

Oslaw News Letter

vol.20

目 次

Contents

● 論 文	グローバル企業にとっての「知的財産」の位置付け.....	弁護士 清水 亘	1
● 意 匠 N e w s	意匠審査基準の改訂.....	弁理士 土生 真之	5
● 中 国 N e w s	標準化と特許-規格特許の権利行使が制約を受けた事案-.....	弁護士 市橋 智峰 / 監修 弁理士 加藤 真司	6
	中国におけるライセンスと営業秘密保護-中国新幹線を素材として-.....	弁護士 市橋 智峰 / 監修 弁理士 加藤 真司	8
● 特 許 N e w s	特許法等の改正について.....	弁理士 伊藤 奈月	12
● 紛 争 実 務	一審手続の概要.....	弁護士 小林 英了	15
● 判 例 紹 介			16

論文

Thesis

グローバル企業にとっての「知的財産」の位置付け

弁護士 清水 亘

1 はじめに

従来、企業の知的財産部といえば、「特許（権）をはじめとする知的財産権の出願・管理」や「訴訟」「ライセンス」がその業務の中心とされてきた。しかしながら、人件費や為替などの問題によって多くの企業が日本から海外へ「ものづくり」の拠点そのものを移転する時代にあっては、日本の本社（以下、「グローバルヘッドクォーター」という。）単独での収益は、日本国内での売上げ減少に合わせて悪化しかねない。このような観点から見たとき、知的財産部の役割は、知的財産権を日本から出願・管理することで十分なのだろうか、グローバル企業¹における知的財産部の役割には従来からの変化が必要なのではないか。本稿では、グローバル企業にとっての「知的財産」の位置付けから、グロ

バル企業における知的財産部の役割について考えてみたい。

2 「知的財産」

「知的財産」とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」をいう（知的財産基本法第2条第1項）。また、「知的財産権」とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」（知的財産基本法

第2条第2項)。

すなわち、「知的財産」とは、法によって、その財産的価値の保護を受ける情報であり、「知的財産権」とは、財産的価値のある情報を他人が不当に利用しないように認められた権利であるといえることができる。そして、「知的財産」を大別すれば、①技術に関する知的財産(発明、考案、技術上のノウハウなど)と②ブランド²に関する知的財産(商標、商号、営業上のノウハウなど)であるといえよう³。伝統的な言い方をすれば、①技術に関する知的財産は主に知的・精神的創作物であり、②ブランドに関する知的財産は主に営業上の標識である⁴。

現代において「知的財産」は、多くの場合、企業活動を通じて創出されるところ、企業活動は、①技術と②ブランドの創出・維持を両輪として成り立っている。そして、①技術に関する知的財産や②ブランドに関する知的財産は、第一次的には、そこに権利の設定登録⁵を受けることによって、企業が自らの①技術や②ブランドを第三者に侵害されないように担保することに役立つ。加えて、①技術に関する知的財産や②ブランドに関する知的財産は、第三者へのライセンスによって、対価であるロイヤルティ収入を企業にもたらす。すなわち、財産的価値ある情報たる「知的財産」は、企業にとって重要な収益源といえる⁶。

このように考えた場合、国際課税の世界は、「知的財産」を的確に捉えているように思われる。そこで、国際課税の観点から「知的財産」を見てみる。

3 国際課税から見た「知的財産」^{7 8}

「知的財産」との関係で最も問題となる国際課税上の制度は、移転価格税制である。移転価格税制とは、「国家の課税権の適切な調整」の観点から、各企業の適正所得に即して各国家が課税を行なおうとするものである⁹。そして、実際には、海外に所在する関連企業との取引を通じての海外への所得の移転を防止する目的で、「海外の関連企業との取引の価格を、何らの関係もない第三者での取引価格で行なわれたものとみなして、その差額に課税する」という形で執行される¹⁰。

移転価格税制を考えるにあたって特に重要なのは、OECD 移転価格ガイドライン(Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations¹¹)である。OECD 移転価格ガイド

ラインでは、「知的財産」は、「商業上の無形資産(commercial intangible)」とされ、特別の配慮がなされている(第6章¹²)。そして、OECD 移転価格ガイドラインは、「商業上の無形資産」を次の二つに区別している¹³。すなわち、

- (i) リスクを伴いコストのかかる研究開発を通じて形成され、開発者が費用を回収して収益を確保しようとする営業上の無形資産(trade intangible)
- (ii) トレード・マーク、トレード・ネーム、製品のプロモーション上重要な価値を持つユニークな名称・シンボル・画像などのマーケティング無形資産(marketing intangible)

である。かかる OECD 移転価格ガイドラインの定義は、「商業上の無形資産」からの「収益の確保」(いうまでもなく、マーケティングは収益確保の前提である。)に着目したものであり、上記(i)は①技術に関する知的財産、(ii)は②ブランドに関する知的財産に概ね該当する。そして、これは、OECD 移転価格ガイドラインに範をとる各国課税当局が「知的財産」を少なくとも上記(i)(ii)に分けて認識し、移転価格税制を執行する可能性があることを意味しているといえよう。

そこで、グローバル企業が移転価格税制に基づく課税を回避するためには、(1)収益源である「知的財産」を①技術に関する知的財産と②ブランドに関する知的財産とに分けて財務的観点から戦略的に管理(特にその帰属国が問題であろう。)¹⁴し、(2)法律上は、海外(日本メーカーの海外製造子会社を含む。)へのライセンス契約においても①技術に関する知的財産¹⁵と②ブランドに関する知的財産とを書き分けるのが望ましいことになる¹⁶。

しかしながら、種々の権利や利益を包含する「知的財産」の管理は、多大な困難を伴うのが現実である。そこで、グローバル企業のもう一つの収益源である「株式」について見てみる。「株式」は、比較的定型の管理手法が定着しているからである。

4 「株式」との比較

「株式」とは、「株式会社における出資者である社員すなわち株主の地位を細分化して割合的地位の形にしたもの」である¹⁷。グローバル企業にとって「株式」は、配当によってグローバルヘッドクォーターに海外子会社収益を還元する手段である。

かかる「株式」の管理は、自社の経理部や総務部が管理を担当するか、または外部の専門会社（主に証券代行会社）に委託するという、比較的定型の管理手法が定着してきた。日本の企業では、従来、配当や議決権などの権利内容が他と異ならない「株式」（いわゆる普通株式）のみを発行していることが多かったので、定型的な管理手法が定着しやすかったものと思われる。

しかしながら、日本でも、会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号）の制定によって、株式の権利内容（配当や議決権など）の異なる「株式」（いわゆる種類株式）をより柔軟に発行できるようになった¹⁸。すなわち、「株式」においても、種々の権利や利益を包含するものがより頻繁に登場し、企業の経理部・総務部や専門会社は、それを管理するに至っている。そして、「株式」の保有や譲渡は、いわゆるコーポレート・ガバナンスにも影響するので、一般に、極めて戦略的な管理がなされているのである。

5 まとめ

以上のように、「知的財産」は、企業にロイヤルティ収入をもたらす収益源である。特にグローバル企業である日本メーカーにとって、「知的財産」は、海外製造会社の収益（の一部）をグローバルヘッドクォーターへ還元する重要な手段と位置付けられる。国際課税の世界では、これは、制度上、いわば当然のこととされている。そして、収益源としての「知的財産」は、「株式」と同様に財務的観点から戦略的に管理されるべきものである。グローバル企業の知的財産部は、財務的な観点から「知的財産」を戦略的に管理し、「知的財産」の「財産的価値」を実現する役割を担うべきであるように思われる¹⁹。

付 新たな問題意識

種々の権利や利益を包含する「知的財産」の財務的観点からの管理には、もちろん多大な困難を伴う。にもかかわらず、企業は収益源としての「知的財産」を財務的に管理せざるを得ないのであるが、日本の法制（知的財産法に限らない）や税制は、日本で「知的財産」を財務的に管理するにふさわしいものであろうか。

