

商 要部認定 平成20年11月7日判決(大阪高裁H19(ネ)第3057号) 商標権侵害差止>>棄却

控訴人標章(Love cosmetic)は、全てアルファベット表記からなり、一体として認識されやすく、一連のものとして称呼されることを理由として、一体として要部となると判示し、「Love」が要部であるとし、本件商標権(Love)の侵害を肯定した原判決を取り消した。

論 営業表示の類似 平成20年9月30日判決(東京地裁H19(ワ)第35028号) 営業表示使用差止>>棄却

「東急」の営業表示と「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示は類似せず、被告(藤久)が「TOKYU」及び「tokyu」の表示を営業表示として使用した行為は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)に該当しないと判示した。

商 普通名称 平成20年10月2日判決(大阪地裁H19(ワ)第7660号) 商標権侵害差止>>認容

宣伝用チラシ等において、節分用の巻きずしを指す名称として本件商標(招福巻)以外の名称を用いている例も少なくなく、商標権者は、本件商標を使用する業者に警告等の対応を行っていることから、本件商標は普通名称になったとは認められないと判示した。

コラム

Column

●【裁判員制度HP】11月28日 ～2009年5月21日スタート～

裁判員制度は、国民が一定の重大な犯罪に関する刑事事件の審理に参加し、3名の裁判官とともに判断を行う制度です。全国の地方裁判所は、裁判員候補者名簿を作成し、11月28日、裁判員候補者名簿登録者に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」等を発送しました。事件ごとに、同名簿から「くじ」で選ばれた50名程度の裁判員候補者に呼出状が発送されますが、最終的に選任される裁判員は一事件につき6名となっています。

●【青森県HP】11月12日 ～“品種登録問題”に関する特別監察の結果報告～

青森県は、新品種(りんご)について品種登録願を行い、登録を受けましたが、登録料の納付を怠り、当該品種登録が取り消された問題に関する特別監察の結果等について報告を行いました。  
参照条文「…第1項の規定による第一年分の登録料は、第18条3項の規定による公示があった日から、30日以内に納付しなければならない」(種苗法45条2項)。

●【特許庁HP】11月5日 ～弁理士試験合格発表～

弁理士試験の合格発表が行われました。合格者数は574人、合格率は5.9%でした。本年度試験から、受験者層の拡大を通じた多様な人材を確保するため、「短答式筆記試験合格者は翌年から2年間免除」等の制度が導入され、志願者数が過去最高となりました。

●【知的財産戦略本部HP】10月29日 ～日本版フェアユース導入へ～

知的財産戦略本部令第2条に基づき設置された「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は、現行著作権法における権利制限規定(30条以下)に加え、権利者の利益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で公正な利用を包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入を求める報告書案を作成しました。

●【YouTube HP】10月23日 ～YouTubeでの楽曲利用が可能に～

YouTube™は、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、JASRACが管理する楽曲のYouTubeにおける利用に関する包括的な利用許諾契約を締結したことを発表しました。YouTubeのサービス一般における管理楽曲の利用を対象としています。

●【特許庁HP】10月17日 ～スーパー早期審査～

特許庁は、スーパー早期審査制度の試行開始日である10月1日に申立が行われた特許出願(出願人:学校法人慶應義塾)について、同月17日、第1号の特許査定を発送を行いました。

●【特許庁HP】10月1日 ～“特定通常実施権登録制度”開始～

特許庁は、改正産業活力再生特別措置法により新たに創設された「特定通常実施権登録制度」に係る登録申請書の受付を開始しました。申請書やQ&Aは、特許庁HPに掲載されています。

(弁護士 井上 義隆)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

「Osław News Letter」第10号

編集・発行/大野総合法律事務所

発行日 2009年1月30日

〒100-6036 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル36階 TEL 03-5521-1530

