

# 第1回IPO-JIPAアジア知財実務国際会議

——2005年9月13日(火)～15日(木) 於：米国シアトル市ウェスティンホテル——

PIPAプロジェクトリーダー  
井 上 学\*

## 目次

- I. はじめに
- II. 会議の概要
- III. 第一委員会報告
- IV. 第二委員会報告
- V. 第三委員会報告
- VI. おわりに

## I. はじめに

PIPA活動を引き継いだ第一回IPO-JIPAアジア知財実務国際会議（1st IPO-JIPA Asian Practice International Congress）は2005年9月13日（火）から15日（木）まで総勢約120名の参加を得て米国シアトル市のウェスティンホテルで開催された。今回は、初めての米国IPO（Intellectual Property Owners Association）と知財協（JIPA）の共催によるアジア知財実務国際会議であったが、米国IPOの積極的な取り組みにより、成功裡に行うことが出来た。

以下、会議の概要および各委員会発表（含む米国側発表・パネルディスカッション概要）を報告する。

## II. 会議の概要

サブリーダー 田邊 潔

会議は、日本40名、米国80名（総勢120名）という多数の参加者を得て行われた。最近のPIPA総会は米国側の参加者が少ない状況であ

ったが、今回は企業（日米）／法律事務所（米）と多数の参加者を得ることができ、会議の内外で活発な意見交換を行うことができた。従来のPIPA総会に比較して会議の開催期間は2日間という短い期間であったが、大変密度の濃い会議を行うことができた。

会議初日の14日のオープニングセレモニーはIPO Asian Practice GroupのリーダーであるBlocker氏、JIPA PIPA PJの井上リーダーの挨拶を皮切りに行われた。

まずUSPTO Joseph Rolla氏（Deputy Commissioner for Patent Examination Policy）の話を伺った。同氏は1）再審査についての内部改革、2）調査の質の向上、3）Appealの際のPre-Appeal Brief Conferenceについて説明をされ、内部改革をすすめている様子を感じることができた。

日本特許庁からは国際課の服部地域政策室長に日本よりお越しいただき、模倣品問題を中心にお話をいただいた。特に中国をはじめとする模倣品の多い国への日本政府の対応等について説明いただいた。

更に新たな試みとして日米特許庁の両ゲストスピーカー、IPO-JIPAの各リーダーの4人によるパネルディスカッションを行った。模倣品問題を中心とし、日米両国の取り組み状況等について議論を行った。話は両国特許庁の各種連

\* Manabu INOUE, PIPA Project Leader

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

携にも及び、活発な意見交換が行われた。

その後14日の午後から15日の約1日半で各プレゼンテーション、3つのパネルディスカッションが行われた。詳細は各委員長の報告に譲るがパネルからも積極的意見がだされて非常に盛り上がった内容となった。

両日ともにランチの際にはランチオンスピーカーによるスピーチが行われた。14日はUSTRのNeureiter氏が中国問題等について、15日はPhilips Medical SystemsのBlem氏が同社の事業戦略—IP戦略に関し話をされた。両氏とも実務経験に基づくお話で大変興味深いものであった。

なお9月14日の開会式の前日は恒例のグランドレセプションが行われた。今回は特に参加者が100名を越えるということもあり、色々な形でネットワークングに利用していただけたと思う。

### Ⅲ. 第一委員会報告

#### 1. 出願の補正、分割に関する日米比較研究

作成者：第一委員会 第1WG<sup>1)</sup>

発表者：森岡 智昭（豊田中央研究所）

原理的な発明を創造したフロントランナーの権利を包括的に保護するための日本における現行法の課題と、その制度改革のために必要な要件について検討し、日米の補正・分割出願・優先権出願の各制度の考慮した上で、日本の現行制度と整合し、かつ権利者の利益保護のみならず第三者の利益とのバランスを考慮した「関連特許出願制度」を提言した。

