

第9回「上海IPG」会議 議事録

日時：2004年3月12日

場所：上海万豪虹橋大酒店

司会進行：水田賢治

（ジェトロ上海センター）

水田賢治（ジェトロ上海センター）

本日は、お2人の方に1時間ずつお話をさせていただくことになっていますが、その前に、これまでこの場で皆様に逐次ご報告しておりました「IP権利集・摘発支援情報集」に関する進捗状況について説明します。ちょうどサンプル版が一昨日出来上がり、手元にありますので、それを皆様にみていただき、これまでの内容と、今後の配付なり、活用の仕方等について、私から説明させていただき、皆様のご意見をいただきたいと思っております。これを作成するに当たっては、上海IPGのプロジェクトの方々、また参加された皆様には大変ご協力をいただき、感謝申し上げます。

まず、冊子の構成ですが、今回、北京と上海両方のグループ合同でということで、下段に「中国日本商会知識経済論壇IPG」と記載されています。中は、北京IPGのグループ長である細川さん、上海グループ長の津田さん両名の名前で序文があり、その次に巻頭言ということで、今回は北京日本大使館の経済部長である渥美公使が執筆をされております。次の頁に、この権利集を使うにあたっての簡単な注意書が記載されており、次に目次があります。そこには、今回参加されている企業の名前が、業種ごとに掲載されています。

今回、いただいた原稿をどのように編集するかということで、北京とも調整をした結果、2種類の冊子を作ることになりました。皆様のお手元にお配りしている冊子は、表紙は中国語になっていますが、権利ごとにまとめた権利別編と、企業ごとにまとめた企業別編の2種類の冊子を作成しました。今回は初めてということもあり、2種類作ってみたわけですが、来年度、この冊子を更新するということになったときは、例えばどっちかがいいからどっちかにするとか、やはり2つ作ったほうがいいのか、そういうご意見があるかもしれませんが、今回は初めての試みということで、こういう形でまとめさせていただきました。

権利別編は商標権、摘発支援情報を載せられている企業は、次に摘発支援情報を掲載し、著作権（今回は円谷1社のみ）、次に参考情報ということで意匠権を載せ、それぞれ企業名の日本語読みをアルファベット順に掲載しています。企業別編は企業ごとに商標権、著作権、摘発支援情報、意匠権の順に一まとめにして、同じように日本語読みアルファベット順に掲載しています。

業種は、すでに参加されている方にはご連絡しているかと思いますが、自動車・二輪車・関連部品というグループ、電機のグループ、事務機器・精密機を含む機械というグループ、さらには食品・農・医薬・化学品のグループ、文具・日用品・家具・玩具・書籍というグ

グループ、この5つのグループに分類しています。

今後これをどのように活用していくか。冊子を作って今後、これを十分に有効に活用していくことが大事だと思いますので、特に中国の模倣品を取り締まる機関に対して、積極的に活用していただくということに軸足を移していきたいと思います。今回参加された48社の企業には、10部ずつお配りします。現在、日系や中国系のプレス発表用としてまず第1版を作っています。

印刷業者とやりとりしている中で、実際に出来上がってくるものが、例えば印刷が少しおかしいとか、字が化けているとか、そういう困難に何回も直面しまして、いきなりたくさん部数を印刷するのはリスクが伴うということがあります。今回は参加されている企業の方には、是非自分の該当する頁を確認していただいて、もし間違っている部分があれば、そんなに大きな修正でなければ、すぐ訂正できますので、後ほど教えていただければと思います。それを踏まえ、大量印刷に入ります。

参加企業の他には、中国の政府機関である商務部の中にあつて模倣品問題を扱っている「全国市場経済秩序整頓規範化指導小組弁公室」、および各省・直轄市の工商行政管理局、技術監督局、知識産権局、公安局、にそれぞれ郵送していく。さらには、税関総署に対しても直接訪問、手交し、ジェトロの中国内各事務所や経済産業省、特許庁なども含めて、全部で約2,400部ずつを作成することになりました。

今後この冊子の中国側へのアプローチについては、遅くとも4月中に、北京にある中央の各機関を訪問して、これらの冊子を手交し、そこにジェトロから各省、直轄市へ送付する了解を得た上で、中央から各地域に対して、取締活動への支援、監督を要請した後に、これらの冊子を郵送していくという段取りを考えています。

各省、直轄市へは、北京と上海のIPGグループ長の連名で送付状を付けて郵送し、その郵送したものを今後は各地で各機関が定期的開催する研修会や、権利集に参加された企業の方などにご参加いただいて、そこで研修会をするといったことを来年度は積極的にやっていきたいと思います。これについては今後、北京と調整していくことにはなりますが、今回参加された皆様におかれましては、例えばこういう形でやったほうがいいのではないかなど、ご意見がありましたら是非いただければと思います。

今回、参加された企業の方には、各10部ずつ配付することになっておりますが、10部では足りないという声がおそらくたくさんあるのではないかと考えています。このデータや印刷の管理は、誰でも自由にアクセスできる、印刷できるということになると、いろいろと問題が出てくる可能性があるということで、基本的に印刷やデータの管理は、すべてジェトロが責任を持って行うこととさせていただきます。もし皆様のほうで、さらに追加がほしいという話があれば、上海IPGメンバーの皆様については、私宛にEメールで結構ですので、これだけほしいということをお願いいただき、あとはうちの予算とも相談しながら、何部印刷するかを判断した上で、皆様に回答することとさせていただきます。例えば、1社で150部ほしいと言われてしまうと、対応できない部分もあ

りますが、とりあえずそんなご意見でも、適宜ご相談いただきましたら、なるべく皆様のご期待に沿えるように私も頑張りますので、ご了承いただければと思います。

今回、時間の都合や、いろいろな理由でIP権利集に参加されていない方もいらっしゃいます。今回は、1カ月くらい時間はあったのですが、それでも皆様は超多忙である上、知的財産のプロの方はほとんどいらっしゃらないという中で、こういったデータを作成するにはどうしても本社との連携が必要だということも知っておりますし、いろいろな関係で参加できなかったという連絡を、いくつかの企業からいただいています。

