技術標準をめぐる国際的な知財紛争が増えている。背景には、技術標準の主要な形態が、国主導の「公的標準」から、民間企業主導の「事実上の標準」(デファクト・スタンダード)へと移行し、技術標準が民間企業間の熾烈な技術競争の勝敗を左右するようになってきていることがある。

標準化は、それによって、製品の「相互接続性」「相互運用性」が高まるため、製品全体の普及を促す方向に作用する。そのため、電気通信分野を始め、多くの産業でいまや不可欠のプロセスである。また関連する数百、場合によっては数千の特許権者と、個別に権利処理を進めるのは、あまりに非効率であり、スピーディーな製品開発のためにも、合理的である。

とはいえ、標準化とは、多くの参加者が集まり、参加者それぞれが、一定のルールに従って、保有する特許の情報を開示し、特許の実施に相互に制限を課し合う活動にほかならない。したがって、そこには独占禁止法上のリスクが生じる。

ひとつには、技術標準を作るまでの過程、すなわち標準化機関におけるパテントポリシーの策定、もうひとつは標準ができた後のパテントプール(特許プール:標準技術の特許をライセンスする組織体)の運営方法、これら2つの局面で、独禁法を意識した対応が重要になる。

販売価格を参加者の間で取り決めたり、競合規格を排除したりすれば、当然、独禁

法違反が問題となる。また、研究開発の自由を制限したり、規格の範囲を不当に広く拡張することも問題になる。規格策定の過程で必須特許を開示せずに、後で権利を主張するホールドアップ問題にも注意が必要だ。

従来、日本では、カルテル以外の独禁法違反行為には、課徴金が課せられなかったが、2010年1月からは、排除型の私的独占や優越的地位の濫用について課徴金が課せられることになった。必須特許を保有する以上、優越的地位にあると判断される可能性が高いので、独禁法違反のリスクは、より一層高まっている。

### 予防法務に威力発揮

#### チャートとアラートで業務効率アップ

ウエストロー・ジャパン 上田茂斉



企業が「予防法務」の質を高めようとしたとき、一般的には、契約書などの各書類の作り込みの精度を上げることが考えられる。ウエストローの製品は、契約書を作る段階で必要な法や技術などに関する、情報収集や分析の時間を大幅に短縮するので、業務効率化に役立つ。

たとえば特許に関する確認で言えば

○出願内容の確認

○ライセンス保有者の確認

○各クレーム(特許の請求範囲)の認容の経緯の確認

○その特許についての、訴訟関連情報の確認

などの作業が必要となる。

これらの情報を個々に調べ、文字で確認







## 西村あさひ法律事務所/ウェストロー・ジャパン 共催セミナー 『国際知財紛争の最新動向と実務対策』

していくことは、ウェストローの製品に限らず、他のさまざまなデータベースや検索エンジンなどを駆使すれば、当然、可能。

しかし、当社の英米法情報サービス、〈Westlaw International〉を使えば、これらの情報は「特許から、訴訟の結果まで」「パテントファミリー」「出願された各クレームの認容」が、一気に図示される。最初から図で示されることで、一目で把握でき、理解が速まる。その分、作業は速まり業務は効率化する。

特許専門のデータベースとの違いは、〈Westlaw International〉は、訴訟になったときどう対応するか、または訴訟をどう防ぐか、すなわち「知財」と「法」を橋渡しする場面で役立つ。

また、アラート機能を活用することで、法関連情報の定点観測も労なく行える。

たとえば6月28日、米最高裁判所は、ビジネス方法の特許化に関する訴訟「Bilski事件」の判決を下した。知財関係者で注目を集めていた事件だが、事前にアラートをかけていれば、「Bilski判決」についても触れていた業界紙「リーガルニュース」などの速報が自動的に入手できる。