さらに、本関連特許出願制度において予想される種々の問題点について検証し、今後の課題にまで言及した。

ここで提案した「関連出願制度」とは、原出願の権利の穴を埋めて充実させ、更に権利範囲の境界線を明確にすることを目的としたものであり、手続き的には、一定の制限下に出願後の

実施例や実証データの追加を許容する制度である。

ともすれば法律論で終わってしまいがちなテーマであるが、企業の実務者視点で検討された内容を図解で分かりやすく説明できた点において価値ある発表であったと思われる。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

#### 2. 中国、米国、日本における審査実務の比較

作成者：第一委員会 第2WG<sup>2)</sup>

発表者：市川 雅一（住友化学）

米国や日本に比べて、中国では実施例に基づいた極めて狭い請求の範囲しか認められない例が実務上非常に多いと感じられることから、作成者等は、中国および米国の複数の代理人に対して審査実務に関するアンケートを実施し、その結果を比較分析した結果を発表した。

審査実務の比較は、特許要件の中で特に各国での差があると思われる、①記載要件、②新規性及び③進歩性について行い、比較対象の請求項は、判断の客観性を高めるために、日本国特許庁が発行している審査基準の中で特許されるべきとして例示されている各特許要件における請求項として、当該請求項が米中においてどのような審査結果を得るであろうかの予想を集計する方法によった。

その結果、記載要件、ソフトウェア関連発明に対する審査が各国で大きく異なることが判明し、その分析により中国出願において出願人が留意すべき点とその対策について提言を行った。

日頃馴染みのある日本の審査基準をベースにして、同一内容を日米中に出願する場合の明細書の作成等についての具体的な対処方法を提言できた点において実務上有用な発表であったと思われる。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. パネルディスカッション

テーマ：中国等における権利取得

パネリスト

日本側：松原 勝頼（リコー）  
新井 達也（三菱ふそうトラック・バス）  
川端 充（日本電気）  
高橋 光男（住友電気工業）  
深津 信一（豊田自動織機）  
野口 知子（日本電気）  
村上 好也（沖電気工業）

米国側：Gregory Brown（Ford Global Technologies Inc.）他

議論した主な項目及び内容は次の通りである。

#### (1) ソフトウェア発明の記載要件について

ソフトウェア審査基準に記載されているクレームを例として日米中における審査の差異を議論した。「日本ではハードウェア資源との協働が記載されていることが要件とされるが、米国では101条の拒絶理由と合わせMPEP § 2106を考慮した記載とすべきである」「米国でも技術開示が十分かで判断される」「中国では特許法25条第1項及び審査指南において特許されないため、補正が必要」等の意見が出された。

#### (2) ライセンサーとライセンシーの共願特許権の帰属について

ライセンサーが技術供与して中国のライセンシーと共同出願をする場合の権利の帰属について議論をした。「発明のインベンターシップは案件毎に考慮すべきであり、誰のアイデアかが重要」「予め契約をしっかりとっておくことは米国企業にとっては当然のこと」「中国においてはインベンターシップがより慎重に検討されるべき」等の意見が出された。

#### (3) 中国における実験成績証明書（CER）の提出について

化学分野において、出願当初に具体的な実証データが記載できなかった場合の対処について議論をした。「経験上中国ではCERの提出は無視されるため意味がない」「新たに実験成績証明書を提出すると、かえって発明が未完成だったという印象を与える場合もある」「審査官面接にて解決出来る場合があり、その場合は代理人の力量が必要」等の意見が出された。

#### (4) 中国特許法改正の最新動向について

「法改正のポイント」「特許と実用新案との併願」「権利侵害」等のトピックスが紹介された。

#### (5) CIPの使い方について

米国における公開制度導入後のCIP制度の活用について議論をした。「CIPは、親出願が公開されるまでの1年半とグレースペリオドの1年を合わせた2年半を越えると103条の拒絶理由を受ける」「出願公開制度を有する外国に出願するような大手企業は大きな問題と考えるはいない」「CIP出願すると共に非公開の申請（petition）を提出できる。さらに親出願の放棄でも対応可能」等の意見が出された。