今回作成した権利集は、完璧なものとはまだ言えないと思いますので当然、中身についてはさらに問題点を洗い出して、それを修正していくようなことも必要かと思っています。来年度も皆様から、是非リバイスを作ったほうがいいという声がありましたら、関係者と調整を図りながら、作成することも考えたいと思っています。

今後のスケジュールですが、3月15日は中国の消費者保護デーだそうで、その日に発行される『工商報』という新聞があります。これは工商行政管理局が関係している新聞で、中国全土で200万部発行されているそうです。ですから、工商行政管理局や、各地の工商所といった所にもかなり行きわたる新聞だと聞いていますが、その『工商報』の一面に広告を載せます。いまその準備をしており、順調に進んでいますが、その紙面の体裁を簡単に口頭で説明します。

まず、紙面の一番上に「中国日本商会通知」というタイトルを付けます。その下に、今回皆様にも配付してある権利集の中にもありますが、両IPG長の挨拶文（序文）と参加メンバー企業の一覧、および大使館の渥美公使の挨拶文を載せ、さらに今回、この権利集に掲載された企業の中で、8社の方の見本を掲載することになっています。この8社の選び方については、北京で4社、上海で4社ということで、事務局のほうで決めさせていただきました。北京は、本田、東芝、松下電器とキヤノンの4社、上海は、今回のプロジェクトに積極的に活動していただいた方ということで、事務局で勝手に決めさせていただきましたが、住友化学とプロジェクトリーダーのオムロン、花王、例の意匠権のサンプルを作っていた岡村製作所、この8社のサンプルを見本として掲載することになっています。

さらに、本日午後2時から北京で、日系プレスおよびテレビ局各社にプレス発表しました。皆様にお配りしているのと同じものと、説明のペーパーを付けて配付し、ブリーフィングをしていますので、関心を持っていただいたマスコミの方には取り上げていただけるかと考えています。

今後ですが、3月24日に、特許庁と国貿促浙江省分会の共催で、浙江省杭州市でIPRのエンフォースメントセミナーをやるのですが、その際に浙江省の工商行政管理局、技術監督局、税関といった方々に、この冊子を配付します。実質、それが中国の政府関係者に配付する最初の交流会になると思います。

同時進行で、来週にでもこの冊子を2千数百部印刷をして、参加された企業に10部ずつ

お届けします。それが一段落してすぐ、4月に中央政府を訪問し、協力してもらおうという作業に入っていきます。次回のIPGを5月下旬ぐらいに予定していますが、そのときに進捗を報告させていただきたいと思います。

現時点では参加されなかった方への配付は考えておりません。参加されている企業が、さらに余部がほしいという話が出てくると思いますので、そちらを優先したいというのが、北京、上海の事務局の考え方です。現時点では配付することは考えていませんが、個別にご相談いただくということで対応させていただきたいと思います。

今回このIP権利集を作成するに当たって、上海IPGで模倣品対策プロジェクトを発足させ、SARS明け直後、7月ぐらいから全部で8社の方々が、1～2カ月に1回ぐらい集まって、これをどういうものにしていくかということで活動してきました。このたびその冊子が完成したということで、プロジェクトリーダーとして活躍していただきましたオムロンの宇野さんから、一言皆様にお礼を言いたいとのことですのでお願いします。

宇野元博氏（オムロン）

皆さん、こんにちは。オムロンの宇野です。今回ようやくこういう形で権利集、摘発支援情報集が皆様の協力のお蔭で完成しました。思った以上に、非常にきれいにまとまっています。表紙の部分はちょっと納得しないところがあるのですが、内容的には充実したものになったと思っています。ようやくこれを作ったわけですが、これが終わりではなくて、第2版、第3版と、さらに充実させていきたいということがあります。

この活用の仕方を、今後やはり検討したいと思っています。得てしてこういうものは、作っておしまい、良いものができましたということで、あと眠らせておいたら何の意味もないわけです。これは皆様で作ったわけですし、それぞれがいろいろな形で使われると思います。例えば工商局に持って行って訴えるとか、商標の取消し、異議申立て等、こういう面で活用されると思うのですが、そういう皆様の活用の事例を、また是非ストックしたい、ノウハウとして残して、この上海IPGないしは北京のIPGなどの場で、是非発表させていただきたいということです。そこでまた皆で共有して、どんな活かし方をしたらいいのか、第2版、第3版と続いていく中で、どういうふうにとったらさらに効果的に使うことができるか、作ることができるかというのを、また皆で検討していきたいと思います。また、セミナー等へのさらなる積極参加も併せてお願いしたいと思います。

今回こうやって作ることができましたことを、特にプロジェクトに携わっていただいた方々に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

水田賢治（ジェトロ上海センター）

今回、皆様のお手元にいろいろ資料を配付させていただいていますが、もう1つ皆様にご案内したいのが、『経営者のための知的財産保護マニュアル・イン・チャイナ』という冊子です。実は、これは1年ぐらい前に原稿は大体できていたのですが、印刷やいろいろな調

整で手間取り、発行が遅れてしまいました。1月後半に完成し、日本でも中国国内でも一部すでに出回っていますが、素人の方には非常に読みやすくできています。作るときも、カラーをふんだんに使い、なるべく分かりやすくということで作ったものなのですが、さらに余部が必要でしたら、ご連絡いただけましたら、多少在庫が残っていますのでお分けできるかと思えます。

IP権利集等々に関わる連絡事項は以上です。これより、特許商標代理事務所による知的財産権侵害事例の紹介に入ります。

これより上海開棋專利代理有限公司のウ先生から、「知的財産紛争典型判例紹介」ということで講演をしていただきます。今回は、フラーレンコンサル会社の谷口先生と朱さんに中国語の翻訳・通訳をご協力いただきました。この講演の通訳も朱さんをお願いしています。では、ウ先生よろしく願います。