例えば、グローバル企業の収益源である「株式」についていえば、2009年度税制改正によって、「外国子会社配当益金不算入制度」が導入されている^{20 21}。これに対して、「知的財産」のロイヤルティには同様の制度がないのであるから、グローバル企業がロイヤルティによるグローバルヘッドクォーターへの収益還元に躊躇を覚えてもやむを得ないように思われる。イノベティブ（innovative）であり続けるために資金を必要とするグローバル企業において、自らの「ものづくり」で得た「知的財産」が収益還元に貢献できないのは、不思議に思える²²。また、「知的財産」を効率的に管理する手法としての知的財産信託²³も、日本国内ではコストが高すぎてあまり用いられていないように思われる。これらの点を更に検討し、別の機会を待ちたい。

本稿をまとめるにあたり、いつもながら、手塚崇史弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）のお手を煩わせた。また、中山信弘東大名誉教授（西村あさひ法律事務所顧問）、仲谷栄一郎弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）をはじめ、多くの企業の知的財産部の方々、弁護士、弁理士、税理士の先生方にご指導をいただいている。深謝申し上げます。

〈脚 注〉

¹「グローバル企業」の定義については、もちろん議論がある。例えば、パンカジ・ゲマワット著、望月衛訳「コークの味は国ごとに違うべきか？」22頁以下（文藝春秋・2009）参照。ここでは、「複数の国に跨ってビジネスをおこなう企業」という程度にご理解いただきたい。

²「ブランド」の定義についても、議論がある。例えば、デイビッド・A・アーカー著、陶山計介ほか訳「ブランド・エクイティ戦略－競争優位をつくりだす名前、シンボル、スローガン」9頁（ダイヤモンド社・1994）などを参照。ここでは、「需要者が企業に対して抱くイメージ」という程度にご理解いただきたい。

³なお、「他人による情報の不当な利用の排除」という知的財産法の趣旨からすれば、「知的財産」には、さまざまな情報が含まれる。例えば、中山信弘「特許法」7頁（弘文堂・2010）は、「知的な創作ではなくとも、それなりに投資をし、しかもその情報が極めて模倣されやすく、かつ保護法がなければその分野の産業が成り立たないような事情があれば、知的財産法の中に含めて保護することも可能である」と述べて、そのようなものの代表例として「データ・ベース」を挙げている。

⁴例えば、前掲中山「特許法」12頁参照。

⁵日本国特許法第66条第1項、第68条本文、日本国商標法第18条、第25条第1項本文参照。

⁶「知的財産」の収益性の観点を極限まで突き詰めたのは、いわゆる「パテント・トロール」である。「パテント・トロール」については、ヘンリー幸田著「米国特許法逐条解説（第5版）」277頁以下（発明協会・2009）に詳しい。

⁷以下の記述全般については、手塚崇史「Q & A 知的財産権取引の国際課税・国内課税」第4章（中央経済社・2010）を参照。そもそも本稿は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の仲谷弁護士及び手塚弁護士との議論が端緒になっている。

⁸ 国際課税と知的財産については、日本知的財産協会知的財産マネジメント第2委員会第3小委員会「グローバルな知的財産取引に伴う税務への対応」知財管理58巻8号が秀逸である。

⁹ 金子宏「租税法〔第16版〕」459頁(弘文堂・2011)参照。

¹⁰ 前掲手塚「Q & A 知的財産権取引の国際課税・国内課税」244頁参照。

¹¹ http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_33753_1915490_1_1_1_1,00.html

¹² Chapter VI: Special Considerations for Intangible Property

¹³ 訳は、本庄資編著「移転価格税制執行の理論と実務」730頁(大蔵財務協会・2010)[飯守一文執筆]による。

¹⁴ 財務的観点からの戦略という意味では、日本の企業は、特に②ブランドに関する知的財産への評価がまだ低いように思われる。例えば、経済産業省経済産業政策局産業組織課「ブランド価値評価研究会報告書」<http://www.meti.go.jp/report/data/g20624aj.html>を参照。

¹⁵ 技術に関する知的財産において、特に管理や特定が難しいのは、技術ノウハウである。逆にいえば、企業による管理や特定が難しいがゆえに、技術ノウハウは、移転価格税制上も(特にその帰属が)問題となりやすい。

¹⁶ 但し、税務上のリスクだけを見れば、①技術に関する知的財産と②ブランドに関する知的財産とを明確に区別する必要はなく、「知的財産に対するロイヤルティ」であることが明らかになれば足りるという考え方もありうる。

¹⁷ 神田秀樹「会社法〔第13版〕」62頁(弘文堂・2011)参照。

¹⁸ 江頭憲治郎「株式会社法〔第3版〕」133頁(有斐閣・2009)、相澤哲＝岩崎友彦「株式(総則・株主名簿・株式の譲渡等)」商事法務No.1739 35頁参照。

¹⁹ 財務的観点とは別に、日本企業の「知的財産(権)」管理は、より戦略的であるべきように思われる。例えば、マーク・ブラキシル＝ラルフ・エッカート著、村井章子訳「インビジブル・エッジ」(文藝春秋、2010年)などを参照。

²⁰ 前掲「租税法〔第16版〕」444頁によれば、「外国子会社配当益金不算入制度」は、「外国子会社の所得をできるだけわが国の親会社に配当させ、有効に利用させたいという産業政策的考慮に由来する」ものである。

²¹ なお、「外国子会社配当益金不算入制度」が導入された際には、「反射として、日本当局による知的財産への移転価格課税の執行が厳しくなる」との議論があったようである。

²² なお、前掲「租税法〔第16版〕」445頁は、「外国子会社配当益金不算入制度」に関連して国際税務のハーモナイゼーションの重要性を述べており、「知的財産」のロイヤルティに同様の制度を導入することが容易でないことは理解できる。

²³ 知的財産信託の有用性については、例えば、経済産業省知的財産政策室「知財信託の現状(概要)」http://www.meti.go.jp/policy/ip_trust/pdf/2007outline.pdfを参照。



意匠審査基準の改訂

弁理士 土生 真之

1. 意匠審査基準の改訂

産業構造審議会の意匠審査基準ワーキンググループの審議結果を受けて、意匠審査基準の改訂が予定されている。本稿執筆時の段階ではパブリックコメントを募集しており、7月中旬に公表、その後速やかに適用が開始される予定である。

主な改訂内容は、①部分意匠の図面提出要件の緩和、②意匠法第2条第1項により保護される表示画像の保護要件の明確化、③変化する画面デザインの一意匠の要件緩和である。

2. 部分意匠の図面提出要件の緩和

意匠の出願においては、原則として六面図の提出が必要であるが、これは部分意匠の場合も同様であり、部分意匠以外の破線部しか表れない図面についても提出が必要であった。しかし、審査基準の改訂により、意匠の特定に影響がない図の省略が可能となる。具体的には、下記の場合が図面を省略できる場合として追加される。

①意匠法第2条第2項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示される画像についてのみ意匠登録を受けようとする部分意匠の出願の場合において、画像図以外の意匠に係る物品を表す一組の図面又は一部の図を省略した場合

なお、画像図のみの提出が認められるのは、物品の操作画面が他の表示機器に表示される場合である。例えば、DVDプレイヤーの操作画面がテレビに表示される場合である。機器本体に操作画面が表示される場合には、その機器全体を特定できる図面が依然必要である。

②物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であって、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる図のうち、以下のaからcのいずれかに該当する図を省略した場合

- a 正面図又は背面図のいずれか一方
- b 左側面図又は右側面図のいずれか一方
- c 平面図又は底面図のいずれか一方

3. 意匠法第2条第1項により保護される表示画像の保護要件の明確化

平成18年に改正された意匠法第2条第2項により、操作画面が意匠法の保護対象に追加されるようになったが、時計の時刻表示部のような物品の機能を発揮する表示画面は、法改正前から第2条第1項により意匠として認められていた。しかし、第2条第1項に基づいて認められている表示画像については、意匠審査基準中にその取扱いが明示されていなかった。そこで、今回の改訂により、下記2つの要件が明示され、意匠法第2条第1項により保護される画面デザインの保護要件が審査基準上明確化されることになる。