（文責：松原 勝頼（リコー））

### 4. Contractual Approaches for Protecting Corporate Intellectual Property in China

作成者：Chyau Liang（Osha Liang LLP）  
and Shirley Kwok（Vivien Chan & Co.）

発表者：Shirley Kwok（Vivien Chan & Co.）

中国における従業者との契約にあたっては、以下の事項に留意して、その従業者毎に個別の契約内容を検討すべきであるとの提言を行った。  
・職務発明は、職務上の責務と会社設備の利用

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

有無等によって判断されることから、契約にはその従業者の責務等を個別に明記しておくべき。一方、発明届出手順、発明管理方法等の一般的事項についてはハンドブック等に明記する。

・発明報償金に関しては、Article 16の適用範囲等に留意して報償金支払いに関するリスクを軽減しておくこと。報償金に関して今まで問題化したケースは少ないが、今後特に日本企業は政治的理由により契約不備に注意すべき。

・機密保持については、在職中及び退職後における、機密保持対象と禁止行為（さらに退職後においては期間）を明確にする。

・退職後における競合他社への転職制限は、補償金の支払いを条件に一定期間可能であるが、分割支払いとすべき。

・仮採用期間にその従業者を良く知り、個別契約に反映させる。前職での機密事項を訊くことは法に反し、多くの企業が転職者による機密事項の漏洩により損失を受けていることに注意。

（文責：松原 勝頼（リコー））

### 5. Preparing and Prosecuting Foreign Originated Application in China: Pitfalls to Avoid

作成者・発表者：William S. Boshnick (Greenblum & Bernstein, P.L.C.) and James Haynes (Tee & Howe Intellectual Property Attorneys)

中国の出願数の急増に合わせて、審査官の数も急増している。審査官には高学歴で勉強熱心な人材を採用しているものの、職歴が2年に満たない者が40%を超えている現状ではスキル不足が原因の様々な問題も発生している。

この様な状況下において、外国出願を基礎にして中国出願をする出願人が留意すべき点を実例に基づきいくつかアドバイスした。

・一つの解決課題に対しては出来る限り一つの独立クレームを対応させて主題を判りやすくす

る。

・特許性は進歩性の有無が判断の大部分となるため、引例との差異を審査官に説明することに力を入れる。

・審査官は実施例こそが発明と考え、構成要件の追加を要求することが多いが、誤解を解くように説明すべき。

（文責：松原 勝頼（リコー））

### 6. Software and Business Method Patent Acquisition Basics United States & China

作成者・発表者：William T. Ellis (Foley & Lardner) and John Li (Zhongli Law Office)

ソフトウェア・ビジネスモデル発明に特徴的な拒絶理由を、各国の法的根拠をもとに、米中を対比して説明したうえで、中国出願に関して以下のアドバイスをを行った。

・Rule 20 (1) に対しては、①機能ブロックを物の構成要素として記述し、②機能ブロックをハードウェアに割り当てて記述し、③多くのステップを一つの機能ブロックで表現しない、及び、④meansクレームの使用を避けることに留意する。

・Article 26 (4) に対しては、ある機能を実現するために、例え明細書で開示された実施例が一つの場合でも、その実施例の開示をもとに当業者が他の実施例を用いることが可能である点を主張すべき。

・Rule 21に対しては、①現構成要件のみでも課題が解決できること、及び、②審査官は現構成要件のみでも従来技術を引用できていることを主張すべき。

（文責：松原 勝頼（リコー））



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 7. Comparative Analysis of Claim Construction in U.S., Japan and EU: Issues Reviewed by the Phillips En Banc Court

作成者・発表者：Professor Toshiko Takenaka  
(University of Washington School of Law)