ウ中氏（上海開棋專利代理有限公司）

皆様と交流するチャンスをいただいたことを、ジェトロの水田さんに感謝いたします。ここまで資料を翻訳していただきましたことにも感謝いたします。上海開棋特許代理有限公司は、まだ新しい会社で、設立後まだ2年足らずです。涉外特許会社として許可されてまだ1年しか経っていません。しかし、その会社に現在所属している特許代理人は、全員元の会社から移籍してきた特許代理人です。

中国で1984年に特許代理人制度ができてから、今まで特許代理人は250名になっています。私の会社では、いま5人が在籍しています。私も特許代理業務を20年間やってきました。今回用意しました「知的財産権紛争処理の注意事項」は、皆様が将来、特許の紛争処理において、多分役に立つだろうと思います。今日は、主に知的財産の紛争に関する典型的な判例を紹介いたします。

今日は、大変複雑な、特に特許の訴訟に関する複雑な判例をご紹介します。今回のケースは、珍しいケース、時間が長くかかり、しかも訴訟の難度も大変に高いケースです。今回の案件の特許権者は、中国科学院上海有機化学研究所で、漢方薬からウウセキという成分を研究してまいりました。この漢方薬は、牛膝という名前のもので、中国の有名な漢方の書典にも記載されており、大変身体にいい漢方薬です。

この漢方薬から、薬物を開発して商品化しようというのがその目的です。この牛膝の効力は、身体の白血球を増やし、免疫力を高めるのが一番の目的です。牛膝は、癌患者の放射線治療後の白血球減少には大変役に立つ薬です。牛膝は、大変身体にいい薬ですので、その特許権利者は、1988年、89年、93年それぞれに、88年特許、89年特許、93年特許の3つの特許を申請してまいりました。

新薬を申請するには大変時間がかかりますので、特許権者は、まずこの牛膝を使って、保健品から生産を始めようと考えました。このような薬に対する需要度は大変高いので、中国人民解放軍（以下、解放軍）はその技術を被許諾者として特許権者にその許諾を申し

出ました。1990年4月に、双方が特許の実施契約、および技術譲渡契約を締結しました。契約後、被許諾者はA B Eという薬のカプセルの臨床実験を申請しました。その特許の使い道は、薬ではなく、主に保健品の生産、しかも上海限定という内容で特許実施契約と技術譲渡契約を結びました。

1990～1993年の間、双方の協力は大変愉快でしたので、この保健品をシリーズ化しようとして、さらに契約を結びました。1992年のころ、中国では解放軍のビジネス行為に対して新しい政策がありました。その政策の内容は、解放軍と企業を分けなければならないという政策です。最初の被契約者である被許諾者は、当時、解放軍と企業の両方が一緒に契約をしましたが、その新しい政策により、解放軍と企業を別々にしなければなりません。そして当時の解放軍の法人代表者が、今度は企業の法人代表者になりました。保健品の利益は大変よいので、この2つの部門（もともとの開放軍の主幹単位と企業）はこの技術を奪おうとしていました。

解放軍と企業両者ともが、自分は唯一の被許諾者であることを、特許権者に対して申し出ました。特許権者が当時の契約書をよくチェックしましたら、双方の判ごがありましたので、両者ともその特許の正式な被許諾者であることを認めました。企業としては、大変不満を感じ、自分が唯一の被許諾者であることを再度特許権者に強調しました。このころ、特許権者はもうすでに新薬の申請も始めていました。企業は、この技術を保健品のみではなく、薬の生産もできるように、特許権者にその申請を申し出ました。特許権者は、その時点で新薬の申請をしているのですが、企業もある薬のメーカーと一緒に、同じ薬の特許を申請し始めたのです。それは明らかに特許権者の権利を侵害した行為です。

企業は、そのとき訴訟を提起しました。その内容は、特許権者は自分にその技術を提供してくれない、特に新薬の技術を提供してくれないというものです。それは、明らかに当時の特許実施契約と、技術譲渡契約に違反するという訴訟の内容です。

企業は、その訴訟で、1「企業は薬の技術を提供される権利を持っている」、2「払いすぎたロイヤリティの返還」という請求をしました。企業の訴訟請求に対して、上海市第一中級法院、第一中級裁判所は、その企業の訴訟請求を4つの案件として処理しました。その4つの案件とは、まず技術契約3件と技術特許権則の案件が1件、この4件として裁判所は受理したのです。

特許権者の主張は、企業が1年間ロイヤリティを払っていない。その上、当初の契約では、保健品だけに使うという技術の提供だったのが、現在は企業は、新薬のための技術の提供ということを言っており、それは成立しないという理由で反論しました。特許権者は、4件の訴訟に対して3件を反訴しました。私は、特許権者の代理人として、この3件の反訴案件に参加しました。

第一審の結果は、特許権者の勝訴で、企業が特許権者に対して未払いのロイヤリティの支払い。その上、特許権者はこの契約の中止も申請しました。企業は大変この判決に不服で、その後、6件の訴訟を提起しました。その企業の訴訟に対して、最高人民法院が、企

業の敗訴を判決しました。本来は、訴訟はここまでですが、企業としては、どうしても新薬の生産にかかわりたくて、その後、さらに訴訟を起こしました。企業はその後、訴訟を提起しながら、他の製薬メーカーと一緒にA B Eカプセルと、「伊名諾」粉剤という2つの新薬を生産し、しかも新薬の申請もしました。企業は製薬メーカーを通して新薬の申請をしたにもかかわらず、病院をも通して新薬の申請を企画しました。特許権者は、企業のそれらの行為に対して、特許権侵害事件として訴訟を提起しました。

訴訟の結果は、企業の敗訴になり、企業は損害賠償を支払い、侵害行為を停止し、さらに新聞に謝罪広告をすることになりました。特許権者の訴訟の場合は、製薬会社や病院をも訴訟相手として訴訟を提起したのですが、病院との訴訟案件は和解という結果になりました。

