

特集「知財リスクにどう対応すべきか」の企画にあたって

会誌広報委員会*

近年、資本や情報、人やモノが、国境を越えて移動するようになり、ビジネスにおいては国境がなくなってしまうといっても過言ではなくなりました。中国、インド等のアジア諸国における低廉な労働コストや、生産技術の著しい進歩等々に伴う国際市場での競争激化により、日本経済を取り巻く環境も一層と厳しさを増してきています。こうしたいわゆるグローバル化の流れの中で、企業が勝ち抜いていくためには、重要な経営資源である知的財産をいかに創造し、保護、活用していくかが経営における重要な課題のひとつであることは、もはや異論のないところでしょう。

このように知的財産が事業戦略あるいは経営戦略の根幹を担うようになる一方で、侵害訴訟等、知的財産関連の紛争も増加する傾向にあり、企業として知的財産に関わるこれら諸問題に対する実践的かつ予防的な対策が求められております。

以上のような状況を踏まえ、会誌広報委員会では、知的財産関連の紛争などの知的財産に関わる諸問題を「知財リスク」として捉え、国内外における「知財リスク」についてどのような対処をすべきかについて、今回の特集テーマとして企画することに致しました。一口に「知財リスク」と言っても非常に多岐に及ぶ問題であり、どのようなテーマを企画するか議論致しました結果、欧州、米国、アジア（中国）、及び国内における、最近のトピックス的な6テーマを以下のように選定し、それぞれ造詣の深い方々に執筆を依頼致しました。

(1) 欧州における知財リスクとして、欧州特許訴訟において日本企業の取り得る対策に関して、阿部・井窪・片山法律事務所の片山英二先生、服部誠先生、大月雅博先生にご執筆をお願い致しました。欧州において日本企業が特許訴訟に巻き込まれることも稀ではなくなりましたが、各国毎に異なる法制度や特許訴訟の傾向があり、日本企業にとっては実情の判りにくい部分が少なくありません。本稿では各国の法制度や特許訴訟の傾向など、現地代理人のアンケート結果も交えて解説され、日本企業が欧州において訴訟を行う場合の展望や戦略について論じられております。

(2) 米国における知財リスクとして、現在でも議論の最中にある米国特許制度改革の動きについて、WESTERMAN, HATTORI, DANIELS & ADRIAN, LLPの服部健一先生にご執筆をお願い致しました。米国特許制度をめぐる諸問題や、米国特許制度特有の問題点を明らかにすると共に、今般行われるであろう米国特許制度改革の動きについて、歴史的背景と併せて解説されております。

(3) アジア、特に中国における知財リスクとして、国際技術移転、特に中国法人への技術移転に伴

* 2007年度 Publication and Public Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

う技術流出に関する留意点について、当協会のフェアトレード委員会に執筆をお願い致しました。日本企業が、中国法人（子会社、合弁会社を含む）への技術移転にあたり、①技術移転前の国内における法制度を含む技術管理上の留意点、②中国における関連する法制度の紹介と留意点、③技術移転後の中国での実務面における技術管理の留意点について、それぞれの制度上の検討すべき項目と対策について詳しく解説されております。

(4) 国内における知財リスクとして、まずM&Aにおける知財リスクに関して、内田・鮫島法律事務所の鮫島正洋先生、岩崎洋平先生にご執筆をお願い致しました。必須特許を保有していることが市場参入の前提条件であるという広く知られた命題について、「必須特許ポートフォリオ論」と定義して解りやすく解説し、その観点から知財活動や事業評価の在り方について論じると共に、その議論を応用しM&Aにおける知財リスクの考え方について言及されています。

(5) 国内における知財リスクとして、次に特許権の消尽と黙示の実施許諾に関わる知財リスクに関して、弁護士法人 大江橋法律事務所の重富貴光先生にご執筆をお願い致しました。特に部材特許の消尽と完成品特許の消尽との関係に焦点をあてて論じて頂いております。消尽論については、昨秋、インクカートリッジ事件上告審判決が出されたところではありますが、控訴審判決と上告審判決との比較検討についても論じられています。

(6) 著作権、特にデジタルコンテンツにまつわる著作権に関わる知財リスクとして、当協会のデジタルコンテンツ委員会に執筆をお願い致しました。デジタルコンテンツに関連する最近の判例について紹介頂き、それら判例分析を通じて、多様化する著作権の利用形態やその利用方法の侵害該当性の判断基準となる法解釈について論じて頂いております。

最後に、本特集企画の趣旨にご賛同頂き、ご多忙中にもかかわらずご執筆賜りました執筆者各位、並びに、企画の進行にあたり種々のアドバイス、ご尽力、ご協力を頂いた各方面の方々に、篤く御礼申し上げます。