Phillips事件のCAFC判決はクレームの文言解釈における明細書と辞書の役割を明らかにした。この判決においては、出願時における仮想的な当業者の知識を判断基準として採用し得る点を明らかにしているが、クレームの文言解釈に明細書以外の事項を判断基準として採用することは、「当業者」の解釈によっては、不安定な要素となる。

米、独、英及び日における「当業者」の解釈とクレーム解釈時における当業者の役割が異なることを具体的に説明し、文言解釈における完全な国際ハーモナイゼーションが不可能である点を指摘した。また、出願時を時期的基準とするのであれば、先進的な発明に対しては均等範囲を広く与えるべきである点を指摘した。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

## IV. 第二委員会報告

### 1. 水際における権利行使

作成者：第二委員会 第1WG<sup>3)</sup>  
発表者：多田 有為 (オムロン)

各国の税関制度の比較、並行輸入の問題および権利の消尽の問題、税関における実績、税関の判断とそれに対する裁判所の判断について幅広く研究を行った。その中でも特に注目したのが、日本の関税定率法の平成15年改正であり、特許権により差止め申立できるようになったことである。この改正により税関での特許権による取締りが急増した。本発表では、税関での取締りに関連した実際の案件から、無効審判、裁判所へ提訴された4ケースを紹介し、権利者が注意すべき点、税関への要望をまとめた。

・税関による差止めの後に、特許権が無効審判で無効と判定されたケースや、消尽を理由に権利行使不能となったケースがあり、権利者としては申立するにあたって権利の有効性の確認、判定制度による権利範囲の確認など十分な事前対策をしておく必要がある。

・税関には必要な情報取得のための権限、裁判所との連携、特許庁との連携強化、米国ITCのような専門機関の設置などを今後期待したい。

(文責：多田 有為 (オムロン))

### 2. 中国における権利侵害訴訟に関する検討

作成者：第二委員会 第2WG<sup>4)</sup>  
発表者：誉田 裕丈 (日本電気)

知的財産権の権利者から権利侵害として提訴された場合の、日本と中国での取り得る対抗措置を比較した。日本で取り得るほとんどの対抗措置が、中国でも取り得るが、中国の侵害裁判においては、特許無効の主張は自由技術の抗弁以外はできず、特許無効を主張するには、無効審判を請求する必要がある。そこで、自由技術の抗弁がなされた中国の判決を紹介するとともに、特許無効の理由について、日本と中国の制度を比較した。その結果、中国においては、客体的要件の内、世界公知公用（中国では世界文献公知のみで、国内公知公用）と冒認出願などが、無効の理由になっていないことが判った。冒認出願は、特に意匠権等で実際の被害事例があるなど、日米の企業にとって大きな問題となる可能性があるため、冒認出願に関して様々な観点から検討した結果を報告し、中国に出願しない場合、冒認出願された場合でも、無効化できるように公知公用化を図る等の対抗手段についての具体的な提言を行った。

(文責：熊澤 佳明 (住友電気工業))

### 3. パネルディスカッション

テーマ：中国における知的財産権の権利行使

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

パネリスト

日本側：泉川 達也（田辺製薬）  
誉田 裕丈（日本電気）  
岩本 拓也（ソニー）  
北岡 一人（日立製作所）  
鈴木 義一（アイシン精機）  
土田 潤（三共）  
熊澤 佳明（住友電気工業）

米国側：Lawrence Welch (Eli Lilly & Co.)  
他

議論した主な項目及び内容は次の通りである。

#### (1) 市場での侵害品のモニター

模倣品については、真正品情報を予め調査専門会社に送り、市場や展示会のモニターを委託している。自ら調査を行うよりは効率がよく、また直接危険な目に会うことも回避することができる。

#### (2) 侵害品を見出した場合の次のアクション

警告状を送付するか否かは、侵害している会社の規模、生産地などによって決める。警告状を送る際には、先に相手の有利な裁判地を選択して提訴される可能性があるので注意が必要である。