①その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること

「物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像」には、デジタルカメラの水平状態を示す水準器表示のように付随的な機能を果たすための画像も含まれるが、壁紙画像のような装飾目的の画像は含まれない。

②その物品にあらかじめ記録された画像であること

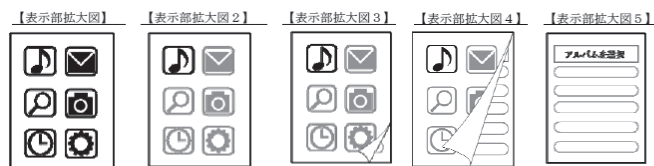
物品から独立して創作され、販売されるビジネスソフトやゲームソフト等、インストールすることで表示される画像については、プリインストールされたものであっても、意匠を構成しないものとして扱われる。

4. 変化する画面デザインの一意匠の要件緩和

複数の画像を含んだ意匠は、物品の同一機能のための画像であり、かつ、形態的な関連性があるものと認められる場合は、一意匠として認められる。今回の改訂においては、文言自体は従来と大きく変わるものではないが、「形態的な関連性」の扱いが緩和される。例えば、従来は認められなかった下記の複数の画像が一意匠として認められることになる。その他の具体例については、改訂案¹を参照されたい。

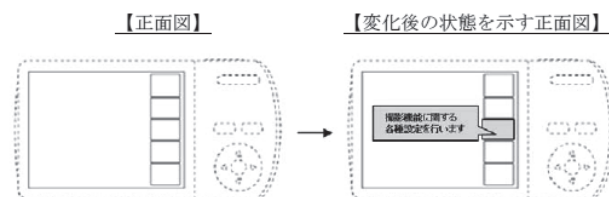
①画像又は図形等自体の漸次的な変化

遷移前の画像の一部を残しつつ新たな画像が漸次的に現れ、最終的に新たな画像に遷移するもの。変化の最初と最後では図形等の形態が異なるものの、その変化途中の画像の開示によって、当該図形等が漸次的に変化すると認められるもの。



②追加的な図形等の展開

操作に連動して、画像内に新たな図形等が出現又は消失するもの。(例えば、プルダウンメニュー、サブメニュー、サブウィンドウの展開、アイコン等に関連したポップアップ表示の現出又は消失。)



〈脚 注〉

¹意匠審査基準改訂案 http://www.jpo.go.jp/iken/isho_sinsa_kaitei.htm

標準化と特許

-規格特許の権利行使が制約を受けた事案-

弁護士 市橋 智峰
監修 弁理士 加藤 真司

1 はじめに

中国で規格（技術標準）に絡む興味深い判決があった（河北省高级人民法院 2011 年 3 月 21 日）。対象となった特許は業界の規格に採用された特許であった。原審は特許権侵害を認め、原告の請求する差止請求及び損害賠償請求を認容したが、控訴審は、当該特許が規格（技術標準）に採用されたものであることから、実施許諾を擬制し、その上で、通常よりも低額な使用料（実施料）の請求のみを認めた。

標準化と特許に関する法制度及び立法の状況について、現在の中国は極めて曖昧な状態にある。そうした中で、本件控訴審判決は、特許権者に対して不利な形での明確な判断が下されていることには注意を要するであろう。

以下、事案及び判決の概要を追いながら、関連法規及び問題点を整理して紹介する。

2 事件の概要と判決

(1) 事案の概要

原告甲は、建設技術に関する本件特許の権利者である。被告乙は、下請業者丙との間で契約を締結し、建設工事を行わせた。当該契約における乙の丙に対する施行要求は、C L 工法（壁建築工法的一种）に関し湖北省建設庁が発布した「図面集」及び「設計規程」に沿うものであった。そして、これら「図面集」及び「設計規程」には、C L 工法は甲が研究開発し、甲が知的財産権を有する旨及び、本規程の内容は他者の特許に関わる可能性がある旨等が記載されていた。

(2) 原審¹

原審は、C L 工法に関する「図面集」及び「設計規程」は地方標準に該当し、この標準に係る技術は有償で使用される技術であり、特許権者の許諾なく使用することはできないと認定した。

また、原審は、乙は丙に対して当該標準に沿う施行を要求しており、「図面集」及び「設計規程」には他者の知的財産権に関わる可能性がある旨が記載されているのであるから、乙は権利侵害の責を免れないとした²。

そして、原審は、差止及び損害賠償（80 万人民币）を認容した。

(3) 控訴審³

原審判決を受けて、被告乙は控訴した。乙の控訴理由

の一つは、建築法の規程により乙は当該工程図面に従って施行を行わなければならなかったのであるからやむを得ない使用であり、権利侵害とはならないというものであった。

控訴審は、次の最高人民法院の書簡に基づいて判断した。

「書簡」⁴ [2008] 民三他字第 4 号

現在、我が国の標準制定機関が、標準中の特許情報の公開及び使用の制度を未だ確立していないという実情に鑑みて、特許権者が標準の制定に参加し、又は特許権者の同意を得て、特許が国、業界、又は地方の標準に採用されたときは、特許権者は、他人に、標準を実施すると同時に特許を実施することを許可したものとみなし、他人の実施行為は特許法第 11 条に規定する特許権侵害行為には該当しない。特許権者は実施者に対して一定の使用料を請求することができる。但し、支払額は通常の使用許諾料よりも明らかに低いものでなければならず、特許権者が使用料の権利放棄を承諾する場合はそれに従って処理する。

2008 年 7 月 8 日

控訴審は、河北省建設庁が批准した前記「図面集」の編集に甲が参加していたこと、及び当該「図面集」は建設工程についての湖北省における地方標準であることを認定した（甲は、これらの点について争っていない）。

その上で、控訴審は、上記「書簡」では、特許権者が標準の制定に参加し、（地方の）標準に採用されたときは、特許権者は、他人に、特許を実施することを許可したものとみなすとされているところ、甲は地方標準の制定に参加していたのであるから、他人の実施を許諾していたものであり、乙の行為は特許権侵害行為には該当しないとした。

そして、同「書簡」によれば、特許権者は実施者に対して使用料を請求することができるが、通常の使用許諾料よりも明らかに低いものでなければならぬとした上で、使用料を 10 万人民币とした。

3 関連法規の検討

(1) 国家標準に関する規定（草案）

現在のところ、規格（技術標準）に採用された特許の取扱については、種々の議論がなされ、関連法規の制定

も準備されている。例えば、「国家標準に係る特許の処置規則」（以下、「処置規則」）や「特許に係る国家標準制改定の管理規定（以下、「管理規定」）がそうである。しかし、いずれも、現時点では意見募集稿や草案が公表されたのみで、まだ制定・公布には至っていない。

「処置規則」及び「管理規定」においては、標準の制定にあたって、

- （i）関連する特許が見つかった場合に特許権者に対してステートメントを求め、無償での又は合理的かつ非差別的なライセンスに同意しない場合、当該特許は標準から除外する
 - （ii）標準化に参加する者が特許情報を公表しなかった場合には、無償の許諾を擬制する
- 等の運用を行うことが規定されている。

ところで、合理的かつ非差別的（reasonable and non-discriminatory、いわゆる RAND）ライセンスについては、「合理的（reasonable）」とは、字義以上の意味が与えられたり、通常よりも低額という意味付けがなされたりすることがないのが一般である。しかし、「処置規則」及び「管理規定」では（意見募集稿ないし草案の段階ではあるが）“通常よりも明らかに低い使用料”と規定されている。中国で RAND 条件について紛争が生じた場合は、そういうものとして扱われる可能性が高い。

中国では、技術標準については、①国家標準、②業界標準、③地方標準、④企業標準の4つに分類される。前述の「処置規則」及び「管理規定」は、①国家標準に関するものであり、他方、国家標準以外の②③④に直接に適用されるものではない⁵。ただし、国家標準は、全国規模で標準化の必要のある場合を対象とするものであり、その重要性は最も大きい。