企業は自分が敗訴したときに、企業口座番号を全部隠しました。その後の調査により、その企業は上海・浦東の康橋地区に不動産を持っているので、その不動産を競売し、そのお金で、損害賠償の支払いを行いました。企業は、特許権利者の勝訴判決の結果に大変不服で、専利局（現：知識産権局）に特許権者が持っている88年特許、89年特許、それらの特許は全部無効特許であるという申出を専利局（現：知識産権局）に対してしました。特許副審委員会は、特許権者が持っている特許は有効な特許であるという、口頭判審でそういう結論を出しました。企業はまた不服で、今度は行政訴訟を起こしました。

現在もその行政訴訟は進行中で、今月末に法廷を開く予定です。今度の被告は、国家の特許副審委員会です。特許権者は、第三者として今回の訴訟に参加します。北京市第一中級人民法院が、今回の訴訟案件を受理しました。もし、さらに不服でしたら、最高人民法院に訴訟を提起することができます。予見ですが、今年度はこの案件は終了するだろうと思います。

この特許権者と企業との訴訟では、企業は訴訟、司法鑑定、取消し、無効、行政訴訟という5種類の司法手段を使用しました。特許権者は、反訴、権利侵害訴訟、証拠保全、財産保全という司法手段を使用しました。今回の訴訟は、まさに戦場のようで、あらゆる人、あらゆる武器を使った、集団戦争という表現で表すことができるでしょう。時間の制限がありますので、判例のごく一部をご紹介します。

7頁をご覧ください。今回のこの出願特許実施許諾契約に関しては、原告の主張は出願特許技術許諾契約の中に、第三者は原告が付属企業であることを証明するために、公印を捺印し、被告は第三者を共同被許諾者と認め、原告の権益を侵害したと主張、被告は違約し、原告に生産可能な技術を提供せず、新薬生産権を剥奪し、契約を履行できない。契約の約条に違反し、義務の履行を拒絶し、原告に巨大な経済的損失を与えた。原告と被告は、契約の共同当事者だという主張をしました。

上訴の中にも、さらにA B Eカプセルは違う契約目的物であり、上訴人は契約に基づいて開発業務をしておらず、新薬出願費用を返還せよという訴訟請求もしました。権利権者、有機化学研究所は、自分は全面的に契約を履行し、それに関連する人員も育成し、その上、

関連する技術使用料も払い済みであるという反論をしました。その判例について、A B E カプセルに対する認定は、大変ポイントになります。なぜポイントになるか、A B E カプセルは、有機化学研究所ですでに開発し、薬として申請をしたのです。要するに、それが保健品かそれとも薬かが今回のA B E カプセルに対する紛争のポイントです。A B E は薬か保健品か、その判断について裁判所も戸惑いました。裁判所の判決方法としては、A B E は 1991 年のもので、現在は 96 年、もう法律の時効を超えているので受理はしません、という結論です。

訴訟の間、有機化学研究所はたくさんの証拠を提供し、A B E カプセルは 89 年の特許技術を用いて生産したものであるという証明をしました。もし裁判所が、このA B E カプセルが薬品という判決をしますと、有機化学研究所はさらにその判決をもって、企業が特許権を侵害したという反論ができるのです。しかも、有機化学研究所にとっては大変有利な判決になります。理由としては、企業はすでにA B E カプセルを多量に生産し、その売上額も大変高額です。もし、これが薬という判決が成立しますと、有機化学研究所が、今回の判決から、相手企業の販売契約から多額の損害賠償金を請求することができるのです。

今回の訴訟の中で面白いところは、当初の契約書の中には2つの判こがありましたが、そのうちの1つは偽物であるということを企業が主張しました。ゴムで作った判こですが、押すときの力加減によって、はっきり出る場合もあるし、はっきりではないときもあります。結果としては、その捺印は本物であると。その結論によって、その会社の会計審査を差し押さえ、その差し押さえ行為によって財産保全を申し出て、それらの司法行為によって、結果としては損害賠償を実現しました。

次に、特許権の紛争について紹介したいと思います。今回の特許権の申請は、開発契約の後に申請しました。企業としては、共同開発契約によって、共同で特許権を有すべきと主張しましたが、なぜその特許の帰属は企業ではなく有機化学研究所に所属することになるか。その理由は、完成した日付によります。有機化学研究所は、たくさんの証拠を使用し、この技術はすでに92年前からあった技術、要するに開発契約以前のものであるということを強調しました。それは、アメリカの発明が先か、完成が先かということに似ているだろうと思います。表面的な日付ではなく、実質的な日付に注意点を置くべきでしょう。特許の帰属案件については、まだそれほど多くない案件です。

次は、特許権の侵害案件についてご紹介します。一般の訴訟案件では、同じ法律事務所が被告の代理人と原告代理人になってはいけません。私が先に有機化学研究所の原告の委託代理人として、すでに確定はしましたが、当時、私は上海第一法律事務所の弁護士として法廷に出ました。被告が同じ法律事務所の弁護士を委託し、それも裁判所の同意をもらいました。幸いに、各自が自分の代理人に対して力を尽くし仕事をしましたが、そうでなかったら、本当に説明し難いことです。

今回の判例では、争点はA B E カプセルは 88 年の特許であるかどうか、それを判別するのがポイントです。企業の主張は、自分は権理侵害はしていない、なぜならもとの契



約書の中に、この A B E の開発成果の所属について、明記する内容はなかったからです。有機化学研究所は、大量な証拠を使って、A B E は 88 年の特許であることを証明しました。

2 番目の特許侵害案件は、「伊名諾」粉剤のことです。企業は、98 年以降も「伊名諾」粉剤を特許権の許諾なしに生産し、しかも販売し続けました。この訴訟の管轄区域は、権利侵害の発生地と、被告所在地という両方の選択ができるのです。今回は、この薬の店の所在地、第一中級法院の管轄を選択し、裁判所に対して、その保全と差し押さえの請求をしました。メーカーの設備を差し押さえ、生産記録は保全の対象になりました。裁判所は、その設備を保全しましたが、生産記録に対して保全はしませんでした。

