



弁理士 加藤 真司
(北京 KING & WOOD PRC LAWYERS駐在中)

中国反不正競争法に関する 司法解釈の概要(5条関係)

2007年2月1日より「不正競争の民事事件の審理における法律運用の若干の問題についての最高人民法院の解釈」という司法解釈(法釈(2007)2号)が施行されている。この司法解釈のうちの反不正競争法第5条の不正競争行為に関する部分について概説する。

中国の反不正競争法第5条は、次の不正手段を用いて市場取引に従事し、競争相手に損害を与える場合を不正競争行為としている。

- (一) 他人の登録商標を詐称すること
- (二) 知名商品⁽¹⁾(役務を含む。以下同じ。)の特有の名称、包装若しくは装飾⁽²⁾を無断で使用⁽³⁾し、又は知名商品に類似する名称、包装若しくは装飾⁽⁴⁾を無断で使用⁽³⁾して、他人の知名商品と混同を生じさせ、購買者に当該知名商品であると混同させる⁽⁵⁾こと
- (三) 他人の企業名称⁽⁶⁾又は氏名⁽⁷⁾を無断で使用⁽³⁾して、他人の商品であると誤認させること
- (四) 商品について、認証マーク、優良マーク等の品質マークを偽造し、又は盗用し、産地表示を偽造して、商品の品質について誤解を招く虚偽の表示をすること

司法解釈では上記の下線を付した箇所について解釈を行っているので、これを以下に紹介する。

(1)「知名商品」
中国国内にて一定の市場知名度を有しており、関連する公衆に知られている商品はこれに該当する。判断の際には、当該商品の販売の期間、地域、額及び対象、宣伝の継続時間、程度及び地域的範囲、知名商品として保護を受ける状況等を考慮して総合的に判断する。市場知名度についての立証責任は原告が負う。

(2)「特有の名称、包装若しくは装飾」
商品の出所を区別できる顕著な特徴を有する商品の名称、包装若しくは装飾はこれに該当する。一方、I)商品の通称、図形、型番、II)商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接示すにすぎない商品名称、III)商品自体の性質のみから生じる形状、技術的効果を得るために必要な商品形状、及び商品に実質的価値を持たせる形状、IV)顕著な特徴を欠くその他の商品名称、包装又は装飾は、これに該当しない。但し、I)、II)、IV)については、使用によって顕著性

を取得した場合には、「特有の名称、包装若しくは装飾」と認められることができる。

知名商品の特有の名称、包装又は装飾に、上記II)のような内容又は地名が含まれており、他人が商品を客観的に叙述するために正当に使用する場合は不正競争行為にはならない。

営業者の営業場所の装飾、営業用具のデザイン、営業人員の服飾等、独特の風格を有する全体としての営業イメージは、「装飾」に該当する。商標法の規定により商標として使用できない標章については保護しない。

(3)「使用」
知名商品の特有の名称、包装若しくは装飾又は企業名称若しくは氏名を商品、商品の包装及び商品取引文書に用いる場合、及び広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に用いる場合を含め、中国国内で商業的に使用する行為は「使用」に該当する。

(4)「知名商品に類似する名称、包装若しくは装飾」
「類似する」か否かは、商標の同一類似の判断原則及び方法を参照して判断することができる。

(5)「他人の知名商品と混同を生じさせ、購買者に当該知名商品であると混同させる」
知名商品の営業者から使用許可を得ていると公衆に誤解させる場合や知名商品の営業者と関連企業関係等の特定の関係にあると公衆に誤解させる場合を含め、商品の出所について関連する公衆に誤認させるに足りる場合は、これに該当する。

同一商品に同一又は視覚上基本的に差のない商品名称、包装又は装飾を使用する場合は、「他人の知名商品と混同を生じさせる」とみなされる。

(6)「企業名称」
登記機関で登記された名称、中国国内で商業的に使用する外国企業の名称、一定の市場知名度を有し、関連する公衆に知られている企業名称中の屋号は「企業名称」と認められる。