（2）最高人民法院の司法解釈

2010年1月1日に、「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題についての解釈」（以下、「司法解釈」）が施行されているが、実は、意見募集稿の段階では、特許権者の同意を得て標準（国家標準に限定しない）が制定されたが、標準において当該特許が開示されていない場合、実施許諾を擬制する旨の規定が設けられていた（意見募集稿20条）⁶。しかし、2009年12月28日に公布された現行の「司法解釈」では、この条項は姿を消していた。意見募集稿では、標準化に参加した者が特許を開示しない場合に限って実施許諾を擬制していたが、これは採用されなかった。そして、現状は、上述の「書簡」のとおりであり、特許権者が標準化に参加したことをもって実施許諾の擬制を導く。

4 おわりに

以上のとおり、中国では、標準化に関して「処置規則」、「管理規定」そして「司法解釈」の制定が準備されてきたが、いずれも制定に至っていない。しかし、非常に分かりにくい（気が付きにくい）のであるが、前述の「書簡」が存在する。そして、これが現時点では、標準化に関する特許権行使の制約を明定した唯一の法規（またはそれと同等のもの）であると思われる。そして、「書簡」は、標準化に参加した者の特許は、（通常よりも明らかに低額な使用料での）実施許諾を擬制する。すなわち、特許権侵害は否定され、よって差止は認められない⁷。本件は、この「書簡」が適用されて判断されたものであり、技術標準に携わる企業にとっては注目に値する事案であると思われる。

〈脚 注〉

¹ 河北省石家荘市中級人民法院(2009)石民五初字第00163号。

² 甲は、丙に対する請求をしていない。

³ 河北省高級人民法院(2011)冀民三終字第15号

⁴ 正式名称を原文で記しておく、「最高人民法院關於朝陽興諾公司按照建設部頒發的行業標準《合載體夯樁設計規程》設計、施工而實施准中專利的行為是否構成侵犯專利權問題的函」である。これは、特定の事件について下級法院（本書簡は、遼寧省高級人民法院）からなされた質問・照会に対して最高人民法院が回答したものである。このように、個別の事件においても、下級法院が上級法院に指示・指導を仰ぎ、上級法院がそれに応える制度が設けられている点も中国の裁判制度の特徴の一つである。

⁵ ただし裁判規範としてその考え方がその他の標準（②③④）に準用されることもあり得るし、また、「処置規則」及び「管理規定」が制定された後に、その内容に倣った地方法規等が制定される可能性もある。その意味で「処置規則」及び「管理規定」の重要性は国家標準との関係のみに留まらないとも言える。

⁶ また、ライセンス条件が開示されていれば、それに従うことを原則とする（不合理な場合は、裁判所が調整する）旨も規定されていた。

⁷ なお、本稿では紙数の関係で十分に言及できないが、中国では差止請求に謙抑的な側面が見受けられる点には留意が必要であろう。現行特許法で強制実施権が拡充されていること（48条）、特許権侵害が肯定されながらも公共の利益の観点から差止請求が否定された裁判例（富士化水事件判決）があること等がそうした側面を示している。

中国におけるライセンスと営業秘密保護 -中国新幹線を素材として-

弁護士 市橋 智峰
監修 弁理士 加藤 真司

1. 発端と背景

中国で6月30日、北京と上海を結ぶ高速鉄道が開業した¹。中国英字誌「CHINA DAILY」が伝えるところによれば、中国鉄道省は高速鉄道関連の技術についてPCTに基づく国際出願を行った。21件が出願され、米国、ブラジル、欧州、ロシア及び日本を含む各国での特許取得を目指すということである。連日、この問題が日本では大きく採り上げられ、同時に波紋を呼んでいる。中国新幹線は、日・独の企業の技術供与を受けて製造・運行しているものである。また、供与技術は中国国内での利用に限られ、輸出はしないとの契約があったという報道もなされている。それに対して、中国は、中国新幹線は独自技術に基づくものであると主張し²、特許出願を行い、また、新幹線の輸出を目指している。これはいったい何事か、というのが（少なくとも当初の）報道の論調である。

本件の事実関係の詳細は不明であり、個別の事案の是非を論評することを本稿は意図していない。他方で、中国企業への技術供与により技術が漏えい・拡散する事例は後を絶たず、その種の問題の発生は中国において一定の不偏性を有しているように思われる。そこで、本稿では、次の設例を想定した上で、関連する中国の法制度を紹介することとしたい。

■ 設例

日本企業A社が中国企業B社に装置の製造技術を供与した。契約では製造技術は秘密とし、また装置を外国に販売しないこととされた。B社は関連する技術を独自技術であるとし、関連技術を用いた装置を外国に販売し、また、特許出願を行った。

本稿の目的は中国法の検討にある。そこで、以下では、準拠法の問題は措くこととし、中国法の適用を前提とする³。

なお、本稿においては、法規の名称等の原文の表記を「」で示すことにする。

2. 契約による制限

契約により当該技術について秘密とし保持させたり、その利用方法についての制約を課したりすることが原則可能であることは当然である。「契約法」[合同法]は、

「技術移転契約」[技术转让合同]に一節を割いており（同法第三節）、技術秘密の使用範囲を契約で制限できること（同法343条）、約定の範囲を超えた技術秘密の使用や秘密保持義務の違反について、違約責任を負うこと（同法351条）について明文の規定を有している。

供与技術の秘密保持については、まずは契約によるべきことになる。

3. 不正競争防止法等

中国でも営業秘密は「不正競争防止法」[反不正当竞争法]（以下、「不競法」）により保護を受け得る⁴。また、営業秘密侵害について特に定めた規定として、国家工商行政管理局（以下、「工商局」）の制定に係る「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」[关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定]（以下、「営業秘密若干規定」）がある。さらに、裁判規範として最高人民法院の制定に係る「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」[关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释]（以下、「不競法解釈」）が存在する。中国において営業秘密保護に関する法規は整備されているといえるが、複数の法規が併存し、また法規相互間で細部が齟齬するようにみえる部分もあり、分かり難い側面があることは否めない。

表1 営業秘密保護の関連法規

名称	制定	内容
不競法	全人代	日本の不競法に対応。基本法規。
営業秘密若干規定	工商局	営業秘密に特化。比較的詳しい。
不競法解釈	最高人民法院	営業秘密部分も詳しく内容的に重要。

合法的に入手された営業秘密は、契約に違反して開示・使用等することが営業秘密の侵害となる（この点、不競法10条3号が明記している）。したがって、不競法による保護を受けるためにも、秘密保持を契約により定めておくことは必要である。

営業秘密侵害行為に対する民事上の救済は、差止請求及び損害賠償請求である。差止請求は、工商局に申し立てる行政取締によっても実現可能である⁵。損害賠償請求を求める場合は、民事裁判による必要がある（行政取締では、違反者に対する制裁として20万元以下の過料

が科され得る)。損害額の算定方法については、不競法解釈 17 条が規定を設けている。ポイントは、営業秘密侵害行為については、特許権侵害の損害賠償額の算定方法（表 2 参照）が参照されることであり、これによって損害賠償額は高額になり得る。実際、営業秘密侵害が問題となった掘削用刃先事件では、一審で 1070 万人民币の損害賠償額が認容され、二審では 1700 万人民币で和解している。このように、民事裁判にも相応の実効性は認められ得る。

表 2 損害額の算定方法

①	権利者の実損害額
②	侵害者の得た利益
③	使用許諾料の数倍（2～3 倍）
④	100 万人民币元以下での法院の裁量

4 契約による制限－再論－

契約により技術秘密の使用範囲を契約で制限できることが明文で定められていること（契約法 343 条）は既述した⁶。同条については、「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」[关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释]（以下、「技術契約紛争解釈」）において補足説明されている。技術契約紛争解釈 28 条は、契約法 343 条の「技術秘密の使用範囲」について、使用の期間、地域、方法及び技術秘密にアクセスする人員等を含むとしている。このように、技術秘密の使用について地域や方法を制限してよいことが明記されていることから、輸出禁止といった制限も原則許容され得るようにも思われる。しかし、この問題は、独占禁止法的規制も同時に絡み得る。この点、項を改めて論じる。

