

◆◆◆欧州知的財産ニュース◆◆◆

「特許・商標の権利取得と戦略的活用セミナー2010」特集号 (Vol. 41)

2010年12月17日

JETRO デュッセルドルフセンター

今号の知的財産ニュースは、去る11月4日(木)にホテルニッコーデュッセルドルフで開催された「特許・商標の権利取得と戦略的活用セミナー2010」(JETRO デュッセルドルフセンター主催)の講演概要を特集してお伝えいたします。なお、講演資料についてはリンクからご覧いただくことが可能です。

このセミナーでは、欧州知的財産分野で活躍されている専門家の方々を講師として招聘し、欧州における知的財産保護対策や欧州知財制度の最新動向等をテーマに掲げ、欧州各地から50名以上の方々のご参加を頂きました。第1部と第2部を通じて、欧州の知財に関する基本的な情報から、最新の動向についての情報まで提供が可能な構成としました。



欧州知的財産ニュースは、JETRO デュッセルドルフセンター産業財産権調査員(川俣・山崎)により作成されたものです。内容に関するお問い合わせ、ご意見・ご希望は、patent_tcd@jetro.go.jp までお知らせ下さい。

本メールマガジンの著作権はJETROに帰属します。本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。また、JETROはご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行なってください。本文を通じて皆様に提供した情報の利用(文中からリンクされているウェブサイトの利用を含みます)により、不利益を被る事態が生じたとしても、JETROはその責任を負いません。

《第1部：知財担当者でなくてもこれだけは知っておきたい！知財の疑問》

欧州で活動する日本企業の取り得る基本的な知的財産保護対策について講演が行われた。具体的には、事業活動と知的財産の関係、欧州における模倣品被害の実態と効果的な摘発方法、並行輸入品に関する制度概況と取締対策、および特許訴訟制度と訴訟戦略について各講師から詳細な解説が行われた。

1. 「日本製品を支えている知的財産とは」

川俣 洋史 JETRO デュッセルドルフセンター産業財産権調査員

- ・ 知的財産は事業活動と密接に結びついており、事業活動によっては、知的財産権を侵害される側だけではなく、侵害する側にもなり得る。
- ・ 特許とは発明を保護するもの。具体的な保護対象は国により異なるが、ほぼ共通のコア概念は「技術的な創作」。権利が期間の途中で放棄されたり、満了したりした場合には、誰もが無償で利用することが可能。
- ・ 商標とは商品・サービスで使用するマークを保護するもの。「識別性」のある商標が保護対象。また、権利は一定期間ごとの更新が可能。
- ・ 知的財産権に関する制度は国ごとに法律で定められるため、権利の取得・保護も原則、国ごとに対応することが必要。
- ・ 近年、条約等によって制度の単一化が試みられてきているが、特許・商標ともに完全な意味での単一制度は未だ存在しないことから、効果的な出願や権利活用についての戦略的な対策が必要。

2. 事例研究(A)「模倣品を見本市で発見した。欧州での戦略的な模倣品対策とは」

竹下 敦也 プラスロー特許商標事務所 日本国弁理士

- ・ 模倣品ビジネスは世界ビジネスの5%~7%を占めている。模倣の種類も多様化しており、あらゆる分野が模倣の対象となっている。
- ・ 欧州で検知された模倣品の出所割合に関して、中国が2008年は54.9%、2009年は64.4%と、模倣品製造元の大半が中国。
- ・ 自社の製品やサービスが商品化されていなくとも、模倣品の国として知られている国については、権利取得のために出願をしておくことが重要。
- ・ 模倣品対策の原則としては、原材料の製造者など上流の段階で対策をとることが望ましい。
- ・ 模倣品対策アプローチとして、税関による差し止め、民事訴訟、刑事訴訟の3つの手法はどの国でも共通している。
- ・ フランス起源の証拠保全手続きである「Seizure」は、簡易な手続きと少ない費用で、模倣品取扱の嫌疑のある工場などの調査を実施し、サンプル品や書類を回収することが可能であることから非常に効果的。

- ・ 模倣業者に対しては、交渉よりもまず実際に摘発に動くこと(First Shoot, and then Negotiate)を優先するべき。

3. 事例研究(B) 「英国で自社製品が設定価格より安く売られていた。販売者に問い合わせると『並行輸入品』だという。」

南 かおり 日本国弁護士(パウエルギルバート法律事務所にて研修中)

