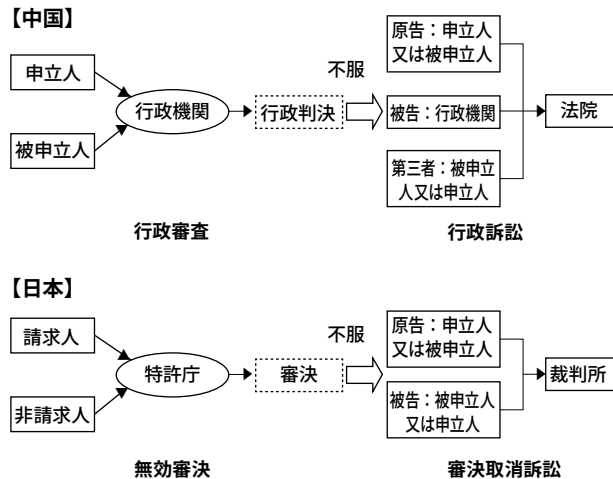


知的財産権保護のノウハウ

北京市大地法律事務所
パートナー弁護士 熊琳

図1



おける証拠についての規則が基準となる点に留意する必要があります。そのため、司法プロセスにおいても当該規則に基づいた証拠を十分に整えなければなりません。

③ 上記の準備状況に基いた特許無効宣告申立書、商標取消申立書等の法的文書の作成も重要です。

これらの準備は、専門的かつ複雑であるため、技術者、設計者及び法律の専門家が綿密に意思疎通を図ることが極めて肝要かと思われます。

Q 知的財産権侵害行為に対してどのような対応措置をとるべきか？

A 特許権及び商標権の侵害行為に対しては、行政救済及び司法救済の2種類の手段を講じることが可能です。

行政救済とは、日系企業が行政機関（知的財産権局、工商行政管理局、版權局）へ権利侵害者に対する行政処分を求めることを指します。権利侵害の事実が明らかの場合、行政救済は早くて効果的というメリットがあります。ただし、複雑なケースの場合、行政救済を求める方法には以下の欠点があります。

(1) 行政処分執行において権利侵害者が日系企業の特許無効宣告を申し立てるか、日系企業の商標取消を申し立てた場合、行政機関は行政処分を停止する可能性があります。この場合、裁判所が判決に基づいて法による処分を継続するか否かを決定するには、一般的に長い期間が必要とされます。

(2) 行政機関が行政処分の決定を下した後も、権利侵害者は当該決定に対して行政訴訟を提起する権利を有しており、その結果にも不確実性があります。

司法救済とは、直接権利侵害者に対して権利侵害訴訟を提起することを指します。権利侵害訴訟には、主に以

下の4つの点に留意する必要があります。

(1) 著しい地方保護主義を避けるため、被告所在地の裁判所に訴訟を提起することは避け、日系企業に有利な裁判所にて訴訟を提起することを十分に検討し選択すること。

(2) 権利侵害製品の特徴を分析し、なおかつ当該ケースに適用される法律を確定すること。

(3) 権利侵害商品を購入して公証する等、権利侵害の事実について証拠を取得すること。

(4) 会社が権利侵害により被った損失について評価すること。

Q 日系企業の製品が他社より権利侵害と告発された場合の対応は？

A ここで紹介するのは、日系企業がいかなる事前通告もなく、直接裁判所から召喚状を受領した事例です。

① 法定の答弁期間中（中国の法人は15日間、外国の法人は30日間）に、すべての応訴準備を完了させます。応訴の準備が遅れたり不十分である場合、日系企業の抗弁に影響を及ぼしかねません。このように権利侵害として告発を受けた場合に備えて、適切な対応の取れる高い専門的知識及び経験を備えている弁護士、代理人等と協力し、早めに対応措置をとれるような事前対策が重要となります。

② 原告の訴訟請求、理由及び証拠に対して十分に分析し、さらに日系企業の製品と原告製品の特徴について比較分析を行い、勝訴の可能性を検討します。

③ 対応策を綿密に計画し、十分に検証します。

(1) 応訴の準備。これには抗弁理由の確定、法的根拠、答弁書等の法律文書の作成、証拠の収集が含まれます。

(2) 原告の特許、商標の特徴に基づき、当該特許の無効宣告、当該商標の取消を申し立てることができるか否かを確定し、これと同時に裁判所へ権利侵害訴訟の審理を中止するよう請求します。