5 独禁法的規制

契約法 329 条は、違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる契約は無効であると規定する。文言は一般的・抽象的であるが、技術契約紛争解釈 10 条が種々の例示をして補足説明している。設例との関係では、技術契約紛争解釈 10 条 3 号が、契約技術を合理的な方法により充分に実施することを妨げること（製品・サービスの数量、種類、価格、販売ルート、輸出市場を明らかに不合理に制限することを含む）は、「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる」ことに該当するとしている。違法・無効とされるのは、「明らかに不合理な制限」である場合であるが、販路・輸出の制限が違法・無効とされる可能性は残る⁷。

上では、契約法（及び関連司法解釈）という基本的な法律を検討したが、日本企業が中国企業に対して契約により技術移転をする場合は、中国側の技術の輸入に当たり、一般に「技術輸出入管理条例」[技术进出口管理条例]の適用を受ける。中国では技術ライセンスに関しては、一般にライセンサー側への制約が強いが、技術輸出入管理条例では、それが一層強化されている（もちろん、中国企業保護がその理由である）。技術輸出入管理条例 29 条は、技術輸入契約において禁止される制限の種類を列挙している。そして同条 7 号は、輸入技術を利用して製造した製品の輸出販路の不合理な制限を挙げる。すなわち、輸出制限は、それが「不合理」であれば、違法・無効とされることになる⁸。

ところで、中国では 2008 年 8 月 1 日に独占禁止法[反垄断法]が施行されている。輸出禁止といった販路制限については、現時点では、独占禁止法それ自体との関係では、独占禁止法上の支配的地位の濫用（同法第 3 章）の問題となるものと考えられる⁹。

なお、独禁法違反のペナルティにも注意が必要である。支配的地位濫用が認められると、違法行為の停止に加えて、違法所得没収、そして併せて前年度売上の 1% から 10% の範囲での過料が科されることが規定されており（例えば、独占禁止法 47 条）、金銭的ペナルティは高額になり得る。（輸出禁止等の）契約違反を主張して争うに際しては、こうした返り討ちのリスクについても検討しておくべきであろう。

6 グラントバックについて

契約の問題は措くこととし、設例の特許出願について検討する。ここでは、供与技術が改良された場合の取扱いの問題を考える。技術移転契約においては、供与技術の改良を制限したり、改良技術の使用を制限したりすることはできない（契約法 329 条、技術契約紛争解釈 10 条 1 号、技術輸出入管理条例 29 条 3 号）。しかし、改良技術について全く対処しなければ、周辺特許を固められて、その結果、庇を貸して母屋を取られる事態も生じ得る。そこで、技術供与においてはグラントバックやアサインバックが検討されることになる¹⁰。改良技術の取扱いについては、契約で定めることが可能である（契約法 354 条）。しかし、全く自由に取り決められるということではない。アサインバックは違法とされる虞が大きい（アサインバックは一般に改良技術の使用制限に通じることからも、上述の法規に違反すると考えられる）。グラントバックは原則として違法ではない。しかし、技術契約紛争解釈 10 条 1 号は改良技術の無償のライセンスを明文で禁止しているので、契約書において表現には注意した方がよい¹¹。

7 特許法に基づく対応

(1) 情報提供か、無効審判請求か

供与技術に対する改良技術が特許出願された場合には、その特許出願の権利化を阻止する手段として情報提供制度があり（特許法実施細則〔専利法実施細則〕48条）、特許出願が権利化された後には無効審判を請求することができる（特許法〔専利法〕45条）。ややもすると、特許権の成立後に無効とするのは大変なのでその前に情報提供によって権利化を阻止したい、ないしは供与技術の盗用は許さないという感情論に任せて一刻も早く情報提供すべき、と考えがちであるが、ここでは戦略的な検討が求められる。その理由は、中国の訂正制度（特許成立後に特許請求の範囲の内容を変更する制度）にある。

特許権者は、無効審判の過程で特許請求の範囲を訂正できるが（特許法実施細則 69 条）、訂正の手続では、原則として、明細書に記載された事項を自由に請求項に追加することはできず、請求項の削除、合併、請求項中の一部の技術案の削除しかできない（特許審査指南〔専利審査指南〕第四部第三章 4.6.2）。これに対して、出願段階の補正の手続では、もとの明細書及び特許請求の範囲記載の範囲を超えない限り、明細書に記載された事項を自由に請求項に追加して、保護範囲を限縮することができる¹²（特許法 33 条）。

表 3

手続	制限
補正	・ もとの明細書等に記載の範囲内 ・ 拒絶理由通知応答時には拒絶理由に対する補正に限る
訂正	・ 請求項の主題の変更禁止 ・ 保護範囲の拡大禁止 ・ もとの明細書等に記載の範囲内 ・ 原則として特許請求の範囲にない技術的特徴の追加禁止

従って、情報提供として公知資料を提供して審査段階にチャレンジをするならば、出願人は、自由度が比較的大きい補正の手続によって、公知資料の回避を試みることが可能になる。一方、その公知資料を知らないまま比較的大きい範囲の特許が成立した後に、その公知資料で無効審判を請求すれば、特許権者は、自由度が比較的小さい訂正の手続によってしか、その公知資料を回避する術がなくなる。そして、回避できなければ、特許は無効になる。

また、中国に限ったことではないが、情報提供制度においては、情報提供者は、情報を提供するまでしか関与できず、提供した情報に基づいてどのような審査結果を導くかは、完全に審査官に委ねられる。これに対して、無効審判では、（一般的には）口頭審理等を経て、十分に自らの主張を審判官に伝えることができる。

情報提供によって公知資料を提供してもなお特許が成立した場合に、同じ公知資料で再度無効審判を請求することは、制度上は可能である。しかし、審査段階で克服したと認定された公知資料によって、特許成立後に特許が無効であると判断することは、審査段階における審査官の判断を誤りと認めることになり、審査段階で考慮しなかった公知資料で無効と判断する場合と比較すると、無効と結論するハードルが（事実上の問題として）高くなると考えられる。

以上の理由から、情報提供を行うについては、慎重な検討が必要である。

(2) 公然実施に基づく無効請求

第三次特許法改正により、絶対新規性が採用され、外国で公然実施された発明も特許を受けることができなくなった（特許法 22 条 2 項、5 項）。供与技術がすでに日本で公然と実施されている技術であれば、それを公知例として、無効審判を請求できる。

しかしながら、出願前の公然実施を理由として無効審判を請求する際には、特許に係る発明と同一の発明が出願前に公然と実施されていたことを立証しなければならず、その立証が困難である場合が多いことには注意を要する。特に、ある型番の製品がある時期に公然と実施されていたことを証明できたとしても、その製品の具体的な内容（構造、機能）を証明できないケースが多い。

(3) 冒認出願の場合

仮に B 社が供与技術をそのまま特許出願した場合に、冒認出願ということになる。冒認出願に対して、技術供与をした A 社にはどのような対抗手段が取れるであろうか。

この点、日本では、冒認出願は無効理由とされており（日本特許法 123 条 1 項 6 号）、また、平成 23 年法改正によって、冒認出願をされた真の権利者は、（特許査定の前を問わず）権利の移転（返還）を請求できることとなった（同法（平成 23 年改正法）74 条 1 項）。

中国では、冒認出願は、無効理由を定める特許法実施細則 65 条 2 項において、無効理由として挙げられて

いない。しかし、真の権利者は、民事訴訟を提起して、特許権ないしは特許出願権の移転（返還）を請求することは認められており、そうした裁判例は少なくない。

（４）先使用权

従前から有していた技術について他者に特許を取られた場合、先使用权も問題になろう。

中国にも先使用权の制度はある（特許法〔専利法〕69条2号）。これによって自身の実施が認められるという限度での保護は受け得る可能性はあるが、立証の困難といった問題を別にしても、中国の先使用权については、さらに以下の点に注意を要する。