大野総合法律事務所 Web Site

http://www.oslaw.org/j/

Osław News Letter

vol.10

目次

Contents

● 論文	シュナイダー事件から中国実用新案制度を考える	弁理士 加藤 真司	1
● 商標 News	商標法改正の動向—新しいタイプの商標の保護—	弁理士 土生 真之	5
● Q & A	米国特許の活用方法	弁護士 大野 聖二	6
● 海外 News	BiIski事件(CAFC大法廷判決、2008年10月30日)	弁理士 津田 理/監修 弁理士 松任谷 優子	8
● 判例紹介		弁理士 鈴木 守	10
● 判例ダイジェスト			11
● コラム		弁護士 井上 義隆	12

論文

Thesis

シュナイダー事件から  
中国実用新案制度を考える

弁理士 加藤 真司



はじめに

2007年9月29日、中国浙江省の温州市中級法院は、フランスのシュナイダーエレクトリック社の中国合併企業であるシュナイダー(天津)社に対して、同社が浙江省温州市の正泰集団の実用新案権を侵害したとして、3.3億元(約43億円)の損害賠償を命じる判決をした<sup>1</sup>。この事件は、正泰集団がいわゆる「小発明」に係る実用新案権によって前代未聞の多額の損害賠償請求を認められたことから注目を集めた。実用新案権は、一般的には、簡単な考案に対して与えられる権利であり、実体審査を経ず権利の安定性が低いことから、とかく軽視されがちである。しかし、実用新案権も独占権である以上、それを侵害すれば相応の法律上の責任を負わなければならない。このシュナイダー事件は中国へ進出している日本企業に警鐘を鳴らすものである。本稿では、中国の実用新案制度について「攻め」と「守り」の観点から考えてみる。

1. 中国における実用新案制度の利用状況

2頁の表は、2008年1月から11月までの中国における特許出願及び実用新案出願の統計である。

中国国内の出願人は、約16.8万件の特許出願に対して約19.4万件(特実合計の53.5%)の実用新案を出願している。これに対して、外国出願人は、約8.8万件の特許出願に対して約1,500件(特実合計の1.7%)の実用新案を出願しているのみである。実用新案出願全体における内外出願人の割合でいうと、外国出願人の出願件数は2%に満たない。また、中国国内の出願人による実用新案出願については、非職務(個人)の出願が半数以上を占めるという点も注目に値する。

表：中国 特実出願件数（2008年1月～11月）

		特実合計	特許	実用新案
国内外 合計	小計	450,910	255,887	195,023
	職務	298,891	206,937	91,954
	非職務	152,019	48,950	103,069
国内	小計	361,511	167,990	193,521
	職務	212,072	121,331	90,741
	非職務	149,439	46,659	102,780
国外	小計	89,399	87,897	1,502
	職務	86,819	85,606	1,213
	非職務	2,580	2,291	289