#### (3) 救済について

訴訟提起から48時間以内に仮差止めを得ることができるよう司法解釈が出されている。最近、侵害事件でもこのような仮差止めが認められており、実務で使える。

#### (4) 裁判所での有効性について

中国においては、裁判所では特許無効を提起することはできない。また、特許無効を裁判所で争えるようになったとしても、現状では中国の裁判官には有効性の判断は負担が大き過ぎる。

#### (5) 特許庁と裁判所の判断齟齬について

中国においては、侵害訴訟中に、無効審判が提起されると訴訟が中断される場合がある。また、中国においては、侵害訴訟を提起した場合、同一証拠で多数の無効審判が提起されて時間がかかるという問題がある。

(文責：泉川 達也（田辺製薬）)

### 4. Proactive Measures to Consider for Effective Enforcement of IPR in China

作成者：Steven M. Hanley (Caterpillar Inc.)  
and Maria Lin (Morgan & Finnegan)

発表者：Steven M. Hanley (Caterpillar Inc.)

中国では知的財産権に関する規則等が改正され知的財産権の行使に関して環境が大きく変化してきている。まず、権利行使に関して強化されている主要な法制度が説明され、次に企業が知的財産権を守っていくために必要な方策が提示された。最後に、現在の中国の運用に合わせて知的資産を権利化して管理していくことが最も成功に近づくことだということが報告された。

(文責：泉川 達也（田辺製薬）)

### 5. Current Hot Topics/Issue in China: Increased Awareness of Chinese Entities to Enforce Their IPR

作成者・発表者：Xiaoguang Yang (Zhongzi Law Office)

中国における知的財産権保護については、まだ始まったばかりであるが、中国ではWTOへの加盟により、中国企業は国内的な競争はもとより国際的な競争に直面している。このような状況下、中国企業は、知的財産強化のために、知的財産を取得し、活用をはじめている。発表では、最近、中国企業が関係した、フラッシュメモリーに関する特許侵害事件、医薬品（バイアグラ）に関する事件、営業秘密に関する事件、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商標侵害事件などが紹介された。

(文責：泉川 達也 (田辺製薬))

## 6. Current Status of Border Enforcement

作成者・発表者：Christopher E. Chalsen  
(Milbank, Tweed, Hadley &  
McCloy LLP) and Soonhee Jang  
(Eli Lilly & Co.)

米国では、税関と異なる機関であるITCにおいて、主に水際での取締りが行われている。まず、ITCでの取り締まりについて説明がされ、次いで国境での米国知的財産保護のために新設された米国国土安全保障局税関水際保護庁について概略が説明がされた。さらに、具体的な例を用いて、米国の特許権、商標権及び著作権の権利者に利用可能な保護手続について説明がされた。

(文責：泉川 達也 (田辺製薬))

## 7. Growing Hostility Toward IP Enforcement

作成者・発表者：Christopher E. Chalsen  
(Milbank, Tweed, Hadley &  
McCloy LLP) and Lawrence Welch  
(Eli Lilly & Co.)

国際社会において、研究開発投資が多額である先進国は知的財産保護強化に前向きであるが、研究開発投資が少額である発展途上国は後ろ向きである。また、最近、先進国においても欧州のソフトウェアに対する考えや、米国の提案されている特許法改正案などでは、知的財産保護強化を鈍化させる動きがある。しかしながら、国際社会が継続的に成長していくためには知的財産権の尊重は必要である。

(文責：泉川 達也 (田辺製薬))

## V. 第三委員会報告

### 1. Indemnification Provisions in Chinese and U.S. Technology Agreements

作成者：Ronald Bleeker (Finnegan), 他  
発表者：Daniel X. Yan (Finnegan)