審査の間、製薬メーカーは、自分は、その生産方法を使って生産はしていませんという主張をしました。当時は、有機化学研究所は、企業と製薬メーカーの新薬申請契約書を証拠として使ったにもかかわらず、実際の生産記録などは把握していませんでした。その結果、製薬メーカーの責任は免除されました。

これは、使用方法という特許ですが、この方法は使っていませんという立証責任は被告にあるのです。もし、商品特許でしたら、立証責任転換というやり方ではなくてもよいのです。これを法律上は、立証責任の転換といいます。製薬メーカーはこの方法を使って、その上裁判所は、私たちの意見も聞いてくれませんでしたので、製薬メーカーはこの訴訟から責任を免れました。したがって、特許の訴訟の中で、財産保全と証拠保全は大変大事なことです。

実は、特許の取消案件も大変面白い案件です。面白いのは、同じ申請に対して、専利局（現：知識産権局）からは 3 回審査意見書が下りました。3 回の意見書のうち 1 回目は取消しなし、2 回目は取消し、3 回目は維持ということで、3 回もそういう審査意見書を出したということがその案件の面白いところですが、時間ですので省略させていただきます。

今回ご紹介いたしました訴訟案件は、特許案件処理において、あらゆる司法手段、あらゆる訴訟手段を全部使い切った案件としては、大変意味のある案件です。私の紹介を皆様の参考にいただければ大変光栄です。まだ紹介していない部分は、レジュメに全部書いてありますので、参考にしてください。

ご清聴ありがとうございました。ジェトロにも感謝いたします。ありがとうございました。私個人、および開棋専利代理有限公司は、皆様のご協力を心待ちにしております。ありがとうございました。

水田賢治（ジェトロ上海センター）

ウ先生、どうもありがとうございました。ちょっと難しい話だったかと個人的に思います。時間がだいぶ押してますので、ウ先生のお話は終わりにして、次の講演に移ります。

徐申民氏（華誠法律事務所）

こんにちは。まず、本日の機会を与えてくださいましたジェトロ上海の水田さんに感謝し

たいと思います。どうもありがとうございました。

ご存じのように、中国で経済が発展したために、外国からの出願とか中国国内の特許出願がかなり増えました。それとともに、経営に関する特許と実用新案もよく出ています。そのように増えたので、特許新案事件は近ごろかなり増えています。中国の最高裁の評決によって、2003年、中国での特許新案事件は1,725件あり、これは日本の年間500～600件の特許新案事件に比べると、結構多いと思います。日本の弁理士、弁護士に会って、そのようなことを話したら、中国の弁護士は、お金が稼げるから幸せだと言われました。事例はそのようなことではないのです。その原因は後で説明します。中国での特許新案訴訟の手続きは、日本ほど難しくなく簡単ですから、それでお金を稼ぐことは難しいのです。

中国の特許紛争についての実例は、3つの段階に分けることができます。1985年から89年は中国で特許制度が始まった時期です。そのころの紛争で多いのは、職務発明です。いまは職務発明の紛争はあまりない。近ごろ日本では、職務発明についての判例、味の素とか日立など、3つのケースが話題になりましたが、この5年間、私は職務発明の紛争ケースを1件も受けたことがありません。ほとんどなくなったのです。1987年～96年、中国ではライセンス契約の紛争が多かったのです。1995年以降では、特許新案事件のケースがよくあります。

日本の会社からいろいろ質問が出ますが、これについて説明します。中国での特許新案事件はどのように進めるかという大きな質問です。その訴訟についての手続き、証拠、費用、中国の法律の制度など、その中でも3つの大きな質問があります。今日は判例を利用して、そのような質問について説明します。わかりやすく説明したいのですが、私は日本語があまりうまくないので、わからないところがあれば、講演が終わってから5分ぐらい時間を取るので質問をしてください。

まず、中国での訴訟の手続きについて説明したいと思います。これは中国での訴訟第1審のフロー・チャートで、最後の頁にあります。このフロー・チャートで中国の特許新案訴訟の手続きを簡単に紹介いたします。中国での普通の民事訴訟は、このような手続きでほとんどできます。民事訴訟法によって、第1審の訴訟の期間が決められており、普通は6カ月です。立案してから6カ月で判決を出すことが決められているのです。まず訴状を裁判所に出すと、裁判所では審査をし、これを立案します。立案してから訴状を相手に送付します。図面から、2つのルールに分けられていることがわかります。

特許発明の場合は、直接審理に入っています。実用新案と意匠である場合、相手から無効請求があれば、裁判所はストップして、特許庁特審委員会の決定が出るまで待ちます。このやり方は、いまの日本のやり方とちょっと似ています。審理を始めるとき、裁判所では予備審査があります。予備審査としては証拠の交換、お互いの相違点の整理などを行います。予備審理が終わると開廷し、審理を行います。審理が終わると、普通では2カ月か3カ月で判決が出ます。

中国での訴訟は、日本のように書面の処理などは少ないのです。今日では中国の最高裁

の司法改正によって、提訴してから、新しい証拠と新しい理由が発生することは時間的に制限があります。これは厳しく決められています。提訴してから予備審理までの期間は、普通2カ月ぐらいです。裁判所の開廷と審理は普通1回ずつです。審理は3、4時間くらいで終わります。中国の訴訟の手続きはかなり簡単です。提訴してから裁判所へ行って、1回は予備審理、もう1回は審理です。提訴してから2つのことがあるのです。その中で、一度裁判所に行き、裁判官と問題の進め方などというのは別のことです。提訴してから裁判官や判事への連絡は、普通では2回目で、法律的なものです。

次に判例によって手続きの説明をします。この判例は、いままで私がやってきたケースの中で面白いものの1つだと思っています。2003年に判決が出ましたが、このフロー・チャートを作ったのは2002年10月で、これとこれはまだ終わっていませんでした。2003年初めに全部の判決が出ました。北京の第1中級裁判所から判決が出て、相手の意匠権が無効になりました。また、上海の高等裁判所からも判決が出て、上海知識産権局の決定を取り消しました。この判例からいくつかの問題を説明します。1つとして、日本の皆さんが経営を起こしたときは司法ルート、行政ルートのどちらがいいか、その手続き面の説明をします。もう1つは、中国での特許新案訴訟で、相手から無効請求があるときは、中国の裁判所はストップすることを説明したいと思います。もう1つ、日本の会社がこれから中国で業務を行うときは、特許権濫用に遇うかもしれないということです。