## 2. 実用新案制度の日中比較

		中国	日本	比較
保護対象		製品の形状、構造又はそれらの組合せについての実用に適した新たな技術案	物品の形状、構造又は組合せに係る考案	【ほぼ同一】
保護期間		出願日から10年をもって終了	出願日から10年をもって終了	【同一】
補正	時期的要件	自発補正は出願から2ヶ月以内に可能 基礎的要件審査において拒絶理由通知書を受けた場合は、当該通知書に対する補正が可能	自発補正は出願から1ヶ月以内に可能 基礎的要件審査において補正指令を受けた場合は補正可能	【ほぼ同一】
	内容的制限	新規事項追加禁止	新規事項追加禁止	【同一】
特実間の出願変更		なし	あり	【相違】
実用新案登録に基づく特許出願制度		なし	あり	【相違】
審査		出願書類の様式、出願人の主体的要件、公序良俗、権利を受けることができない考案、単一性、補正要件、保護対象、先願、記載要件（サポート要件、明細書の開示要件、必須構成要件、明瞭性要件を含む）の明らかな違反 <sup>2</sup>	保護対象、公序良俗、請求の範囲の記載様式不備、明細書や請求の範囲の明らかな記載不備	【相違】 中国のほうが日本より審査範囲が広い。
進歩性要件		（特許）際立った実質的特徴及び顕著な進歩を有すること （実用新案）実質的な特徴及び進歩を有すること	（特許）当業者が先行技術に基づいて容易に発明できないこと （実用新案）当業者が先行技術に基づいて容易に考案できないこと	【同一】（但し実質的には相違） 日中いずれも、条文上は特許に対して実用新案の進歩性レベルを低く設定している <sup>3</sup> 。
技術評価書制度	請求主体	実用新案権者のみが請求可能	何人も請求可能	【相違】
	請求時期	授權決定公告後に請求可能	出願段階でも請求可能	【相違】
	評価事項	文献公知による新規性（拡大先願を含む）及び進歩性。	文献公知による新規性及び進歩性、拡大先願、先願。	【ほぼ同一】
	第三者による結果の閲覧	不可	可	【相違】
	請求があったことの公表	なし	あり	【相違】
権利行使の際の評価書提示義務		実用新案権者について侵害訴訟を提起する場合は、評価書を提出しなければならない。	評価書を提示して警告した後でなければ権利行使不可。	【相違】 日本では、まず評価書を提示した警告が権利行使の要件となっているが、中国では警告は義務ではない。
権利行使等における権利者の責任		権利行使後に実用新案権が無効となった場合において、権利者が悪意で他人に損害を与えたときは賠償責任が生じる。	権利行使後に実用新案が無効となった場合は、権利者が自己の無過失を立証しない限り損害賠償責任が生じる。	【相違】 中国では、権利者が自己の権利が無効であることを知っていた等の事情がない限り損害賠償責任は生じず、日本よりも権利者の責任は軽い。
侵害訴訟の中止		被告が答弁書提出期間内に無効審判を請求したときは、侵害訴訟は原則として中止される。但し、評価書で新規性及び進歩性を否定する文献が発見されなかった場合等には中止しなくてもよい。	必要があると認める場合は訴訟手続を中止できる。	【相違】 評価書で新規性や進歩性が否定されていない場合には、侵害訴訟が中止される可能性は低いという点では日中共通。
訂正	時期的要件	無効審判の審理中に限られる。	実用新案権取得後、最初の技術評価書の送達日から2ヶ月を経過するか、又は無効審判の最初の答弁書提出期間を経過するまではいつでも可能。	【相違】 日本のほうが訂正機会が多い。
	内容的制限	訂正の対象は請求の範囲に限られる。一般的には、請求項の削除若しくは併合、又は技術案の削除に限られる。	訂正の対象は、請求の範囲に限られない。訂正の目的は請求の範囲の減縮、誤記の訂正、又は明瞭でない記載の釈明に限られる。	【相違】 H16改正によって日本の訂正許容範囲が拡大されたことから、中国の訂正許容範囲は日本より狭くなっている。

## 3. 中国国内権利者の実用新案権に対する注意点 ～“守り”

シュナイダー判決が出されて、少なからぬ中国企業が自社の特許戦略を見直し、あるいは今まで特許や実用新案を出願していなかった企業も出願を考えるきっかけとなったものと思われる。また、実用新案権であっても多額の損害賠償が認められると認識した中国企業も少なくないはずである。

中国は1978年に改革開放政策を開始し、2001年にはWTOに加盟した。改革開放政策の開始以来、政府は国内企業に対して外国企業との合併を奨励し、外国からの技術導入を促した。改革開放が30年目を迎えた2008年、中国政府は『国家知的財産権戦略綱要』を公布し、「イノベーション型国家を建設する」という目標を掲げた。中国企業が自らの知的財産を創出することを促す政策である。日本企業が中国企業に実用新案権侵害で訴えられるリスクは確実に高まっているといえる。具体的には、以下のようなリスクが潜んでいると思われる。

### (1) 実用新案権の無効可能性

一般的には、実用新案は実体審査を経ずに権利が付与されることから権利の安定性が低いと言われる。一説には、中国の90%の実用新案権は無効理由を含んでいるとも言われている。このような言い方は、実用新案権を全体としてみた場合の無効になる件数の割合を述べているのであって、すべての実用新案権が90%の確率で無効になるというわけではないことに注意しなければならない。即ち、無効にできない実用新案権が10%は存在するということである。しかも、中国では審査指南において実用新案に対する進歩性の基準が明らかに特許の進歩性基準よりも低く設定されている。これは、実用新案権に対して進歩性欠如を理由として無効審判を請求した場合に、特許権の場合と比べて無効にしにくいということを意味している。