技術ライセンス契約と密接に関連する条文として契約法353条と技術輸出入管理条例24条が知られている。

契約法353条は契約当事者の合意に基づく「別途の定め」を許容しているが、そのような定めは是非は法廷の自由裁量であり悪意や重大な過失が認められた場合は無効とされる。

中国では、上記法律を考慮して、Indemnification条項には以下のような記述が用いられることが多い。

「ライセンサーは、ライセンサーが特許技術の正当な所有者であること、そしてライセンサーは当該特許技術を自由に譲渡する権利を有することを保証する。第三者が契約期間中にライセンサーにクレームをつけた場合、ライセンサーは当該クレームに対処する義務を負い、ライセンサーは必要な訴訟費用等を負担する。」

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

### 2. Permission for Exportation of Restrictive Technology/Recordation for Exportation of Non-Restrictive Technology in China.

作成者・発表者：T.Q.T. Tsai (TSAI, LEE  
& CHEN)

2002年1月に施行された「技術輸出入管理条例」により、技術ライセンス契約に係る技術は「自由」、「制限」、「禁止」の3つのカテゴリに分類され、「自由」技術に関する契約は認可制から登記制に移行した。しかし、どのような技術が「自由」に分類されているかは公表されておらず、結局、政府主管部門に確認しなければならない。誤って「自由」以外の技術を無許可

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で輸出した場合、税関法、刑法等に基づいて処罰される。

中国全人代は、技術輸出のうち特許権や特許を受ける権利の譲渡が政府の認可を受けるべき事項なのか、また、どの機関が管轄すべきなのか再検討する時期にあると考えており、検討結果が第三次特許法改正に盛り込まれるかも知れない。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

### 3. Compulsory Licensing On Patents in the US, China, Japan, Germany and India

作成者・発表者：J. Wood (Bridgestone Americas) and R.S. Dave (Morrison Forester)

米国、中国、日本、インドの強制実施権について検討した。国ごとに差はあるものの、概ね、独禁法とのバランス、公共の利益確保、不合理なライセンス拒否、利用抵触の解決、不実施状態の解消を目的としたものであることが確認された。

他に、日米間には利用抵触解決のための裁定をしない旨の協定があること、インドでは医薬品特許について当事者間でライセンス合意できない場合は、強制実施権を請求可能とする法制を検討中であることが報告された。

いずれの国・機関でも強制実施が設定された実績はない。法制の存在が特許権者に自発的ライセンスを促していると考えられる。

ハイテク製品の特許について強制実施権を容認することは不適切である。ハイテク製品の生産にはノウハウが欠かせないからである。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

### 4. 中国企業による海外企業買収に伴うノウハウ漏洩

作成者：第三委員会 第1WG<sup>5)</sup>

発表者：坂口 泰洋 (本田技研工業)

中国におけるノウハウ保護は困難であり、重要なノウハウは安易に開示してはならないと言われるが、近年、いわゆる「走出去」が活発化し、中国企業がライセンス契約によらずにノウハウを入手し、漏洩や不正使用に結びつく事態が現実味を帯びてきた。そこで、ノウハウの漏洩や不正使用の発生にあたり、どのような対策が可能かを検討した。

(1) まず、民法通則に基づく侵害停止、影響除去、及び損害賠償が請求できる。しかし、民法通則による差止請求は認められ難く、行政措置による差止が一般的である。

(2) 次に、日本の不正競争防止法にあたる「反不正当竞争法」が利用できる。しかし、日本の不正競争防止法2条1項7号のように明示の契約がなくとも秘密保持違反に問える規定はない。一方、営業秘密保持者が、侵害者の使用する情報が自らのそれと一致し侵害者が営業秘密にアクセスできたことを証明すれば、違法手段を使って営業秘密を取得したことが推定され、立証責任が一部転換される。

(3) 第三に、著作権法の利用が考えられる。中国著作権法第3条7号において、著作物には製品設計図等の図形著作物が含まれるとされているので、開示したノウハウの中に設計図がある場合には、その図面について開示者の著作権が発生するものと考えられる。