ここでは特許権濫用の訴訟について、その経緯を簡単に説明します。2つの会社があり、1つは「意達社」、もう1つは航空会社です。上海の国営会社の訴訟です。製品は窓に使う品材で、その形は意匠権を取りました。航空会社は2001年に5つの特許権と意匠権を取りました。5つの特許権のうち4つは、すでに国家の標準になっています。取った後、警告状は競合会社の「意達社」に出され、警告状は販売店に大幅に配られました。配った後、上海の知識産権局は差し止めの行政措置をしました。「意達社」は上海の知識産権局から受理書をもって、この日に無効請求を出しました。無効請求を出された段階で、上海知識産権局はストップします。

2003年2月に決定が出ましたが、「意達社」はもう1回無効請求を出しました。3月2日、中国特許庁特審委員会は特許権維持の決定の効力が生じてから、これは3カ月が過ぎてからですが、8月12日侵害を認め、差し止める決定を出しました。「意達社」は2回目の無効請求を出したのですが、中国の法律では、無効請求が出されると意匠権は必ずストップします。しかし、この件は2回目の無効請求だったので、上海知識産権局としては考えられないことで、1回目の無効請求が終わってからすぐ決定が出されました。

しかし、「意達社」はこれを不服として、上海の第2中級裁判所で決定を取り消す行政訴訟を始めました。この行政訴訟の解決は2001年2月、第2中級裁判所から出ました。判決が出る直前の2001年11月30日、特審委員会から無効請求という決定が出されました。これが出たとき、少しの時間差がありました。特許庁からの決定は11月30日、北京から上海への郵送には1週間ぐらいかかります。それが届いてから上海の第2中級裁判所で判決

が出たので、「意達社」はもう1回、上海の高等裁判所に第2中級裁判所の判決を取り消すための上訴をしました。上訴の理由は、決定が出たために権利がなくなってしまったというものですが、その決定の効力はまだ生じていません。上海高等裁判所はストップという裁定を出しました。2002年3月、北京の第1中級裁判所はこの決定を維持するという判決を出しました。

3月、これを不服とした相手会社は、北京市第1中級裁判所に決定を取り消す行政訴訟を提訴します。これは2002年10月に作った表ですが、実際は2002年11月です。北京市第1中級裁判所から決定を維持するという判決が出された後、2003年2月、上海高等裁判所から判決が出されました。北京第1中級裁判所の判決には相手会社は上訴しなかったため、その判決は効力が生じました。

この流れから、中国で経営交渉をするときは2つのルールがあることがわかります。1つは行政ルール、もう1つは司法ルールです。司法ルールは後ほど説明します。意匠権と実用新案の場合、相手からの無効請求があったときは必ずストップします。ここで、面白いことを少し簡単に説明します。先ほど説明しましたが、5つの特許権、意匠権のうち、4つのものはすでに国家標準になったものです。航空会社は大幅に小売りし、不正競争になったので、上海の第1中級裁判所に不当競争という理由で提訴しました。提訴後、上海の第1中級裁判所、高等裁判所はそれを認めます。相手の行為、つまり警告状を第三者に出すことは不正競争行為になったということ認められたのです。

このケースから、特許権利者がその権利を行使するとき、どのように行使するか、権利を取るときはどのように取るかを真剣に考えなければならないことがわかります。これは中国の会社のことで、日本の会社はたぶんこのようなことはないと思いますが、この判例からお勧めしたいことの1つは、日本の会社が中国で権利を行使するとき、中国では警告状を出すことは普通だということです。警告状を当事者に直接出すことは大丈夫です。警告者以外の人に警告状を出すと、不正競争行為になる可能性がありますからご遠慮ください。もう1つは、中国での特許新案事件のとき、相手から意匠と実用新案の無効請求があるときは、ほとんどストップするということです。

これは、去年12月上海第1中級裁判所での意匠権侵害事件についての判決です。日本のミシン会社、JUKIの意匠権についての事件で、相手は上海のある会社です。JUKIは上海第1中級裁判所に、上海のこの会社はJUKIのミシン意匠権を侵害したという理由で提訴しました。提訴してからの流れがどのように進んだか、少し説明します。提訴後、裁判所は立案します。立案していない相手にJUKIの訴状などを送付します。送付後15日間に無効請求が出ると、直接このルールに入ります。裁判所は1回予備審査を行い、お互いの証拠の交換、相違点があるかどうかについてまとめます。予備審査は2時間ぐらいで簡単に終わります。予備審査後、3週間後ぐらいを審理日と決めます。

審理のとき、相手は自分の侵害物の意匠が類似していることは認めていました。審理が終わった3週間後、判決が出ます。このような判例は速いのです。提訴して3カ月で判決

が出ました。もし、無効請求がなければ、直接この流れになって、簡単な意匠権の裁判は時間がかかり速いのです。日本の会社は中国での訴訟の手続きは難しいと思っているかもしれませんが、実は簡単なのです。提訴後、立案されると、権利者の仕事はあまりないのです。裁判所から相手に送付されるからです。意匠と実用新案の場合、無効請求がありませんが、特許の場合は直接審理します。予備審査です。普通、予備審査は1回です。

最近では難しいケースがよく出てきます。例えば、HDD（ハードディスク）や化学製品など、予備審査が一度終わってからでも裁判に入ることができません。なぜならば、裁判官が判断することが難しいからです。普通、予備審査が終わってから司法鑑定を行います。司法鑑定は上海や他の場所の有名な専門家を指定して、技術的なものを鑑定させるわけです。予備審査で出た相違点をまとめ、相違点について鑑定させます。鑑定したことは審理のときに検証します。検証の際は、お互いに質問を出し合い、弁論します。