(7)「氏名」
商品の営業で使用される自然人の氏名、一定の市場知名度を有し、関連する公衆に知られている筆名、芸名等は、「氏名」と認められる。

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。

編集 後記

「iPhone」の商標をめぐる紛争は、アップル・シスコ両社がワールドワイドで自由に商標を利用出来るという合意に達しました。両社は従前から水面下で交渉していたようですが、合意に至る前にアップルが製品発表を行いました。このアップルの行動は、法務リスクの緻密な計算を前提にしていると思われるが、多くの日本企業との考え方の違いをも顕著に表していると思います。遅かれ早かれ、世間では、「iPhone」=アップルという図式になると思われそうですが、「知的財産権の活用」を考えるにあたり、権利を単に取得することと権利を戦略的に用いることの差を改めて感じさせられた事件でした。
(編集委員 弁護士 佐藤 公亮)



Oslaw News Letter

2007.4 vol.3

目次

Contents

● 論 文	包括的特許ライセンス契約について.....	弁護士 市橋 智峰	1
● 論 文	登録商標の変更使用における同一性について.....	弁理士 土生 真之	4
● Q & A	特許侵害訴訟係属中の無効審決と訂正.....	弁護士 大野 聖二	6
● 判 例 紹 介	[特許、商標、著作権].....		8
● 米 国 判 例 紹 介		11
● 海 外 N e w s	中国反不正競争法に関する司法解釈の概要(5条関係).....	弁理士 加藤 真司	12

論文 Thesis

包括的特許ライセンス契約について —新たな実施権登録制度の創設を契機として—

弁護士 市橋 智峰



1.はじめに

包括的特許ライセンスにおける通常実施権を契約ごとに登録する新たな制度が、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案」の一部として、現在、衆議院において審議されている。現行の実施権登録制度はそれが有する種々の難点のために利用が低調であった。とりわけ包括的特許ライセンスにおいては許諾特許の範囲が必ずしも明確に特定されず、また許諾特許が極めて多数(ときに数千件かそれ以上)となることがあるために、現実には利用が不可能であったといつてもよい。それでも、以前であれば特許の移転がそれほど活発でなかったためか、(包括的ライセンスに限らず)実施権登録の使いに

くさが特に問題視されることもなかったように思われる。しかし、近年は、特許移転(事業再編や倒産のケースも含む)が活発化する中で、ライセンシーがさらされるリスクとそれに対する保護の必要性が唱えられていた¹⁾。そして、今般、包括的ライセンスに限ってではあるが、新たな登録制度を創設してライセンシーの保護を図ることとされた。

包括的ライセンス(ときにクロス契約)は、特に電機業界などでは全くスタンダードな契約形態である。この種の業界においては、包括的でないライセンス契約の方がむしろ稀であって、包括的ライセンス契約のライセンス契約に占める重要性については殊更説明の必要もないであろう。

〈脚 注〉

¹⁾ ライセンサーが特許を第三者に移転すると、ライセンシーは登録のない実施権を当該第三者(特許譲受人)に対抗できない。すなわち、ライセンシーは当該第三者から差止請求・損害賠償請求を受けるおそれがある。また、ライセンシーが破産した場合には、従前(平成16年改正前破産法)は、特許ライセンス契約も双方未履行の双務契約であり、管財人の解除権が及びと考えられていたところ(同法59条)、平成16年改正により、第三者対抗要件を備えた場合には管財人の解除権が制限されることとされた(改正法56条1項)。

新たな登録制度に対しては賛否両論が加えられている。産業界からは、最終的には米国のように登録を要求せずに当然にライセンシーを保護する制度が望ましく、新登録制度はその意味で中途半端なものであるとも評されるものの、現行制度に比べれば前進であるとして概ね好意的に受け止められているようである。

他方、新登録制度に対しては、実施権に対抗要件を与えるにあたり、包括的ライセンスの不特定性・不明確性が取引安全を害するといった指摘もないではない。

本稿では、新登録制度について詳しく論じることはしないが、新登録制度をごく簡単に紹介した上で、包括的ライセンス契約が有するとされる不明確性とそれに関連する幾つかの問題に触れたいと思う。