(4) 以上の対策に共通して営業秘密侵害の立証は困難であるという問題がある。そこで、事情が許す場合には発想を転換し、契約の地位継承に基づいて営業秘密の使用は認め、ロイヤルティを請求することが考えられる。ロイヤルティの支払いを拒む場合、および契約範囲外の使用や第三者への不正開示は、債務不履行として立証責任を中国企業へと転換することができる。と考えられる。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5. 中国における人を通じた営業秘密漏洩

作成者：第三委員会 第2WG<sup>6)</sup>

発表者：工藤 裕丈（富士ゼロックス）

中国最高人民法院は、反不正競争法の全国統一的運用指針になると考えられる「不正競争民事案件の審理における法律適用の若干の問題に関する意見（討論稿）」（以下「ガイドライン」）を公開し意見を募集している。

第2WGでは中国における人を通じた営業秘密漏洩への対策につき、①営業秘密の管理による漏洩への対策、②秘密保持義務による漏洩への対策、③競業制限による漏洩への対策の3点から、判例等を通じて実務上の対策を検討した。そして対策がより実効性を持つよう、上記ガイドラインへの提言案をまとめた。

### (1) 鑑定を採用基準について

鑑定の採用有無については、司法裁判権の範疇になるが、その判断基準をガイドラインで明記していただきたい。一案として原告から鑑定の申出がありそれに合理的な理由があれば原則として鑑定を行うとするのが良い。

### (2) 営業秘密の侵害により生じた損害額の認定について

営業秘密保護制度の実効を確保するためには、訴訟において、営業秘密の経済的価値の正確な評価を要請するのではなく、損害額の立証に関する原告側の責任をある程度緩和し、権利者に対して、損害額を立証するためのいくつかの便宜的な方策を用意するのがよい。討論稿第52項で営業秘密侵害への準用を認められる予定の「規定」がまさにそれであり、実際の訴訟における運用についてより具体的な指針を策定していただきたい。

### (3) 競業制限を行う際の補償金について

補償金の扱いを地方任せにせず、ガイドライ

ンにて統一していただきたい。また、各条例等にて規定されている、従業員が企業に勤めた最終年度の報酬総額の二分の一や三分の二を下ってはならないという補償金額は、高すぎる。長期的には補償金を無くすことが企業と従業員との利害の一致点となると考える。

（文責：渡部 比呂志（日本電信電話））

## 6. パネルディスカッション

テーマ「中国におけるライセンス及び営業秘密に関する諸問題について」

パネリスト

日本側：井上 二三夫（シスメックス）

工藤 裕丈（富士ゼロックス）

坂口 泰洋（本田技研工業）

永田 正敬（三菱電機）

渡部 比呂志（日本電信電話）

米国側：Brenda J. Panichi (P&G)

Ronald A. Bleeker (Finnegan)

Nelson A. Blish (EASTMAN KODAK)

Thomas Q.T. Tsai (TSAI, LEE & CHEN)

Raj S. Dave (Morrison Forester)

Jon D. Wood (Bridgestone Americas)

主な議論内容は次の通りである。

### (1) 競業禁止契約を活用した営業秘密保護

中国ではいまだ企業秘密についての意識が低く、従業員の転職に伴う企業秘密の漏洩が深刻な問題となっている点を昨年富山会議で指摘した。

日本側で、当面の対策として競業禁止契約によって営業秘密を守る方策が好ましいものの、法制や判例が地方ごとにまちまちで予見性が低いという問題点があることを指摘して議論した結果、中国では競業禁止契約が一般化してきたため国家レベルで競業禁止に関する法制化が進