第一に、実施可能な規模は既存の生産設備等で達成できる範囲に限定され、将来の規模拡大は自由ではないということである。

第二に、特許出願日前の生産（準備）とは、中国のそれを指すので、中国内での生産（準備）がない場合には、先使用权の要件を満たさないことである。

こうしたことから、先使用权によっては十分な保護が得られない可能性が高いことに留意が必要である。

8 結語

技術供与に伴う技術流出のリスクは不可避とも言えるが、中国ではそのリスクがとりわけ大きい。また、外国企業による中国企業に対しての権利行使には事実上のものも含めて障害は少なくないが、法制度自体にもそうした側面がある。こうした点は従前から危惧されていた点ではあるが、今後は市場における中国企業との競争が一層熾烈となる中で、技術移転においては、そうした中国の法制度を理解した上での対応が不可欠である。

〈脚 注〉

¹筆者も中国在住時には上海と蘇州、杭州、南京等を結ぶ新幹線を度々利用した。当時は「動車(Dongche)と呼ばれ、Dで始まる列車番号(例えば、D408のように)が与えられていた。在来線と同じ線路を走行し、走行速度は時速200km程度であったと思う。秋田新幹線のような印象を受けた。幅広の専用線走る新しい新幹線は、高速鉄道を意味する「高鉄(Gaotie)」と呼ばれ、Gで始まる列車番号が与えられているようである。なお、「新幹線(Xingnaxian)」は中国でも通じる言葉である(発音もよく似ている)。

²中国には、基礎となる技術を改良した改良技術について、それを「独自技術」として、その独自技術は基礎となる技術についての制約を受けない(基礎となる技術に係る特許権の侵害とはならないし、基礎となる供与技術についての利用範囲、輸出禁止等の制限も受けない)と誤解ないし曲解する者が、技術者、経営者、関係当局の役人、ひいては弁護士等の法律実務家の中にも少なからずいる。今回の一件もそうした背景と無関係ではないかもしれない。

³イセンス契約の準拠法は当事者が合意により選択することができる(「涉外民事関係法律適用法」[涉外民事関係法律適用法]49条)。ただし、強行法規を当事者の合意で排除できるものではない。例えば、独占禁止法はそうであるし、後述の技術輸出入管理条例も強行法規性を有すると一般に理解されている。

⁴保護を受けるために、秘密管理性、有用性、非公知性といった要件が要求されることは、日本法の場合と同様である。

⁵なお、本稿では、刑事手続の説明は割愛する。

⁶ただし、同条ただし書きは、「ただし、技術の競争及び技術の発展を制限してはならない」とも規定している。

⁷日本では、知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針において、ライセンス契約で輸出禁止を定めることは、原則として不公正な取引方法には該当しないとされている。

⁸「明らかに」が要求されていないことが技術契約紛争解釈と相違する。

⁹独占禁止法施行後、日本でいうところのガイドラインが幾つか制定されているが、知的財産の利用に関するものは未だ公布されていない。なお、本稿ではその内容に立ち入らないが、独占禁止法ないしガイドラインには、支配的地位の認定基準や制限の正当理由の判断基準等の重要な規定が設けられている。

¹⁰一般に、グラントバックとは、ライセンサーが改良技術の実施許諾を受けること、アサインバックとは、ライセンサーに改良技術に関する(所有者としての)権利を帰属させること、を意味する。要するに、特許を前提とすれば、元の供与技術のライセンサーが、改良技術について特許実施権を得るのがグラントバック、特許を受ける権利を譲り受けるのがアサインバックである。

¹¹通常、グラントバックは、「無償で」とか「対価なしに」と書かれることが多い。これは、簡便のためにこうした表現がとられているに過ぎないとも考えられる(理論的には全ての債権債務の経済的価値を総合考慮した上で、そのバランスとしての「対価が定められているはずである」。しかし、無償であるとしてグラントバックが無効になるのを防止するためには、「無償」という表現は回避した方が無難である。

¹²但し、拒絶理由通知への応答時には拒絶理由に対する補正に限定される(特許法実施細則51条3項)。

特許法等の改正について

弁理士 伊藤 奈月

1. はじめに

平成23年5月31日に「特許法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、6月8日に法律第63号（以下、「改正法」とする。）として公布された。改正法では、近年のオープン・イノベーションの進展に対応するため、①ライセンス契約の保護強化、②共同研究等の発明者の適切な保護、③ユーザーの利便性向上、および④紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直しがなされた。本稿においては、特許法等の一部を改正する法律新旧対照条文¹、特許制度小委員会報告書²、意匠制度小委員会の資料³、および商標制度小委員会の資料⁴に基づいて、特許法を中心に主な改正点について概説する。

なお、改正法は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とされ、施行日は未定である。

2. ライセンス契約の保護強化(当然対抗制度の導入)

現行法では、通常実施権について登録対抗制度を採用しているため、通常実施権者は、特許庁に登録している場合にのみ、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができ、登録していない場合には、特許権の譲受人等から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。しかし、実務上は、登録の手間とコスト、および登録には特許権者の協力を必要とする等の理由から、通常実施権の登録は困難であった。

そこで、改正法においてはライセンス契約の保護強化を図るため、通常実施権の発生後にその特許権等を取得した者に対しても効力を有すると改正され（改正法99条）、当然対抗制度が導入された。

3. 共同研究・共同開発の成果の適切な保護(冒認出願に関する救済措置の整備)

共同出願（38条）違反や、いわゆる冒認出願（123条1項6号）の場合に、現行法の下で、真の権利者が採りうる手段としては、①無効審判請求、②損害賠償請求、③新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願、④出願人名義の変更・特許権の移転がある。しかし、特許権の取得という観点からは①および②は目的を達することができず、③については出願期間の制約⁵から難しい場合が多い。また、④については、真の権利者が自ら出願していたか否かにより移転請求が認められない可能性が

ある⁶。

そこで、改正法においては、特許が共同出願違反または冒認出願に係るものである場合に、特許を受ける権利を有する者が、特許権者に対して当該特許権の移転を請求できる制度（特許権の移転の特例）が導入された（改正法74条）。

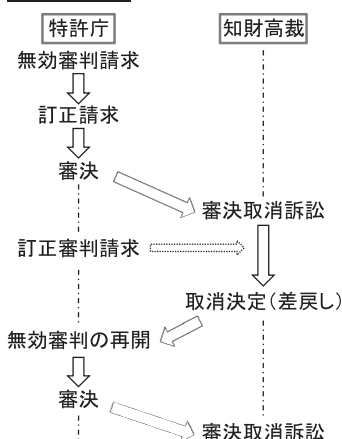
4. 紛争処理の迅速化・適正化

(1) 無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

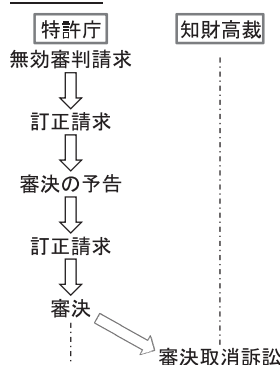
現行法では、無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について、訂正審判の請求を当該訴訟提起後90日の期間内に限る（126条2項ただし書き）とともに、特許権者に訂正の意思があるときには、裁判所は実体判断をせずに柔軟かつ迅速に事件を差し戻すことができるように規定されている（181条2項）。しかし、現行制度の下でも、いわゆる「キャッチボール現象⁷」は生じており、審理の遅延や無駄等が問題であると指摘されている。