### (2) 侵害訴訟の中止<sup>4</sup>

実用新案権の侵害訴訟において被告が答弁書提出期間内に無効審判を請求すると訴訟手続は原則として中止される。しかしながら、中国では、日本のように提訴前の評価書を提示した警告が義務となっていないことから、実用新案権者は侵害者を警告なしに直接訴えることができる。この場合にも、実用新案権者は提訴の際に裁判所に評価書を提出しなければならないが、実用新案権者が評価書を提出して提訴する場合は、評価書の結果が肯定的であることが多いと考えられる。評価書の結果が肯定的である場合には、答弁書提出期間内に無効審判が請求されたとしても裁判所は上記原則の例外として侵害訴訟を中止しなくてよい。この場合には、被告はいきなり侵害訴訟を提起されたうえ、答弁書提出期間（外国人の場合は訴状送達日から30日以内）という限られた期間内に無効審判を請求し、かつ実用新案権が無効になる可能性が高いと裁判所に認められ

る無効理由及び証拠を提出しなければ<sup>5</sup>、侵害訴訟を中止できない。

### (3) 損害賠償額

シュナイダー事件では、3.3億元（約43億円）の賠償額を認定するに際して、実用新案が「小発明」に係るものであることが考慮されなかった。これは、「小発明」に係る実用新案であっても、また、当該製品の売り上げに対する当該実用新案の貢献度が低くても、「侵害者が侵害によって得た利益に従って」<sup>6</sup>賠償額を決定することができることを意味する。些細な改良に係る実用新案であっても、侵害の代償は小さくはない。

### (4) 個人の実用新案権

中国では、会社の社長などが個人の名義で当該会社の技術に関する出願をして権利を保有しているケースもある。よって、侵害回避の調査の際には、競業中国企業の権利を調査するだけでは足りない場合もある。

### (5) 中国企業による改良技術の出願

日本企業の技術を改良した考案について中国企業が出願するということが想定される。このこと自体は特許法が予定しているものであり、そのために出願内容を公開するという制度が採用されていることは世界各国の特許制度で共通する。日本企業が「この程度の改良は進歩性がないだろう」と自社技術の改良について出願をしなかった結果、中国企業がその日本企業の技術の改良について実用新案出願をしていて、日本企業が当該改良技術を実施した場合に中国企業に権利侵害として訴えられるということが想定される。シュナイダー事件はまさにこの構図である。訴えられた後になって「そんな些細な改良に権利を認めるべきではない」と主張しても、進歩性欠如を理由として実用新案権を無効にすることが容易でないことは上述のとおりである。

上記のようなリスクを想定した対応策としては、やはりより多くの中国出願をしておくということになる。少なくとも侵害として訴えられた際にカウンタで出せる権利を確保しておく必要がある。多額の賠償を命じられたシュナイダー社は訴訟の対象となった製品について中国で100件以上の中国出願をしていたといわれている。

## 4. 中国実用新案制度の活用 ～“攻め”

### (1) 利用価値

日本では、平成16年法改正によって実用新案制度の利用価値が高まった。中国では依然として実用新案には様々な制限がある。しかしながら、中国の実用新案制度はもともと特許制

度との比較において日本よりはデメリットが少ないといえる。例えば、中国では実用新案権を行使するにあたり評価書を提示した警告は不要である。また、権利行使において「高度の注意義務」は課されず、権利行使後に実用新案権が無効になった場合にも無過失立証責任は課されない。訂正については中国のほうが日本より制限が厳しいが、中国では特許についても実用新案と同様の制限が課されていることから、特許より不利ということはない。第三者によって評価書の請求をされることもなく、評価書の内容は侵害訴訟において裁判所に提出するまでは第三者に知られることもない。これらに加えて、早期権利化、安価な費用といった実用新案制度の本来のメリットを享受できる。

## (2) 特許出願との重複出願

中国企業による侵害が見込まれる技術等、重要な技術については、特許と実用新案との重複出願を行うことができる。特実重複出願は、実用新案の早期権利化と特許の長期保護という両方のメリットを享受できる。一方で、中国でも日本と同様に重複特許(ダブルパテント)は禁止されている。中国の特許法には、「同様の発明創造」には一件の専利権しか与えないと規定されている(特許法実施細則第13条第1項)。