日本の会社は中国で訴訟を起こすとき、行政ルートと司法ルート、メリットとデメリットについて興味が強と思うので、それについて簡単に紹介いたします。先ほど説明した中国の会社の訴訟は行政ルートで、JUKIのケースは司法ルートです。2つのケースはこのように比較することができます。行政ルートを使うと、差し止めることができます。司法ルートの場合、上海知識産権局の規定に服すれば、第1審と第2審は行政訴訟になります。被告は上海知識産権局、司法ルートは民事訴訟です。提訴前の差し止めの請求について、日本での仮処分ということは司法ルートではできませんが、行政ルートは駄目です。証拠と財産の保全は司法ルートはできますが、行政ルートはできないのです。

証拠保全について、いま、中国では特許侵害訴訟のときに証拠の集まる手段として結構使っています。我々の事務所は、最近ドイツ、カナダからのケースを代理しています。この侵害物は、製造の大きな設備です。大きさは何と20トンぐらいです。値段は非常に高く、中国のお金で1,000万元です。製造設備なので、普通の手段で証拠を取ることはなかなか難しいのです。そこで、我々は中国の裁判所に提訴する前、証拠保全を請求しました。証拠保全の手段によって、裁判官は現場に行き、証拠写真を撮るなど、その設備の証拠保全をします。このケースは係属中で、まだ判決は出ていませんが、証拠保全としてはよく使います。損害賠償請求の訴訟のときは、相手の不当利益がどのくらいかを計算することは難しいのですが、証拠保全の手段を利用して、相手の帳簿を取り、不当利益を計算することはできます。

司法ルートは損害賠償と差し止めの両方ができます。行政ルートは損害賠償請求はできませんが、知識産権局によって和解することができるのです。強制執行に対して、司法ルートは直接裁判所に請求することができますが、行政ルートは人民法院に請求するだけです。その請求は知識産権局によって請求し、強制執行します。手続きに関して、実質的には3つのものがあります。1つは行政ルート、先ほどの判例にもありましたが、請求してもまだ行政訴訟の1審、2審です。いまの実情は、中国での行政ルートは中国の会社はあまり使いませんが、北や西の地域は行政ルートを使うことが結構多いのです。なぜならば、

考え方が違うからです。南の地域の人々は法律を信じ、政府の力や行政の力には弱いのです。北と西の地域はそれほど発展していませんから、行政力は強く、ここで使われることが多いわけです。もし、日本の会社が中国で権利を行使するならば、我々としてはやはり司法ルートを使ったほうがいいと思っています。

今回の船の侵害事件は、我々の事務所として、初めての外国投資の特許侵害訴訟で、1995年のことでした。このケースは長い時間がかかり、1995年に提訴し、1999年に判決が出ました。このケースで説明したいことは、クレームについてで、非常に重要なことだと思われます。日本の皆さんはよくご存じだと思いますが、このケースはちょっと面白いことがあります。ちょっと経緯を説明しますが、このケースでは、上海で訴訟する前の権利者はオーストリアの人でした。権利者はオーストリアの会社で、被告はイギリスの会社です。コンテナ・シップの特許権は中国、日本、アメリカ、ヨーロッパが取っています。しかし、この権利についてはヨーロッパの特許と中国の特許はちょっと違う面がありました。その違いはこれとこれの差です。中国の特許のクレームの中に、「by the containers」と書かれています。ヨーロッパの特許の中にはこのようなことはありません。この特許について説明します。

以前のコンテナ・シップには蓋がありました。その蓋にはカバーがあり、コンテナがたくさん入れられると、1つひとつのコンテナにカバーをかけて置いておきます。昔の輸出はそうになっています。この特許は、カバーがなくなってしまったので、コンテナをそのまま入れたらクレームがつかしました。クレームの内容は「Full」、日本語で言うと「満載」です。荷物をいっぱい積むという意味です。しかし、コンテナがいっぱいということとは2つの意味があるのです。1つは重量のことです。例えば、コンテナの中身があるときと中身がないとき、あるいはその中身が鉄とプラスチックの場合は重さが違います。もう1つは体積、大きさです。

上海での訴訟は、オーストリアの会社の特許権について、ヨーロッパで差し止め請求権不存在という訴訟でした。その訴訟は先ほどのものとちょっと似ているのですが、ヨーロッパのある国の裁判所の判決は、「クレームにはならない」というものでした。重量や体積、大きさによって決められないということです。Fullには2つの意味がありますが、支持されないのです。この判決について、外国では侵害しない、中国では侵害しているとなりました。我々としては、「by the containers」の中に重さの意味はなく、体積だけです。船はコンテナをいっぱい入れる、入れたコンテナの重量は考えないのです。いちばん上のコンテナまでの高さは決められますが、重さの場合はそのようなことが決められないと主張しました。それについて上海の裁判所は認め、これは侵害であるという判決が出されました。

このケースで説明したいことは、クレームはいちばん重要なことだということです。いま日本の会社と、中国での権利行使についてよく打合せをします。日本の会社は中国での権利をしっかりとつくるためか、中国の侵害裁判所の質問をよくされます。私どもの事務所

はいままでこのようなことをよくやっていますが、誤解はありません。このような事件は我々事務所が扱うプロセスの事件ではなく、侵害裁判所のものですが、誤解はあまりないようです。ただ、表現の仕方がまずいところがあるかもしれません。しかし、それは大したことなく、それより権利を取ることがいちばん重要だと思っています。以上ですが、質問があればお願いします。

水田賢治（ジェトロ上海センター）

徐先生、どうもありがとうございました。時間がだいぶ押している中でお話をいただきましたが、まだお話し足りなかったのではないかと思います。せっかくの機会ですから、質問等があればここで受けたいと思います。

谷口由記氏（合流聯諮詢（上海）有限公司）

日本の場合は全部司法ルートで、製品などの製造販売の差し止めをするために仮処分申請をしますが、中国の場合も訴訟前の侵害差止について、最高人民法院の司法解釈が出ています。その場合の担保、保証金について、日本では差し押さえる製品の価格の3分の1とか、権利侵害が明らかな場合は1割と安くなります。中国では価格の全額という基準があると聞いていますが、どのような基準で人民法院は決めているのでしょうか。