- ・ 正規代理店以外の代理店が真正品を輸入することを並行輸入という。
- ・ 1999 年にアメリカの専門機関が調査したところによると、イギリスの医薬品市場の全体の 7%、また、オランダでは 15%が並行輸入品であるとの結果が出ている。
- ・ 並行輸入品は正規代理店を通じた輸入品よりも安く販売されるため、権利者および販売者にとって損害が大きい。また、並行輸入品は正規代理店を通じた輸入品に比べアフターサービスに不備があることも多く、そうした製品が数多く市場に流通することは、消費者にとっても大きな問題。
- ・ EEA(欧州経済領域)域外から並行輸入がなされた場合、並行輸入品に対する特許権の行使の可否について、EU の規則上は明示的な規定はなく、判断は各国の法令に委ねられている。他方、商標権の行使の可否については、共同体商標規則 7 条に基づき、認められている。権利を行使するにあたっては、証拠の確保が必要となるので、並行輸入品と思われる製品をまず一品購入して、確認することが重要。
- ・ オンライン上にある並行輸入品については、特別の手段も取り得る。例えば eBay の場合は、Vero programme を通じて申請を行えば、24 時間以内に当該製品をウェブサイトから削除してもらうことも可能である。仮に同じ商品が再掲載された場合には同様の手続きを踏まなければならないが、削除申請を繰り返すことにより、ある程度の抑止効果が期待できる。
- ・ EEA 域内から並行輸入がなされた場合は、並行輸入品に対して特許権も商標権も原則として行使することができない。ただし、一定の包装、ラベルの貼付が義務付けられている製品に関して、製品輸出の際に再包装、ラベルの張替えが行われた並行輸入品に対しては、商標権の行使が認められる可能性も存在する。ラベルの張替えなどによって、商標権者の評判を損なうかどうか判断基準となっている。

4. 「知財を利用したビジネス戦略」

Dirk Schüßler-Langeheine ホフマンアイトレ特許法律事務所 弁護士

- ・ 知財の権利侵害の訴訟を行う国の選択については、市場の重要性、裁判所の特許経験、訴訟コスト、裁判手続きの迅速性、勝訴の確率などを総合的に考慮して判断する必要がある。
- ・ 欧州で最も特許訴訟の件数が多いのはデュッセルドルフ地方裁判所であり、欧州

全体の約半数を占める。デュッセルドルフ地方裁判所の判事は経験豊富であり、技術的な問題について理解しようとする姿勢も強い。約 8 ヶ月で第一審の判決が出されるマンハイム地方裁判所も人気が高い。

- ・ ドイツでは、特許侵害訴訟第一審の特許権者の勝訴率が高いため、特許権者にとって利用しやすい裁判所である。反対に、イギリスでは特許権者の勝訴率が低いいため、特許権侵害の被疑者が無効訴訟や非侵害確認訴訟を提起しやすい裁判所である。
- ・ ドイツの特許侵害訴訟では、損害額は確定せず、侵害か非侵害かの判決が出るのみであり、通常は損害額に関しては当事者間の話し合いにより決定される。当事者間の話し合いで決まらなかった場合には損害賠償額に関する訴訟の提起も可能だが、實際上利用されることは稀である。
- ・ ブリュッセル規則第 27 条には、同じ当事者間で同内容の訴訟を異なる裁判所で同時に提起する二重起訴の禁止が規定されている。このため被疑者は、先に裁判所の管轄がないにもかかわらず訴訟期間の長い国(イタリアなど)で非侵害確認訴訟を提起して差止請求を認める判決を遅延させる「トルピード戦略」を取ることが可能。特許権者がこれを防ぐためには、侵害を発見した際に警告書を送付して交渉に入るのではなく、まず訴訟を提起することが望ましい場合がある。
- ・ ドイツの特許侵害訴訟の 90%~95%は口頭弁論を開始する前に書面審査に基づいた裁判所の一応の心証によって結論が出されるため、技術の専門家ではない裁判官に対して理解しやすい書面を作成することが重要。

5. 質疑応答 「知財に関する疑問について、専門家がお答えします」

<各国の裁判制度について>

① イギリス

Alex Wilson パウエルギルバート法律事務所 パートナー

- ・ 伝統的に、無効審判と侵害訴訟が同一手続内で審査されている。
- ・ 大部分の裁判官が理系の学位を有しており、また当事者が技術専門家を証人として準備することが多く、裁判所で技術調査官を準備することはほとんどないため、裁判遅延は少ない。
- ・ 高等法院の特許裁判所および州特許裁判所には仮差止め命令が簡易な手続きとして行使可能である。
- ・ ディスカバリー手続きも存在するが、事案の証明に有益である場合にのみ採用されている。
- ・ 敗訴当事者から訴訟費用の実費の大部分を回収可能である。
- ・ 事案の複雑性および訴額に応じた訴訟手続きを当事者が選択できるよう改正を行っている。高等法院の特許裁判所については比較的大規模で訴額も大きい訴訟を