同一出願人によって同日に出願された特許出願と実用新案出願<sup>7</sup>は、次のように処理されることになる。実用新案については、一般的には重複特許の調査は行われないため、まず実用新案権が付与される。特許出願の実体審査において実用新案権との重複特許が拒絶理由として通知される。このとき、出願人は(i)実用新案権を放棄するか、(ii)特許出願の拒絶に承服するか、(iii)特許出願の請求項を補正するかを選択することができる。この時点で既に実用新案権の権利行使が現在進行中である場合には(ii)か(iii)を選択して実用新案権を維持すべきである。実用新案権を未だ行使していないならば、(i)実用新案権の放棄、(iii)特許の請求項を補正のいずれかを選択すればよい。

左記の場合に(i)を選択して実用新案権を放棄するときは、実用新案権は実用新案の出願日から放棄しなければならず<sup>8</sup>、将来的な放棄はできない<sup>9</sup>。従って、すでに実用新案権の権利行使が完了しており(例えば侵害訴訟の判決が執行済である場合や既に実施許諾のロイヤリティを取得している場合)、その後実用新案権を出願日に遡及して放棄したときに、判決の執行等によって相手方に与えた損害を賠償しなければならないかが問題となる。権利行使時には実用新案権は有効であり、特許の請求項の内容も確定していたわけではない(重複特許の状態が確定的に存在していたわけではない)から、権利者に悪意があったとはいえないと考える見解もあるが、筆者はある程度リスクは存在すると考える。よって、この場合に最も望ましい方法は、上記の(iii)を選択して特許と実用新案が「同様の発明創造」とならないよう特許の請求項を補正することである。審査指南によれば、「同様の発明創造」とは請求項の保護範囲が同一であることをいい、保護範囲の一部が重複している場合はこれに含まれない(審査指南第二部第三章第6節)。この時点では既に侵害製品が明らかになっているのであるから、侵害製品を考慮しながら特許の請求項を補正することができる。

特実重複出願の扱いについては2009年中に公布されるであろう特許法第3次改正の動向にも注目する。

## (3) 活用

筆者は、特許出願との重複出願も含めて、日本企業はもっと中国実用新案制度の活用を検討してもよいと考える。特に、小さな改良については、明細書を比較的簡単なものとして翻訳費用を抑え<sup>10</sup>、その分より多くの実用新案出願をするということも検討してよいのではなからうか。場合によっては、日本出願の必要がないと判断される小さな改良について、中国だけには出願するという戦略も有効であろう。

## 商標法改正の動向 —新しいタイプの商標の保護—

弁理士 土生 真之

### 1.はじめに

新聞等でも報道されていますが、現在商標法の保護対象の改正が産業構造審議会において検討されています。現行の商標法は、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」からなる商標を保護対象としていますが、これを「動き」「ホログラム」、「色彩」、「位置」、「音」まで拡大しようという内容です。なお、「香り」、「味」、「触覚」、「トレードドレス」といったものも検討の対象とはなりませんが、特定が困難ということから、これらの導入は見送られる見込みです。

### 2.新しいタイプの商標の類型

#### 1) 動く商標

動く商標とは、視認される態様が時間の経過につれて自ずから変化していく商標のことです。例えば、米国ではカウンタックのドアの開き方について登録(米国登録2793439)がされています。

動く商標については、商標を図面と言葉で特定するか動画ファイルで特定するかという願書での特定方法や長時間の動画の場合の識別力、類否判断における要部の特定方法等が検討されています。

#### 2) ホログラム商標

ホログラム商標とは、視認される態様が見る角度により変化する商標のことです。

ホログラムについては、例えば「J」→「P」→「O」と変化する態様について全体として識別力を認めるべきかという点や商標の要部の認定方法が検討されています。

#### 3) 位置商標

位置商標とは、位置を構成要素とする商標のことです。例えば、ボールペンのノック部付近に付された赤いラインが欧州では登録(CTM登録3892015)されています。位置商標は、それ自体では識別力の弱い図形等について、それが付される位置を限定することで、識別力の獲得を容易化するという利用法が想定されます。