そこで、改正法においては紛争処理の迅速化のため、新たな手続として、審決と同様の事項（審決の結論および理由を含む）を記載した「審決の予告」を行い（改正法164条の2第1項、第3項）、それに応じた訂正請求ができる手続を導入した上で（改正法164条の2第2項、134条の2第1項）、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することとした（改正法126条2項）。改正により、審判請求人に審判合議体の判断を踏まえた上での訂正の機会を確保した上で、「キャッチボール現象」を防ぐことができると考えられる。

現行制度



改正法



(2) 再審の訴え等における主張の制限

現行法の下では、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において当該訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定すれば、当該訴訟の確定判決が再審により取り消される可能性がある。これに対し、後の無効審判等の結果によって、損害賠償金を返還するといった事態が発生することは紛争の蒸し返しであり、特許権者の法的安定性が害されている等の指摘があった。

改正法においては、再審を制限して紛争の蒸し返しを防ぐ規定が設けられた。具体的には、特許権等の侵害訴訟または補償金請求訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決等が確定した場合には、当該訴訟の当事者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない、と規定された(改正法104条の4)。

(3) 審決の確定範囲

現行法では、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提として、一定の場合に特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱を認める旨の例外規定を置いている。

下表のとおり、審決の確定及び訂正の許否判断については、特許法に明文の規定がないため、裁判例で示された解釈に基づいた制度運用が行われているところ、事案によっては請求項ごとに扱うのか、一体不可分で扱うのか不明確になっている。また、無効審判における訂正請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなっている等の問題があった。

そこで、改正法では、無効審判、訂正審判、および訂正請求は請求項ごとに請求し、審決の確定の範囲が請求項ごとであることを明確に規定する一方(改正法126条3項、134条の2第2項、167条の2)、従属項については、被従属項と「一群の請求項」として一体

不可分に扱うことが規定された(改正法126条3項、134条の2第3項、167条の2)。

(4) 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

現行法では、煩雑な事態の発生を防止することを目的として、無効審判の確定審決の登録後は、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとされている(167条)。しかし、無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わり得る可能性が否定しきれないところ、第三者に対しても同一の事実および同一の証拠に基づいて、その特許の有効性について争う権利が制限されること(「無効審判の確定審決の第三者効」という。)は不合理であり、第三者の手続保証の問題がある等と指摘されていた。

そこで、改正法では、確定審決の効力を当事者及び参加人に限定し(改正法167条)、第三者が同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することを可能とした。

5. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し

現行法では、特許を受ける権利を有する者が特許出願前に当該発明を公表した場合、限定列挙された公表態様(試験、刊行物等発表、特許庁長官の指定を受けた主催者による学会・博覧会での発表)によって公知となった発明に対し、所定の手続を取れば、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱われている(30条)。しかし、近年の公表態様の多様化には対応できていない等の問題があった。

そこで、改正法では、特許を受ける権利を有する者の「行為に起因して」公知になった発明に対して新規性喪失の例外規定の適用を認めることとし(改正法30条2項)、公表態様や学会等の主催者が特許庁長官の指定を受けているか否かにかかわらず、特許権を取得しうることとされた。

6. 料金・手続の見直し

改正により、中小企業や大学などに対する特許料の減免期間が3年から10年に延長されるとともに、対象となる中小企業の範囲が拡大された(改正法109条1項)。

また、改正法においては、特許料の追納手続等について、期間徒過を救済する制度が導入された(改正法112条の2第1項)。正当な理由があるときであって、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後1年以内であれば特許料の追納手続が可能となる。なお、「正当な理

	無効審判		訂正審判
	有効性判断	訂正請求 訂正の許否判断	
判断の 単位	請求項ごと (第123条、第125条、第185条)	[審判請求対象請求項の減縮目的等の場合] 請求項ごと(最判、運用)	訂正の許否判断 一体不可分 (最判(傍論)、運用)
		[上記以外の場合] 一体不可分(運用)	
確定の 単位	審決の確定 請求項ごと (知財高決、運用)	訂正認容の確定	審決の確定 一体不可分 (最判(傍論)、運用)
		[審判請求対象請求項] 請求項ごと(知財高決、運用) [審判請求対象外請求項] 一体不可分(運用)	

(産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」より)

由」については、報告書において、「欧州等が採用する Due Care（相当な注意）の救済例を参考に、PLT⁸上の Due Care（相当な注意）に相当する主観的要件を導入すべきである。」とされている。

7. 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

現行法では、商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又は類似商標であって、その商標権に係る指定商品等又は類似する商品等に使用するものは、登録を受けることができない（商標法4条1項13号）。

権利を早期に取得できるようにするため、改正により当該規定が廃止された。

8. その他の知的財産権法における改正について

上述した特許法における主な改正点について、実用新案法・意匠法・商標法においてはどのように改正されたのかを、以下の表にまとめる。特に商標法において、特許法と同様の改正が行われていない点が多いことに注意が必要である。

	特許法	実用新案法	意匠法	商標法
当然対抗制度の導入	○ (特99条)	○ (実19条3項にて準用)	○ (意28条3項にて準用)	× (通常使用権の商標権に対する制約が、特許権の場合と比較してはるかに重いため)
冒認出願に関する救済措置の整備	○ (特74条)	○ (実17条の2)	○ (意26条の2)	× (特許のような問題が生じにくいいため)
審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止	○ (特126条2項)	× (訂正審判の制度が存在しない)	× (訂正審判の制度が存在しない)	× (訂正審判の制度が存在しない)
再審の制限	○ (特104条の4)	○ (実30条にて準用)	○ (意41条にて準用)	○ (商38条の2)
審決の確定範囲(請求項ごと)	○ (特167条の2)	○ (実41条にて準用)	× (一部無効の観念がない)	△ (指定商品等を単位とする(商43条の14、商55条の3))
無効審判の確定審決の第三者効の廃止	○ (特167条)	○ (実41条にて準用)	○ (意52条にて準用)	○ (商56条にて準用)
新規性喪失の例外規定の見直し	○ (特30条2項)	○ (実11条にて準用)	× (現行法でも「行為に起因」と規定)	△ (博覧会について、「特許庁長官の定める基準に適合するもの」に改正(商4条1項9号、商9条1項))
料金の減免と対象範囲の拡大	○ (特109条1項)	×	△ (第十一年から第二十年までの登録料を引き下げ(意42条1項2号))	×
期間徒過に対する救済制度の導入	○ (特112条の2第1項)	○ (実33条の2第1項)	○ (意44条の2第1項)	△ (更新登録申請(商21条1項)、防護標章の更新登録の出願(商65条の3)等の期間徒過救済の要件を緩和)

○：改正

△：一部改正または特許法とは別途改正

×：改正なし

〈脚注〉

¹ http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm

² 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutou/shingikai/sangyou_kouzou.htm

³ 産業構造審議会知的財産政策部会 意匠制度小委員会 第13回議事要旨および配付資料「特許法改正検討項目の意匠法への波及等について(案)」http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutou/shingikai/sangyou_kouzou.htm

⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会 商標制度小委員会 第24回議事要旨、ならびに配付資料「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」および「商標権消滅後1年間の他人の登録排除規定の見直しについて(案)」http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutou/shingikai/sangyou_kouzou.htm

⁵ 公開から6月以内に出願しなければ、新規性喪失の例外の規定(30条)の適用を受けることができず、特許を取得できない

⁶ 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁[生ゴミ処理装置事件]、東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁[ブラジャー事件]

⁷ 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復のこと。平成15年改正(現行制度への改正)前は、無効審判が特許庁に係属している場合を除いて訂正審判を請求することが可能だったため、現行制度下以上に審理の遅延・無駄が指摘されていた。

⁸ 特許法条約。ユーザーフレンドリーな手続の導入及び国際的な手続調和を目的とした国際条約であるが、日本は未加盟である。

一審手続の概要

弁護士 小林 英了

1 はじめに

当事務所のニュースレターでは、「知財入門」のタイトルで、主に特許・商標出願に関する記事を提供しておりますが、これに加え、本号から、知財紛争（訴訟、ライセンス等）の実務に関連する記事を連載することとなりました。当事務所に所属する弁護士が持ち回りで、知財紛争実務に役立つ知識をお届けする予定です。