(3) 敗訴の可能性が高い場合には、原告との和解交渉を視野に入れながら、交渉戦略を練ります。

Q 知的財産に関する最新の立法動向は？

A 最近、主に以下の三方面の立法動向が注目されています（紙幅の都合で説明を簡略化します）。

(1) 商標法の改訂（2013年1月31日までに、パブリックコメントを聴取済み）。

(2) 著作権法の改訂（既に2012年3月及び7月の2回、パブリックコメントを聴取済み、現在さらなる改正を準備中）。

(3) 特許審査ガイドラインの改訂（2013年2月4日までに、パブリックコメントを聴取済み）。



日系企業の対中投資と貿易における

日中貿易が活発になるにつれ、日系企業の対中投資、貿易活動において直面する知的財産権に係る問題はここ数年急速に増えてきており、日系企業が中国で遭遇する法律問題で最も多い分野の1つとなっています。また、知的財産権問題の処理を誤り、紛争や損失を招いたケースも相当数に上っています。ここでは、以下の6つのQ&Aを通して、知的財産権に関する法的問題の解決テクニックについて、簡単に紹介します。

Q 日系企業が対中投資、貿易活動を行う際に注意すべき知的財産権上の問題は？

A 対中投資、貿易活動の「段階」によって、注意すべき問題も異なります。

投資や貿易を行う前であれば、特許出願、商標登録出願及び著作権登録等について、事前に手を打つなど、知的財産権の取得に先行した戦略を採ることをお勧めします。工業所有権の保護に関するパリ条約及びTrips協定のいずれにも特許権並びに商標権の国別独立性が規定されており、中国の国内法にも同様の規定が設けられているため、日系企業が有する日本及びその他の国における特許権あるいは商標権は中国国内では法的効力を生じることなく、中国国内の権利者に対抗できない点などが懸念されます。また、ベルヌ条約では、著作権の自動発生原則と条約批准国間の国境を越えた保護原則を規定しており、実務において早くから著作権の登録による当該著作権の利用という点で積極的な役割を果たしていますが、これだけで十分ではありません。

中国での新たな特許出願、商標登録出願及び著作権登録の申請を行う際には、以下の2点に留意が必要です。

- (1) 市場に模造品(権利侵害)が出ていないかモニターを継続して行う。これは市場調査、顧客からの反応、取次販売業者からの反応、第三者機関からの情報、インターネット検索等の複数ルートを通じて行うことが可能です。
- (2) 特許、商標(屋号を含む)の使用許諾は、厳格に審査を行い(使用者の情報、使用許諾契約の内容等)、使用者による当該特許、商標の使用行為を厳格に制度化し、使用者が当該特許、商標を濫用し権利者の名誉及び利益を損なうことを防止します。

知的財産権の使用許諾後は、将来的な処理も重要です。これは許諾を継続するのか終了するのかに関わらず、日系企業が中国を撤退した後も当該知的財産権を濫用されないようにするための前提条件となるからです。

Q 企業の国外での特許または商標が中国国内で悪意をもって権限委譲または登録された場合の対応は？

A 協議を通じて先に出願した権利者から当該特許及び商標を譲り受けることが一つの方法として挙げられます。ただし、悪意をもって登録した者は、往々にして高額の譲渡代金、経営への参画等を要求してきます。

そのため、実際の交渉成立は難しいケースも見受けられます。もう一つの方法として、特許無効宣告プロセスを通じ、悪意をもって権限委譲された特許の無効宣告を行ったり、商標取消プロセスを通じて先に悪意をもって登録された商標を取り消す方法もあります。

Q 特許無効宣告、商標取消についての準備はどうか？

A (1) 行政機関の審査を申請するにあたっては、周到な準備が肝要です。特許無効宣告プロセスと商標異議、取消プロセスは、いずれも事実上の「四審制」(行政機関による審査～中級法院による一審～高級法院による二審～最高法院による再審)となっています。中国の現行制度では、裁判所の行政機関に対する判断には行政訴訟プロセスが適用されるため(日本の「無効審判～審決取消訴訟」制度とは異なる)、行政行為が合法か否かについての判断は司法審査により行われます。従い、行政審査プロセスへの準備と対応はその判断を左右する極めて重要なポイントであり、直接その後の司法プロセスの方向性及び最終的な判決に影響を及ぼすものと思われます。

従来のケースは、この点認識が不足しており、日系企業が行政審査プロセスを軽視していたことにより、特許代理人または商標代理人に委託して行政審査に対応させるだけで、弁護士を十分介入させないことがほとんどでした。このため、行政訴訟への準備が不十分で裁判所の要求(特に証拠に関して)を満たせず、多くのケースで主張が認められないという結果を招いています(図1参照)。

(2) 具体的な準備とステップ

① 先願特許技術の特徴又は意匠、商標の特徴に基づいてどの法律を適用するかを決定します。例えば、ある特許に同じ技術が存在しているために無効となるか(『特許法』第22条第2、第5項)、実用性を備えていないために無効となるかの違いにより(『特許法』第22条第4項)、適用される法律も異なります。

② 適用する法律の要件に基づいて、証拠を収集、作成することが極めて重要です。行政機関(特許再議委員会では『特許審査ガイドライン』に規定された関連証拠を適用、商標評議審査委員会では『商標評議規則』に規定された関連証拠を適用)と裁判所が適用する証拠についての規則は若干異なるため、最終的な司法判断は、行政訴訟に