位置商標については、部分意匠のように権利を要求しない部分を破線で表わすことが考えられていますが、その権利範囲の解釈等について検討されています。

#### 4) 色彩商標

色彩商標とは、単色または複数の色の組み合わせであって、輪郭がないもののことです。諸外国の例では、色彩自体を登録したもの(CTM登録1029552)や色彩が付される対象・部位を特定したうえで登録されたものがあります(オーストラリア登録937562)。

色彩自体は識別力が無いと考えられるため、登録のためには原則として使用による識別力の獲得(商標法3条2項)が必要と考えられます。

色彩商標についても願書での特定方法や類否判断手法等について検討されています。

#### 5) 音響商標

音響商標とは音から構成される商標のことです。言葉を伴うものと伴わないもの、音楽的なものと非音楽的なもの(ex.ライオンの鳴き声)があります。例えば、インテルのサウンドロゴについて米国では登録(米国登録2315261)されています。

音響商標についても楽譜や言葉により特定すべきか、電子データによる特定を認めるかという特定方法の問題が検討されています。また、類否判断において、メロディー以外に音色、リズム等の「聞こえ方」を考慮すべきではないかという意見も出されています。

### 3.実務への影響

新しいタイプの商標が商標法により保護されることとなれば、例えばブランドネームは巧妙に非類似としつつも色彩等を似せてくるフリーライダーに対して権利行使を行うことが容易となり、ブランドの保護を更に強化できることが期待されます。

一方で、登録の対象が拡大するため、商標を使用する際には、他社の権利の有無について従来以上に注意を払うことが必要となると思われます。

### 4.むすび

産業構造審議会では、2009年1月頃を目処に意見の取りまとめを行うとのことです。本ニュースレターがお手元に届く頃には更に議論の進展があると思われますので、最新の情報については下記URL掲載の議事録にてご確認ください。

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/newwg\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/newwg_menu.htm)

#### ＜参考資料＞

<sup>1</sup> 現在、控訴審が係属中である。

<sup>2</sup> これらの要件に「明らかに」違反しているかが審査される。従って、例えば先願の要件について先願特許の調査を積極的に行うことはない。

<sup>3</sup> 日本では、特許と実用新案とは条文上は進歩性のレベルが異なるが、審査基準等では特実の進歩性判断に特に明確な差は規定されていない。これに対して、中国では、審査指南において、先行技術の組合せにより進歩性を否定する場合、実用新案については同一の技術分野の先行技術しか考慮せず、また、一般的には3件以上の先行技術の組合せによって進歩性が否定されることはないことが規定されている(但し、単純な寄せ集めに対しては3件以上の先行技術で進歩性を否定できる)(審査指南第四部第六章第4節)。

<sup>4</sup> 「最高人民法院の特許紛争案件の審理に適用する法律の問題についての若干の規定」第8条及び第9条を参照

<sup>5</sup> 審判請求から1ヶ月以内に無効理由及び証拠を補充することができるが、それでも訴状の送達から2ヶ月以内に無効資料を準備しなければならない。

<sup>6</sup> 「最高人民法院の特許紛争事件の審理に適用する法律の問題についての若干の規定」第20条第1項

<sup>7</sup> 2009年改正特許法(2009年10月1日施行)では、特実重複出願について、両出願を同日にした場合には、特許権付与と同時にすでに発生している実用新案権を放棄すれば特許権を付与すると規定されている(第9条但書)。なお、特実両出願を異なる日にした場合には、改正によって拡大先願の規定が同一出願人にも適用されることになったため、後願は自己の先願が拡大先願となって拒絶されることになる。

<sup>8</sup> 2006年7月1日前の出願については過去の権利は維持して将来的な放棄が可能。

<sup>9</sup> 2008年11月4日付の「特許法实施条例改正草案」では、実用新案は特許権の授權公告から放棄できることが規定されている(第19条第4項)。この改正案が通れば特実重複出願をする出願人にとってより有利になる。