徐申民氏（華誠法律事務所）

中国で仮処分という制度ができてから2年ぐらいです。実際的なケースはあまり多くありません。担保金の金額はどのくらいかということですが、請求して裁判所が決めるのは、始めたときからやりにくかったのです。最近は少しそのやり方で決められるようになっていきます。請求すると担保金10万元を裁判所に出し、裁判所はその担保金で耐えられるかどうかを判断し、耐えられなければ、また10万元を要求し、合わせて20万元となりますが、これが最高額です。その後、仮処分の裁定が出ると、被請求者に対して担保金が足りないとか、足りるなど、異議を申し出ることができます。最高裁の司法力は、このような権利を持っています。普通、1回目は10万元のみで、裁定が出てから、製造行為や販売行為は全部差し止められます。もし、次の損害が20万元よりも大きければ、裁判所に説明し、裁判所から請求者にもっと担保金を出すようにという命令が出されることがときどきあります。

谷口由記氏（合流聯諮詢（上海）有限公司）

もう1点、先生が担当された事件で、不正競争防止法に基づく差し止めと損害賠償請求のイーダー社の事件がありましたが、意匠権が無効であることが行政訴訟で確定しないと、意匠権に基づく請求が違法であったとは裁判所は判断できないのではないかと思います。それが未確定の段階、権利がまだ有効か無効か未確定の段階で、上海中級人民法院が

不正競争に当たると判断しているのはどうしてですか。

徐申民氏（華誠法律事務所）

5つの特許権のうち4つは、国家標準になっていると説明しました。国家標準になったものが意匠権を取ることは悪意があると見なされるか、4つの意匠権が侵害された、警告状によって大幅に小売することは不正競争行為だとされるのです。

警告状の中で指摘されたのは、侵害した特許権は5つだということです。5つのうち4つは、すでに国家標準になっており、これは重大技術です。その重大技術の権利を取ることは悪意があるとされ、警告状によって。

谷口由記氏（合流聯諮詢（上海）有限公司）

侵害裁判所に権利があるということで、そこまで踏み込んで判断したということですね。いま日本では、侵害裁判所が特許庁の無効審判を経ずとも、無効理由が明らかである場合は、権利行使は権利濫用に当たるという判断、このような判断と同じだということですか。日本では、特許の有効・無効は特許庁での無効審判と、東京高裁での審決取消訴訟によってのみ判断でき、侵害裁判所はそれを尊重して、特許が有効か無効かを自ら判断せずに、いままで侵害裁判をしていたのです。ところが、キルビー特許判決が出てから、侵害裁判所も特許の有効・無効について判断できるとされ、無効が明らかな場合、特許権者の請求は権利濫用になって請求が認められないという判断をしました。いまの先生の事案もそれに近いような、要するに上海の人民法院が意匠権の有効・無効の判断まで立ち入って、これは無効だから、意匠権侵害に基づく警告は不正競争行為に当たる、このような判断をしたわけですね。

徐申民氏（華誠法律事務所）

ちょっと違うのです。実例としては、裁判所で警告状の内容を少し分けています。5つの意匠権のうち4つのものは、「意達社」から無効請求がないのです。5つのうち1つだけ無効請求をしたのです。1つの意匠権を行使したために、無効請求されたのです。4つのものに対しては無効請求はありません。

谷口由記氏（合流聯諮詢（上海）有限公司）

わかりました。ありがとうございました。

宇野元博氏（オムロン）

職務発明について、ここ5年間ぐらい経験がないというお話でしたが、先生は日本の事例などもよく勉強されているので伺います。例えば、いま日本ではこれがものすごく問題になっている、日本で行われているような高額の職務発明の代価、これの請求などという事



件は、今後中国で起こり得るのでしょうか。

徐申民氏（華誠法律事務所）

中国での職務発明の紛争は、いまの日本の判例とはちょっと質が違います。いまの日本のものは奨励の問題で、以前の中国のものは権利の帰属の問題でした。最近の中国で奨励の問題が出るかどうかという質問ですが、私はたぶん出るかもしれないと感じています。いまの中国の法律では、国営の会社について、どのように奨励するかを決めています。私が知っている限り、中国の国営の会社ではあまりやっていないと思います。なぜならば、奨励すると計算することが難しいからです。1つの製品に対する特許、意匠、実用新案は何件あると思いますか。その利益をどのように分けるか。また、中国の国営の会社のシステムも問題です。このようなことはあまりやっていないのです。しかし、中国の国営の研究所では、外国の奨励の法律の決定に準じてやっています。これは問題ないのです。ただ、国営の会社は問題があるのです。

もう1つ、日本や外国の会社が、中国で生み出した発明について、奨励の問題が出るかどうかですが、これは大丈夫です。というのは、中国の法律が、外国の会社が中国の民間会社について、奨励をどのようにするかを明確に決定することはないからです。ただ、中国の国営の会社について、参考にするという言葉はあります。また、中国では、奨励ということに2つの意味があります。精神的な奨励とお金の奨励です。どのように奨励するか、どの奨励を与えるか、これはいちばん重要なことです。日本の会社が中国で実務を行うときは、私の考えでは、日本の奨励方法を中国でそのまま行っても問題はないと思っています。

水田賢治（ジェトロ上海センター）

まだ質問もあるかと思いますが、時間が過ぎましたのでこれで徐先生のお話を終わります。先生、どうもありがとうございました。

以上で第9回上海IPG会合を終わります。事務局からいくつか連絡があります。次回は5月の最終週に第10回目の上海IPGの会合を行う予定です。案内は4月にご連絡したいと思いますが、前回の会合のときにもお話ししましたように、中国企業と欧米企業の知的財産の担当者をお招きし、自社の知的財産戦略について話をさせていただこうと考えています。

それから、IP権利集に参加された企業には、3月中を目処に冊子を郵送する予定ですが、3月15日の工商報も是非ご覧いただきたいと思います。本日は長時間にわたりご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。