2.新制度の概要

ここで現在審議されている法案に基づいて、ごく簡単に新登録制度を紹介する。なお、詳細については法案を参照されたい²。

(1)登録の対象

包括的ライセンス契約で許諾された通常実施権である。ここでいう包括的ライセンス契約とは、ライセンス対象特許の全てが特許番号で特定されているものではないものをいう。したがって、特許の一部でも特許番号で特定されていなければ、本制度の対象となり得る。

登録後に成立した特許も当該ライセンス契約に含まれた以後は、その実施権は登録の対象に含まれる。

(2)登録の効果

通常実施権を第三者に対抗することができる³(特許法で定める通常実施権の登録の効果と同一の法的効果)。

(3)申請手続

ライセンサーとライセンシーが共同で申請する。

(4)登録事項

ライセンサー・ライセンシーに関する事項、ライセンス対象特許を特定するために必要な事項(経済産業省令で定める)、ライセンスされた特許発明実施範囲などである。

(5)開示

ライセンサー名やライセンサーの登録件数などは一般に開示される。ただし、ライセンシー名や実施権の内容は一般に開示されない。

特許譲受人等にはライセンシー名や実施権の内容等の登録事項の全部が開示される。ただし、ライセンシーは当該特許について登録対象外であること(「登録対象外登録」)を登録すると、特許譲受人は上記開示を受けることはできない。このように、登録対象外登録はライセンス契約の内容の開示を求められるライセンシーの防御方法としての役割を有する。

上記のとおり、一般開示事項が極めて限定的であり、その上に特許譲受人に対する開示についても登録対象外登録という秘密保持のための対処方法が用意されており、ライセンシーの秘密保持の要請に対して配慮した制度設計になっているとい

えよう⁴。

逆に特許譲受人の側からすれば、開示制度に過度の期待はできない。これまでと同様にデューデリジェンスや特許権者(ライセンサー)との間での契約上の手当ての重要性に変わりはなく、新登録制度もそれを前提としているものと評価される。

3.包括的ライセンスと「不特定性」

いわゆる「包括的ライセンス」との用語は、一般に、一定程度広範に多数の特許をライセンスすることといった意味合いで用いられ、ライセンサーの有する特定の製品に関する特許の全てをライセンスするという契約がその典型である。このようにライセンス対象特許を特許番号で特定せずに、抽象的な文言で画する限り、特定の特許がライセンス対象に含まれるか否かが解釈に委ねられ、対象特許の範囲の外延が不明確となる場合が生じ得る。

他方、多数の特許を、特許番号を列挙してライセンスする場合や、基準日時時点でライセンサーが全社的に有する登録済み全特許をライセンスする場合(契約書上は特許番号を記載していないとしても、特許番号で特定可能)もいわゆる包括的ライセンスといえるであろう。

ところで、実際の契約では、契約期間中に登録された特許も含めてライセンスするのがむしろ通常であり、契約期間中に登録ないし出願された特許は契約期間満了後もライセンスは存続すると規定されたりすることもあるが、この辺りのアレンジの仕方は多種多様である。このように契約締結時に出願すらされていない特許もライセンスの対象となることがあるわけであるが、この場合は特許を特許番号で特定することが本来的に不可能なのであって、契約製品の外延が不明確であることとは不特定の意味合いが異なるといえよう。

ちなみに、新登録制度においては、契約書にライセンス対象特許の特許番号の全てが記載されているもの以外の契約(これを「特定通常実施権許諾契約」という)を対象とするということである。したがって、一部の特許は特許番号で記載(特定)され、一部は特許番号で記載(特定)されないという契約も、特定通常実施権許諾契約に該当することとなる。これに対して、特許がいくらか多数であったとしてもライセンス対象特許の全てを契約書に記載して特定しているならば、新登録制度を利用することはできない⁵。