<sup>10</sup> 訂正許容範囲が制限されているため、訂正に備えて明細書の記載を充実させる必要もない。

## Q & A 米国特許の活用方法

弁護士 大野 聖二



### Question 1 警告書の送付

私は、あるメーカーX社の特許ライセンスの担当者です。世界的な景気悪化の影響から、わが社本体のビジネスの業績もふるわず、会社の上層部からは特許権を活用して、ライセンス収入の道を探るように指示が出されています。この関係で、かなり前からの懸案事項である、わが社の米国特許権を侵害している可能性のある競合会社、米国のY社に対して、何とかライセンス交渉を有利に進めて、ロイヤリティ収入を得たいと考えています。

ライセンス交渉を開始するにあたり、Y社に対して、米国特許権侵害の警告書を送付しようと考えていますが、注意すべき点があれば教えてください。

### Answer 1

日本で自社の特許権を侵害している可能性のある企業が存在する場合、いきなり警告書を送付してライセンス交渉を開始するのは、よく行われている方法ですし、日本においては、いきなり特許権侵害に関する警告書を送付する方法を採ったとしても、特許権者の側にそれほどリスクはありません。

しかし、米国において、いきなり米国特許権の侵害に関する警告書を米国企業に送付することには、特許権者としては、相手方から確認訴訟(DJ Action)を提起される多大なリスクが存在することに注意する必要があります。

この点の日米の相違を理解するには、日米の訴訟制度に関する相違をきちんと理解する必要があります。

米国の訴訟制度においては、どこの裁判地で裁判をするかというのは、極めて大きな意味を有しています。御承知のことと思いますが、米国は50州、1特別区からなる連邦国家であり、各州の独立の度合は、日本人が想像するより極めて大きく、裁判所の判断も州毎にかなり色合いが違います。

米国特許権の侵害訴訟は、連邦問題なので、各州の連邦地方裁判所が第一審の管轄を有し、控訴審は、ワシントンDCにある連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals Federal Circuit、一般にCAFCと略されています)が専属的に管轄しており、判例法は、CAFCに統一されるシステムとなっていますが、各州の連邦地方裁判所は、事実上、州毎にかなり異なる判断を示しています。

例えば、テキサス州、ウィスコンシン州の連邦地方裁判所のように、原告の勝訴率が8割を超える統計を示し、プロパテントが徹底している州の裁判所もあれば、一部の州のように、

第一審の審理だけで3年以上もかかり、原告の勝訴率も5割以下というアンチパテントの傾向を示している州もあります。

また、統計によると、日本企業と米国企業の特許権侵害訴訟では、9割以上が陪審制で裁判されるのに対して、米国企業同士の特許権侵害訴訟では、陪審制で裁判されるのは、5割以下だとされています。一般に、特許権侵害訴訟は、一般の人には、難しい技術的な事項等が含まれるので、陪審制(地域住民の中から無作為抽出的な方法で選ばれた一定数の陪審員が裁判に関与する審理方法)には不向きだとされていますが、米国企業の多くは、外国企業との特許権侵害訴訟においては、上述の統計が示すように、殆どの場合、陪審制を選択する傾向にあります。

しかも、米国企業の多くは、例えば、ワシントン州のシアトルは、ポーイングとマイクロソフトの城下町といわれるように、かなりの大企業でも地場産業の色彩が濃く、地域住民の意向が強く反映される陪審裁判においては、相手の米国企業の本拠地で裁判を行うことは、サッカーのアウェイゲーム以上に不利な戦いを強いられることとなります。

米国の特許権侵害訴訟は、このようなシステムを前提に行われるので、米国企業は、いかに自社にとって有利な土地で裁判を行うかということを常に考えて戦略を立てています。このように、有利な土地で裁判をしようとするのをForum Shopping といいます。

特許権に関する侵害訴訟は、日本と同じく米国においても、侵害を主張される側も、一定の要件を満たせば訴訟を開始することが可能です。これが上述したDJ Actionと呼ばれている訴訟で、この訴訟類型は、侵害が主張される側が原告となり、特許権者を被告として、侵害が主張される側の製品の非侵害を求めたり、特許権の無効を求めたりするものです。DJ Actionは、どのような場合でも提起できるものではなく、我が国の「確認の利益」に相当する要件であるActual Controversyという要件が必要です。Actual Controversyという要件は、侵害を主張される側が侵害訴訟に直面するであろう合理的な危惧が生じた場合には満たされると解されています。