知財や法務に関するグローバル情報を絶えずアップデートしておくことは、広い意味で、予防法務といえるだろう。



### 中国知財紛争—— 広がる侵害の幅 カギ握る訴訟対応力

野村高志弁護士



中国での知的財産権の侵害といえば、いわゆる模倣品が思い浮かぶかもしれないが、最近では、著名商標の無断登録、著名商標の商号登記、デザイン模倣などへと侵害の幅が広がっている。

最近話題になっている、商標の商号への不正使用と、意匠権訴訟の2つについて注目したい。

まず、第1の「商標・商号問題」。この問題は、模倣品(=商標権侵害品)のテクニックが高度化したものと考えられる。というのは、単純な模倣品については、商標権に基づき、工商局などによる摘発が進んできたためだ。

単純な模倣への取締りが厳しくなり、模倣品業者は何を考えたか。彼らはまず、外国企業の商標とまったく同じ商標、あるいは類似商標を無断登録しよう、と試みた。しかし、真の権利者がすでに商標登録をしていれば、類似商標の登録は通常は拒絶される。

商標が取得できないならば、どうするか。彼らは「ならば商号で登記し、商品に使用しよう」と考えたのだ。

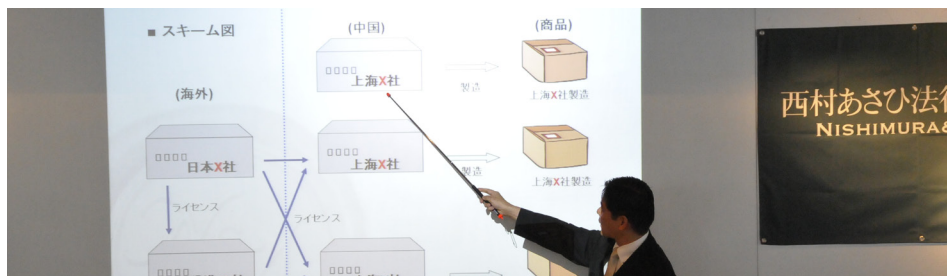
商標は商標局に登録するのにに対し、商号の登記は地方工商局という別の行政機関が受け持つ。両機関の間には、著名商標のクロスリサーチシステムがない。したがって、著名商標も、会社名としてなら登記できてしまう。しかも中国には商号の「商標的使用」という考え方が確立していない。

たとえば、パナソニックとはなんら関係ない中国企業が、新疆ウイグル地区のウルムチに「烏魯木齐(ウルムチ)松下電器」などという会社を無断で作り、会社登記してしまう。そうすることによって自社製品に堂々と「烏魯木齐松下電器社製造」などと書いたり、「松下」の商標をつけたりする。こうした中国企業の行為は「中国商号問題」と呼ばれる。

これはまだ比較的容易に、商標権侵害が明らかであるものの、最近ではさらに手の込んだことを仕組む業者がでている。海外(主に日本や香港)にダミー会社を作り、その中国子会社が、ダミーである親会社からライセンス供与を受けている、という形を仮装し、中国企業が、日本の有名企業の名前を騙ったり、商標を使ったりしている。これは「香港商号問題」と呼ばれる。

ダミーをかませることによって、工商局が調査にきたとき、模倣品業者は、ダミー会社に発行させたライセンスの「授權書」を見せることができる。工商局は、外国企業がからむと、取り締まりを躊躇してしまう傾向がある。そのため、行政機関による摘発が進まず、訴訟をせざるを得ない事態が起きている。

有名な裁判例が、「ヤマハ発動機」のケースだ。





## 西村あさひ法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『国際知財紛争の最新動向と実務対策』

まず、中国企業(=被告)が日本で「日本雅馬哈(株)」というダミー会社を設立・登記(日本語ではガマハ、ガバハとしか読めないが、中国ではヤマハと発音される)。次に、被告の中国企業は、このダミー会社「日本雅馬哈」と技術・商号使用のライセンス契約を締結。そして「日本YAMAHA株式会社」と表示したオートバイを製造・販売した、という事例だ。ヤマハ発動機は日中で訴訟を起こし、最終的に2007年6月、最高人民法院が被告に対し、侵害行為の停止、謝罪広告、賠償金支払いの判決を下した。私も同様の裁判例を手がけている。