4.クロスライセンスの多用

メーカー間の包括的ライセンスの多くはクロスライセンスである。双方の契約当事者がリスク回避を主眼として、もともと包括的クロスライセンスを当然の前提としている場合も多い。逆に、一方的に包括的ライセンスを与えると、ライセンサーは丸腰の状態となり、万一相手から特許で攻撃されれば防戦一方になるので、それを避けるためにもライセンサーはクロスを欲するということもある⁶。

ちなみに、新登録制度では、包括的クロスライセンスについては、当事者双方がそれぞれライセンサー、ライセンシーとなる登

録をすることで、双方の実施権を保護することを想定しているということである⁷。

5.各論

5-1 契約製品

契約製品によってライセンス対象特許や実施許諾の範囲が画定されるので、契約製品の定義は慎重に行われ、ときに複雑になることがある。

なお、ライセンサーが市場独占や別途高額の対価取得を目論むような技術については、それを対象外として契約することもよくあることである。

5-2 事業部門所管特許

契約製品(分野)を所管する事業部門が社内的には実質的な主体となることがある。この場合、ライセンス対象特許について、契約製品に関する限定だけでなく、「××事業部門が所管する特許」と限定した契約がなされることがある。ライセンシーからすればその他(事業部門)の特許にリスクが残り、またどの事業部門がどの特許を所管するのが外部からは不明であり、ライセンス対象特許の外延をわかりにくくさせる。そのため、ライセンシーはこのような限定を嫌うであろう⁸。他方、そのような限定をはずすにはライセンサー側に必ずしも容易でない社内調整が必要となるであろう。

〈脚注〉

² 「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案」。なお、法案は経産省ウェブサイト(<http://www.meti.go.jp/press/20070206001/20070206001.html>)で閲覧可能である。

³ 通常実施権を対抗できることの意味するところは必ずしも明らかではないように思われる。単純な意味での実施権そのものはともかく、通常付随するその他の契約上の債権債務関係についてはこれが如何に処理されるのかは定かではない(ケースバイケースになるのであろう)。なお、これら債権債務関係が特許譲受人に移転するとの考え方と移転しないとの考え方とがあり得ることについては、「知的財産ライセンス契約の保護」(雄松堂出版)246頁(鎌田薫執筆部分)を参照。

⁴ 包括的でないライセンスに秘密保持の要請がないわけではなく、個人的には、包括的ライセンスであるからその秘密保持の要請がいっそう高いとも思われない。そうすると、包括的でないライセンスの場合に利用せざるを得ない現行の登録制度では開示(秘密保持)の点で不利に扱われることには違和感を覚える。

⁵ この点、記載方法を工夫したり、契約内容を若干調整したりすることで特許番号の全てを記載しない形式の契約(書)を作成することは、(両当事者が協力する限り)さほどの困難はないように思われる。

⁶ ライセンサーが当該契約製品分野から既に撤退しているといった場合は当てはまらない。

⁷ 『「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」に対する意見募集の結果について』(平成19年1月22日 経済産業省経済産業政策局 知的財産制作室)の別紙3頁を参照。

⁸ しかし、社内事情が似た会社がクロスするのであればお互い様ということになる。

⁹ 多くの場合は「ライセンサーに単独許諾権限があり、第三者に支払いを要しない」といった条件が付されるが、包括的クロスライセンスでは定型的に付される条項といえる。

¹⁰ 第三者に対価支払いが不要であるケースは例外的な場合に限られ、もともと当事者はこの条項にさほどの期待を有していないであろう。

¹¹ ①関連会社自身も(直接の)ライセンシーとなるのか、②ライセンシーからサブライセンスを受けたサブライセンシーとなるのかであり、そのいずれかであるかが判然としない契約も少なくない。ただし、その点が問題となることも少ない。

¹² 関連会社等が直接のライセンサーとなるのか、それともライセンサーにサブライセンス権を与えているとみるべきなのか、その法律構成は必ずしも判然としない場合があるのは、関連会社等がライセンシーとなる場合と同様である。

¹³ 例えば、50%超であれば契約に含まれ、そうでなければ契約に含まれないといった具合であるが、相手方や外部からみれば、契約に含まれる関連会社等の範囲は十分に明確であるとはいえないであろう。