今回は、1 回目ということで、知財訴訟とはどういうものなのか、特許権侵害訴訟を例にして、一審手続の流れを簡単にご紹介します。

2 一審手続の概要

一般の民事訴訟と異なり、特許権侵害訴訟の審理には技術的な知識が必要となるため、専門部が設けられている東京地裁と大阪地裁にのみ訴訟提起できることになっております（例えば横浜地裁に提訴した場合、東京地裁に移送されます）。東京地裁では、4つの知財専門部が設けられておりますが、受付順に事件が割り振られるため、原則として、原告が係属部を指定することはできません。

特許権侵害訴訟の審理は、まず、被告の製品等が特許権を侵害するか（侵害論）、特許権に無効理由があるかどうか（無効論）の審理を行います。その結果、被告が特許権を侵害しており、特許権に無効理由がないと判断されると、損害額の認定（損害論）の審理に移ります。

（1）侵害論・無効論

被告が訴状を受け取った後、1～2ヵ月の間に、公開の法廷で口頭弁論が開かれます。口頭弁論といっても、形式的な手続のみで、数分で終わる場合がほとんどです。その後の手続は、原則として、裁判長によって指定された主任裁判官の下で、非公開（会社の担当者は同席可）の弁論準備手続により行われます。この弁論準備手続では、双方が主張書面（準備書面）や証拠を提出し、また、当事者と裁判所とが率先して意見を交換することで、裁判の争点（例えば、特許請求の範囲のどの文言が問題となるのか、公知文献との相違点は何か）等を絞り込んでいきます。この弁論準備手続は、約1月半～2月の間隔で行われていきます。

多くの特許権侵害訴訟では、当事者が主張立証を尽くした後に、技術説明会が開かれます。この技術説明会では、学者・弁理士等の専門家（専門委員）と裁判官の前で、侵

害論・無効論に関する技術的な事項について説明が行われます。予め準備されたパワーポイント等の資料に基づき、プレゼンテーションが行われる場合が多いですが、実機を裁判所に持参してデモンストレーションを行う場合もあります。

技術説明会が終われば、裁判所は、被告製品が特許権を侵害しているか（あるいは、特許権が無効であるか）を判断することになります。民事訴訟では、審理を終結するために弁論準備手続を終結して口頭弁論を開く必要があるため、非侵害あるいは特許無効の心証を持った場合は、弁論準備手続を打ち切って口頭弁論を開き、そうでない場合は、裁判所が侵害の心証を開示して損害論に移ります（その前に、裁判所から和解を提案される場合もあります）。このため、（損害賠償の請求をしていない場合を除き）この段階で弁論準備手続が終了した場合は、原則として請求棄却となります。

（2）損害論

被告製品が特許権を侵害する（そして特許権に無効理由がない）と判断されると、損害額を審理する損害論に移ります。ここでは、裁判所によって選任された計算鑑定人（会計士）が、被告の会社へ赴いて、会計帳簿等を検討し、被侵害製品の販売等による被告の利益額を鑑定します。また、原告製品の利益額に基づいて損害額を算出する場合は、原告会社に計算鑑定人が赴き、同様に会計帳簿等を検討し、被告製品と競合する原告製品の利益額を鑑定します。この鑑定作業は、だいたい数ヶ月かかり、200～300万円程度の費用がかかります。

裁判所は、計算鑑定人によって算出された数字に基づき、特許の寄与度やマーケットシェア等の要素を考慮して、最終的な損害額を認定します。

3 おわりに

平成21年度の統計（判例タイムズ1324号52～60頁）によれば、知財訴訟の一審手続の平均審理期間は約12ヵ月（特許だと約14ヵ月）で、10年前に比べて1年程度短くなったとのことです。また、同統計によれば、判決に至ったケースでの原告勝訴率は約45%（特許権侵害訴訟では約30%）ですが、約半数のケースが和解で終了しており、これは一般民事事件の和解率よりも高く、裁判所が積極的に和解を勧めているものと考えられます。

商 商標の同一性、証明商標の使用主体 平成23年3月17日判決(知財高裁 H22(行ケ)第10359号)取消審決>>審決取消

1. 概要

本件は、右記登録商標が不使用取消審判により取り消されたため、その審決の取消しを求めた事件である。

争点は、登録商標と使用商標の同一性、及び、使用行為が商標権者又は使用権者によるものと言えるか否かであるが、裁判所は下記のように登録商標が商標権者及び使用権者により使用されていたと認定し、審決を取消した。

商標の同一性については、使用商標の上、中、下段の各記載はそれぞれが独立したものとしてもみることができるとした上で、下段の「JIL5501」については、必ずしも特定の観念を生ずるものではないところ、欧文字の「JIL」と算用数字である「5501」とからなるものであるから、「JIL」との独立した表示も抽出して認識されるところ、商標の同一性が認められた。

また、本件使用商標は、原告による評定又は認証がされた原告の規格に適合する照明器具であることを証する標章であって、原告の了承の下、原告に使用料を支払った上で、評定・認証を受けた事業者が作成し、照明器具に貼付して使用するものであるが、これについて判決は、原告が、各事業者を介して、照明器具に本件商標を

◆本件登録商標

JIL

◆本件使用商標



他

貼付して使用しているものということができるとして、商標権者による使用行為であると認めた。さらに、原告は、製造事業者から使用料の支払を受けた上で、本件使用商標を照明器具に貼付して使用することを認めているものであって、このようにして使用許可を得た製造事業者は、本件商標の使用についての通常使用権者ということができることも認定した。

2. 解説

証明商標の本質的機能は品質保証にあり、出所表示を主たる機能としない点において通常の商標とは異なる。証明商標は、通常の商標とは使用される態様も異なることが想定されるが、商標法は、2条3項の使用の定義規定において証明商標と通常の商標を特段区別していない。このため、条文上の使用行為を証明商標の商標権者（第三者認証機関）が直接に行わないことも想定され、本事件のような争点が生じ得る。

本事件においては、製造事業者が使用権者であると言えたため、商標権者自身による商標の使用行為と言えるか否かを論じる実益はあまりないが、侵害事件を考慮すれば、これは侵害主体と関係する問題となるため、本判決のように製造事業者による商品への貼付行為を証明商標の商標権者自身の使用行為と認定したことの意義は大きいと言える。（弁理士 土生 真之）

特 延長登録出願 平成23年4月28日判決(最高裁 H21(行ヒ)第326号 拒絶審決>>審決取消>>上告棄却

特許権者（被上诉人）は、「パシーフカプセル30mg」の医薬品につき、薬事法による製造販売の承認を受けたため、特許権の存続期間の延長登録出願をしたところ、拒絶査定を受けた。拒絶査定不服審判では、審査基準に従い、有効成分（塩酸モルヒネ）および効能・効果が同一である先行医薬品につき、薬事法による製造承認を受けていたとして、延長登録を認めなかった。

これに対し、審決取消訴訟を提起したところ、知財高裁は、先行処分の存在を理由として、特許法67条の3第1項1号の「政令で定める処分を受けることが必要であった」とはいえないこと、および、「政令で定める処分」の対象とは、成分、分量および構造によって特定された物であって有効成分に限定されないとして、審決を取り消した。

最高裁は、「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを理由として、

当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということとはできない」とした上で、「先行医薬品は、本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲に属しない」から、「特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないということとはできない」と判断した。そして、審決が違法であるとした知財高裁の結論自体は維持した。

本判決によって、有効成分および効能・効果が同一であって製法・剤型等が異なる後行医薬品について延長登録を否定してきた現行の審査基準が覆されたこととなる（特許庁HPによれば、現在改訂中とのことである）。また、先行医薬品が、延長登録出願に係る特許発明の技術的範囲に属する場合には、延長登録出願が否定されるのか（そもそも、どのような場合がこれに当てはまるのか）、今後の裁判例が待たれるところである。

（弁護士 小林 英了）

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。