扱う一方で、州特許裁判所は比較的小規模で訴額の小さい訴訟を扱う傾向にある。加えて州特許裁判所では、ドイツなどの大陸法系のシステムに移行し、書面審理を重視し、当事者請求の専門家証人の比重の軽減、証拠調べの短期化及び訴訟費用の軽減を図っている。

- ・ これまでは訴額が大きく複雑な事案の裁判に利用される傾向にあったが、前述の
手続改正により、今後は中小企業の紛争や、簡易かつ少額の紛争が増加すると思
われる。

② フランス

竹下 敦也 プラスロー特許商標事務所 日本国弁理士

- ・ **Seizure** による強力で簡易な訴訟前の証拠保全制度が存在する。
- ・ 第一審にかかる期間は 18 ヶ月から 24 ヶ月と短期間で結論が出される。また、侵
害訴訟と無効審判が分離せず、一括で審理される。
- ・ パリの知的財産裁判所に集約し、専門的に一審から審理を行っている。
- ・ フランス全体の弁理士の数が比較的少ないこともあるが、各弁理士の侵害訴訟の
実施経験が豊富である。
- ・ 裁判費用が他国と比べ安価である。

<各国の裁判における損害賠償の金額および算定方法について>

① イギリス

Alex Wilson パウエルギルバート法律事務所 パートナー

- ・ 逸失利益の回収は可能である。その算定が難しい場合、例えば特許権者が当該製
品を販売していない場合などには、合理的ロイヤルティーに基づき算定される。
侵害者利益に基づく算定も可能だが、通常はあまり行われていない。標準的なロ
イヤルティーの割合は、医薬品では 20~30%程度になり得るが電気製品等ではこ
れより低くなり得、製品によっても様々である。

② フランス

竹下 敦也 プラスロー特許商標事務所 日本国弁理士

- ・ 金額は 1 千万から数十億円の範囲で訴訟によって様々である。算定方法は、逸失
利益、侵害者利益、ロイヤルティーによる算定の 3 通りである。

③ ドイツ

Dirk Schübler-Langeheine ホフマンアイトレ特許法律事務所 弁護士

- ・ 算定方法は逸失利益、侵害者利益、ロイヤルティーによる算定の 3 通りであるが、
逸失利益については、権利者が内部の情報を裁判所に提出する必要があるため、

あまり利用されない。また、侵害者利益については当初侵害者が利益を算定する際、様々なコスト分を差し引いて利益がゼロに近い算定をしていたため、ほとんど利用されていなかったが、1998年に、侵害者利益を算定する際、コストについては侵害品製造に直接必要なもののみ差し引くことが可能との判決が出されて以降、比較的利用されるようになった。それによってより高い損害賠償請求額を認めた判例が多くにくだされるようになった。

<警告状を送付せずに訴訟を提起することのリスクについて>

① イギリス

Alex Wilson パウエルギルバート法律事務所 パートナー

- ・ 警告書の送付自体は義務ではなく、送付をしなかったことによる罰則はない。しかし、損害の回復に、警告書が役に立つ場合もあり得る。また、警告状の送付には相手方への侵害の通知および侵害行為の停止という利点があるが、不当な脅迫として先に相手方に訴訟を提起されてしまう危険性も存在。権利の直接侵害者である製造業者や輸入業者に対して送付するのであれば、相手方から提訴されることはないため、警告書の送付は販売業者などではなく、製造業者および輸入業者に対してのみ行うべきである。

② フランス

竹下 敦也 プラスロー特許商標事務所 日本国弁理士

- ・ フランスでは権利を有する以上は訴訟を提起する権利があるという考え方が強く、リスクは高くはない。Seizure(証拠保全)に関しては、それに続く侵害訴訟の結果相手方の侵害が認められなかったとしても損害賠償を払う必要はない。ただし、Seizureならびに訴訟提起の行為が、単なる情報収集目的など権利の濫用と認められた場合、一定の補償を行わなければならない場合がある。