続いて、デザイン(意匠権)訴訟について、簡単に触れておこう。

デザインの模倣が見つかり、相手方の中国企業を意匠権侵害で訴える。すると、相手方は通常、当社の意匠に対する無効審判を提起してくる。ここまでは想定内の動きといえるのだが、中国の場合、最高人民法院の司法解釈に基づき、ここで侵害訴訟の方がストップしてしまう。無効審判の結論が出るまで2~3年かかるので、その間、相手企業は大手を振って侵害行為を続けることができる、といった事態が生ずる。

根本的には、中国では意匠が無審査で登録できてしまう点に問題がある。つまり登録されていても、登録要件を本当に満たしているのかはわからない。

この点については、意匠登録に実質審査を求める海外の声も強いが、2009年の特許法(専利法)改正でも、この部分は変更がなかったため、この問題は引き続き残ることになる。

最後に、中国では「公共の利益」のために、私権である特許権が、制限される場

合がある点は注意が必要である。これは2009年12月、最高人民法院が出した判決に示されていて、専門家の間で関心を呼んでいる。

この「排ガス脱硫装置の特許侵害裁判」では、電力供給会社が使っている排ガス脱硫装置の特許侵害は認めたものの、侵害行為の停止については「現地の社会公衆の利益に重大な影響を及ぼす」として、認めなかった。社会主義的、行政国家的な考え方が色濃く出た判決である。

上記裁判では被告の1社が日本企業で、7億円超の損害賠償命令を受け、注目を集めた。また、2009年には仏メーカーが訴訟に負けて20億円の賠償を命じられた。賠償額が高額化しているだけに、中国知財紛争では、訴訟対応がますます重要になってきた、といえるだろう。

### スピード/網羅性/正確な英訳 3拍子そろった中国法情報データベース ウエストロー・ジャパン 袁 藝(えん い)



中国での知財紛争ではこれまで、「勝訴しても損害賠償額が低く、調査費用もまかなえない」などと言われてきた。

しかし、2009年4月に二審判決(和解)が出た「シュナイダー事件」では、仏メーカーが、中国企業の持つ実用新案に20億円

の高額賠償を払うに至り、これまでの常識に変化の兆しが現れている。したがって、中国法務におけるリスク管理では、より早く、より網羅的な、情報収集が必要になってきており、〈Westlaw China〉はこのようなニーズにまさに合致している。

主なコンテンツは、法令が60万件超、判例が30万件弱。法令は公布のほぼ翌日、判例は公表後1週間以内に掲載され、更新が速いのが特徴だ。また主な法令には、英語訳が施されている。英語訳は英米弁護士

のチェックを経ており、その正確さは折り紙つきだ。中国では、まだ法令や判例にはなっていない、通知や通達も法的に重要な役割を果たしているが、〈Westlaw China〉では、中国の200以上の中央、地方政府機関などのウェブサイトからリーガル関係の情報を集め、ニュース速報として提示、1日に4~5回更新している。

ユーザーは3つのアプローチで検索が可能。まず、キーワードを自由に入力する、通常の条件検索。

また、中国語のインプットが不得意なお客様向けに、第2の方法として、「地域名」→「地方裁判所名」→「判例」という具合に、判決を出した裁判所から判例を選び出す方法がある。

また、3つ目として、「商標」→「登録商標権の保護」→「商標侵害行為の民事訴訟」という具合に、同じ論点を持った判決を絞り込み、一括で検索する方法もある。

法令・判例の日本語訳はまだないものの、わたしたちコンサルタントが日本語でサポートするので、中国ビジネスを推進する企業の方たちには、ぜひ活用していただきたい。