質問にありますように、米国企業であるY社に対して、単に米国特許権を侵害している旨の警告書を送付すると、Y社には、X社からの侵害訴訟に直面するであろう合理的な危惧が生じるといえますから、Y社が警告書を受け取った段階でY社にはDJ Actionを提起する要件が満たされることとなります。

したがって、Y社は、この段階で自社の本拠地を含めて有利な土地をForum Shoppingした上で、X社に対してDJ Actionを提起する可能性が極めて高くなります。

米国特許権の侵害を主張してライセンス交渉を行う場合には、このようなDJ Actionを提起されるリスクを常に念頭において行動する必要があります。したがって、交渉を開始するにあたっては、単なる警告書を送付するのではなく、ライセンスの申し入れを書面に記載して送付するのが適切な方法です。DJ Actionは、米国の判例法という言葉を借りれば、侵害訴訟を迫られた者を保護するためのもので、訴訟提起を迫っていない特許権者を裁判に巻き込むことを企図した制度ではないので、ライセンスの申し入れが伴えば、原則としてActual Controversyの要件を満たさず、DJ Actionを提起することができなくなります。

このように、ライセンス交渉の開始にあたっては、上述した知識があれば割と簡単にDJ Actionのリスクを回避することができますが、ライセンス交渉が開始された後は、DJ Actionのリスクを避けるのはそれほど簡単ではありません。

ライセンス交渉が開始されて、ライセンス交渉が決裂したと評価される段階に至った場合、特に、特許権者側が強くライセンスをするように求めて交渉が決裂した場合には、その段階でActual Controversyという要件が認められる可能性が極めて高くなります。なぜなら、その段階で、相手側には、侵害訴訟に直面するであろう合理的な危惧が生じた判断されるからです。そうすると、その段階で相手側からDJ Actionを提起される危険性が極めて高くなりますので、特許権者としては交渉のかじ取りが非常に難しくなります。米国におけるライセンス交渉において、特許権者側が相手側に対して強くライセンスをするように求めて、ライセンス条件が折り合わずに交渉が決裂しようとする場合には、特許権者としては、自らForum Shoppingを行った上で、相手側からDJ Actionが提起される前に、提訴する覚悟が必要となるといえます。

### Question 2 技術売り込み

私は、ベンチャー企業の特許担当者です。現在、米国に特許出願中の技術は将来有望な技術なのですが、今後、当社だけで製品化するのには資金的に難しく、米国企業にスポンサーになって貰い、製品化することを計画しています。米国企業に対して、特許出願中の技術を売り込む際の注意点を教えてください。

### Answer 2

御質問の事案は、現在米国特許出願中の技術ということで、未公開技術に関する技術売り込みの問題と理解されます。このような未公開技術に関する技術売り込みに対しては、米国のほとんどの企業は、その処理手順をマニュアル化して対処しています。

未公開技術の売り込みに関して、このように米国においてマニュアル化がなされているのは、かつて個人発明家が開発した技術に関して、その技術が未公開の段階で大企業に対して技術売り込みがなされ、大企業がその技術内容に関して説明を受けた上で、自社で既に開発中の技術であったので断ったところ、後からトレードシークレットを盗まれたとして訴訟を提起されて大問題となった事件が契機となっているといわれています。

米国企業は、このようなトレードシークレット違反というリスクを避けるために、未公開技術に関して技術売り込みがなされた場合には、開発部門とは完全に切り離された部署が担当し、技術売り込みをしようとする側が未公開である利益を放棄する契約書にサインしない限り、書類もすべて返送し、話しも聞かないというマニュアルに沿って処理します。

御質問の事案では、ベンチャー企業の側で、未公開技術であるという利益を放棄する覚悟がないと、米国企業と技術売り込みの交渉を開始することはできませんので、この点の利害得失を十分に判断した上で、技術売り込みを行う必要があります。