③ ドイツ

Dirk Schübler-Langeheine ホフマンアイトレ特許法律事務所 弁護士

- ・ 警告書を送付せずに訴訟を提起する場合の唯一のリスクは、訴訟で相手方がすぐに侵害を認めた場合に、裁判費用を負担しなければならないことである。又、警告状の送付の有無に関わらず、仮処分の強制執行や特許侵害訴訟の第一審判決が仮執行された後に、最終的に侵害が認められなかった場合には、損害賠償義務が生じるが、相手方が強制執行によって損害を被った事実を証明しなければならないので、実際に多額の損害賠償を支払うことはほとんどない。

《第2部：知財担当者は必聴！欧州における知財の最新動向》

欧州における最近の知財動向をテーマとして、欧州特許庁(EPO)における最近の規則改正点、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)における最近の商標登録審決の紹介、EU 特許の翻訳言語問題に関する議論の状況、および標準化に関するガイドラインの制定への動きについて各講師より講演が行われた。

1. 「欧州特許庁における最近の規則改正」

Alfred Spigarelli 欧州特許庁(EPO)

- ・ 「Raising the Bar」における一連の規則改正は、出願人が特許権を取得することを困難にするという趣旨ではなく、出願人が正当な特許を公平な形で取得できることを趣旨とするもの。
- ・ 進歩性の判断基準については、今回変更されていない。
- ・ サーチ段階で、同一のカテゴリーに複数の独立したクレームが含まれており、それが EPC 規則 43 条 2 項の規定を満たさない場合には、いずれのクレームに関して出願人がサーチを希望するか 2 ヶ月以内に応答を求める手続きを導入した。2 ヶ月以内に応答が無い場合には、そのカテゴリー内で最初に記載されているクレームについてサーチをすることとなる。
- ・ クレームの記載が明確ではない場合には、サーチを行う範囲について明確にするよう出願人に対して説明を求めることができるようになった。出願人の応答期限は 2 ヶ月であり、応答が無い場合には、当初のクレームの可能な部分についてのみサーチを行うことになる。
- ・ 分割出願が可能な期間については、自発的な分割出願の場合は、審査部からの最初の通知から 24 ヶ月間以内、また、単一性違反の通知による強制的な分割出願の場合は、その通知から 24 ヶ月間以内へと制限された。いずれの場合も、親出願の審査が係属中であることが条件。
- ・ 国際的に共有可能で質の高いサーチレポートを作成することを目的として、IP5 (EPO, 日本国特許庁(JPO), 韓国知的財産庁(KIPO), 中国国家知識産権局(SIPO), 米国特許商標庁(USPTO)) において、EPO は 2009 年 6 月、PCT 出願に対する協働サーチの試行プログラムを提案した。この最初の試行プログラムとして、2010 年の 5 月～9 月に EPO, KIPO, USPTO の 3 庁が共同でサーチレポートを作成した。このサーチレポートは、国際段階だけでなく、国内段階でも利用可能であり、サーチの効率化に貢献している。第二段階の試行プロジェクトは、対象とする出願数と期間を拡大して来年に実施予定。

2. 「欧州共同体商標意匠庁(OHIM)における最新審決」

Gordon Humphreys 欧州共同体商標意匠庁(OHIM) 審判官

- ・ OHIM への出願言語は、英語が最も多く、次いでドイツ語である。出願国としては米国が最多で、次いでドイツ。
- ・ 過去に出願された商標の審決事例を紹介。その一部は以下の通り。

< 手続上の問題 >

- ・ 出願人は異議の決定に対する不服申立を行う際には 4 ヶ月以内に理由書を提出しなければならないところ、当該期限の延長の可否が問われた。審判部は、当該期限は変更不可能な規定であり、いかなる理由による延長も認められないと判断した。