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

みつつあり、予見性は改善される方向にあることが確認された。

### (2) 知的財産保護を危うくする動きについて

WTOに加盟した中国では、TRIPsを遵守すべく、特許法や不正競争法を制定・改正して特許・ノウハウなど知的財産保護法制の整備を進めてきた。しかし、一方で、独自の独禁法や標準化法によって知的財産を骨抜きにせんとするかのような意図がうかがえる。

#### ・独禁法関連

市場支配的な地位の濫用禁止規定（独禁法12条）、および特許権の行使には適用されない旨の規定（独禁法56条）は独禁法の条項として一般的である。しかし56条には特許権等の「濫用」と認められる場合は独禁法の対象となる旨の規定が付記されている。そして「濫用」について明確な規定がない。この結果、例えば、高額なロイヤリティレートが「特許権の濫用である」として規制される懸念が指摘された。

#### ・国家標準と特許権の関係

中国特許法11条は「特許権者の許諾を受けずに、その特許を実施することはできない」と規定する。一方、中国標準化法14条は「強制標準は必ず実施しなければならない」と規定する。すると、国家標準が特許発明を含んでしまった場合、当該特許権の扱いが懸念される点を昨年富山会議で指摘した。

米国側から、2004年10月の改正標準化法ドラフトに次の規定が存在する報告があった。

【第11条】国家標準が特許発明を包含していた場合、標準制定主管部門は特許権者に対し、国家標準を採用するいかなる者に対しても取消し不能のライセンスを許諾することを要請せねばならない。そのようなライセンスは無償、または合理的で非差別な条件でなければならない。

【第13条】特許権者が上記声明を拒む場合、国家標準委員会は主管標準化委員会に再考させ

ねばならない。

パネリストから、上記規定が国家標準に関する特許の強制実施に結びつく懸念が表明される一方、フロアからは、草案どおりのマイルドな規定であり、心配はないとのコメントも出された。

（文責：渡部 比呂志（日本電信電話））

## VI. おわりに

今回初めてのIPO-JIPAアジア知財実務国際会議を成功裡に開催できたが、IPO-JIPA関係者の話し合いの結果、従来のPIPA国際総会と同じ形式の国際会議は今回で終了することになった。今後の活動を如何に進めるかは、三極ユーザー会議を含めて、IPO-JIPA間で検討中である。

今までの活動の蓄積が今後の日本知的財産協会をはじめとする知的財産活動に貢献することを期待するとともに、今まで活動に参加された方々が経験を活かして色々な形で知的財産の世界で活躍されることを期待したい。最後に、今回のシアトル会議を含め、今までのPIPA活動への皆様の参加と協力に厚くお礼を申し上げます。

### 注 記

- 1) 新井 達也（三菱ふそうトラック・バス）、川端 充（日本電気）、高橋 光男（住友電気工業）、深津 信一（豊田自動織機）、保坂 享（日本ゼオン）、森岡 智昭（豊田中央研究所）
- 2) 石野 明則（シャープ（元））、市川 雅一（住友化学）、滝沢 啓太（和光純薬工業）、鶴矢 悟（三菱電機）、野口 知子（日本電気）、村上 好也（沖電気工業）、渡邊 恵理子（日本アイ・ビー・エム）
- 3) 日高 啓視（フジクラ）、堀川 剛史（富士通）、山口 晴久（東芝）、石原 隆史（松下電器産業）、清水 誠也（東芝テック）、多田 有為（オムロン）
- 4) 岩本 拓也（ソニー）、遠藤 隆（リコー）、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

北岡 一人 (日立製作所), 誉田 裕丈 (日本電気), 里山 雅也 (エーザイ), 鈴木 義一 (アイシン精機), 土田 潤 (三共), 熊澤 佳明 (住友電気工業)

5) 大田 徹 (リコー), 坂口 泰洋 (本田技研工業),

渡部 比呂志 (日本電信電話)

6) 井上 二三夫 (シスメックス), 工藤 裕丈 (富士ゼロックス), 永田 正敬 (三菱電機)

(原稿受領日 2005年12月15日)