< 相対的理由 >

- ・ 水泳やダイビング用品に関する分類で‘arena’という文字と三つのひし形の図形のデザインを組み合わせた複合商標の登録が既になされていた。出願人は、‘ARENA’という商標の出願に関して、当該分類を除外して出願を行ったが、審査部は当該出願を拒絶した。審判部は、依然として登録された商標と視覚的にも聴覚的にも類似しており、かつ‘ARENA’という言葉自体がほとんどの欧州言語で意味を有していることから、混同の可能性があるとし、審査部の判断を支持した。
- ・ ‘GigaFlex’という商標の出願に関して、既存の‘FLEX’という文字と鳥のデザインの複合商標の権利者から異議申立がなされたが、‘FLEX’社の製品がベッドやマットレスなどの高額製品であり、消費者が購入する際に製品に間違いのないよう吟味することが容易に予想されること、鳥のデザインが‘FLEX’社商標のエンブレムとなっていることなどから、混同の可能性はないと判断された。
- ・ ‘Red Dog’という商標の出願に関して、‘Red Bull’商標の権利者から異議申立がなされたが、‘Red’という文字が重複していること、Red Bull の著名性という識別特徴を希薄化してしまうことなどから、‘Red Dog’の商標登録を拒絶した。
- ・ ‘Bob the Builder’という子ども向けのテレビプログラムを制作する会社が同社商標で食品分野への進出をしようとした際に、‘BOB’というジャムやゼリーを扱う会社から異議申立がなされた。Bob という文字が類似していること、食品とジャム・ゼリーとは分野が非常に類似していることから、‘Bob the Builder’の商標登録は認められなかった。
- ・ 身体障害者向けの車椅子と電動式スクーターを扱う会社から出願された‘BEATLE’という商標が音楽グループ‘BEATLES’と類似しているとして、‘BEATLES’の商標権者から異議申立がなされた。異議部は、両商標の分野が異なるため、不公正な優位性はないとした。しかし審判部は、文字が類似していること、および、音楽グループ‘BEATLES’は身体障害者向けのチャリティー活動も行っていたことから、分野としても類似性があるため商標登録は認められないとして、異議部の判断を覆した。

< 絶対的理由 >

- ・ 搾乳機器の色(黄色)に関して出願がなされたが、審判部は、同製品の色は通常黒であり、黄色の同製品は他の黒の製品と比べて識別性があると判断し、登録を認めた。

- ・ ソビエト連邦の国章の商標登録の是非については、公共政策、道徳に反するとして、ハンガリー、ラトビア、チェコからの反対があり、商標登録は不可能との判断がなされた。

3. 「EUにおけるエンフォースメント政策最新情報」

Wiko van Weert マクダーモットウィル&エメリースタンブルック法律事務所 弁護士

<EU 特許>

- ・ 欧州には、一元化された特許制度が存在しないため、国ごとに特許付与に対する判断が異なることも多く、また、国ごとに特許保護対策をする必要があるため、権利取得や権利行使に要する費用が米国や、日本などと比べ高額であり、欧州でビジネスを展開する企業にとって障害となっている。
- ・ EU 特許の翻訳言語問題についてはこれまで様々な議論がなされてきた。EPO の公式言語（英語、ドイツ語、フランス語）を軸とする欧州委員会の提案に対しては多数の加盟国から支持が寄せられているもののスペイン、イタリアなどから強い反発があった。

<標準化ガイドライン>

- ・ 標準化には製品同士の互換性を提供し、公正な競争を促進することができるなどの利点がある。一方、標準化には標準化される技術の代替となり得る他の技術を排除してしまうという危険性も存在している。
- ・ 特定の業界組合が組合内のみで標準化技術を決定し、組合に所属していない企業に対して当該標準技術を満たさない製品の販売を認めないといった協定や市場への新規参入企業に対し、既存の標準化技術の使用を認めないなどといった協定は、欧州機能条約(TEFU)101 条 1 項を侵害しており、違法な標準化行為とみなされる。ただし、TEFU101 条 3 項や、欧州委員会の定める一括適用免除(Block exemption)規則では、例外的に認められる企業間の協定について規定している。
- ・ 企業間の協定や標準化行為が、TEFU101 条 1 項に抵触するような市場の競争を制限する行為に該当しているかに関して判断する基準の一つとして、現在、欧州委員会が標準化に関する新しいガイドラインを制定すべく作業中。本ガイドライン案はすでに公表され、意見募集が行われたところ。
- ・ 標準化を行う際に、対象技術の特許を有する企業によるライセンス条件の不当なつり上げやロイヤルティーの不当な要求を招く事態を防止するため、ガイドラインの案においては、標準化を行う際に当該技術の権利者に標準化がなされる前に技術の公開を要求することが可能とされている。ただし、日本企業からは具体的にどの技術について公開しなければならないか、具体的な規定がないとの指摘がなされている。
- ・ 標準化に関する新しいガイドラインの中では、標準化技術の選択過程が競争的で公

平であること、また標準化された後は当該標準化技術が公平で妥当で差別の無い (FRAND: Fair, Reasonable and Non-discriminatory) 形で利用されることが規定されている。具体的には、標準化技術を選定する過程を全ての人間が確認可能なようにインターネットなどで公開すること、ライセンス料を一律に適用することなどが要求されている。

- ・ ガイドラインは、ライセンシーがライセンサーから供与を受けた技術を改良して取得した特許についてライセンサーに譲渡しなければならない契約(グラントバック義務)の問題について指針が示されておらず、業界団体からも批判を受けている。