

# 「国際知財司法シンポジウム アドバンストセミナー」の報告

日弁連知的財産センター委員 城山 康文・相良由里子  
法務省法務総合研究所国際協力部教官 小谷ゆかり

## 第1 シンポジウムの概要

2018年11月30日、日弁連会館において、ASEAN 7 か国並びに中国・韓国から裁判官を招聘し、開催された。

山下貴司法務大臣の力強い挨拶で開会し、午前中は、高部真規子知財高裁所長及び今村玲英子特許庁審判部長の基調講演の後、特許と営業秘密のライセンス契約についての事例を題材に日中韓の裁判官によるパネルディスカッションが行われ、午後は、日中韓と同じ事例でASEAN各国の各裁判官によるパネルディスカッションが行われた。いずれのパネルディスカッションも、城山及び相良がモデレータを担当し、パネリストに交互に質問する形で進めた。



午前・午後のパネルディスカッションにご登壇いただいた各国の裁判官は、以下のとおりである。

### 午前の部

中華人民共和国：最高人民法院知的財産部 Ma Yungpeng裁判官補  
大韓民国：韓国特許法院 Lee Jejeong裁判官  
日本：知的財産高等裁判所 古河謙一裁判官

午後の部

- ブルネイ・ダルサラーム国：最高裁判所 Rostaina Duraman裁判官  
最高裁判所 Harnita Zeldia Skinner裁判官
- カンボジア王国：プノンペン始審裁判所検察庁 Ly Sophana検察官
- インドネシア共和国：マカッサル地区裁判所マカッサル地区司法裁判所  
Tito Suhud裁判官（所長）
- ラオス人民民主共和国：中部高等人民裁判所長官 Somsack Taybounlack裁判官
- マレーシア：マレーシア第13・第15裁判長所属 Mahd Aizuddin Bin Zolkeply裁判官
- ミャンマー連邦共和国：最高裁判所 Tha Htay裁判官
- タイ王国：最高裁判所長官府 Watchanra Neitivanich裁判官  
中央知的財産国際取引裁判所 Worranwong Atcharawongchai裁判官

最後に、弁護士知財ネットの末吉互理事長の熱意のこもった閉会宣言により閉会となった。

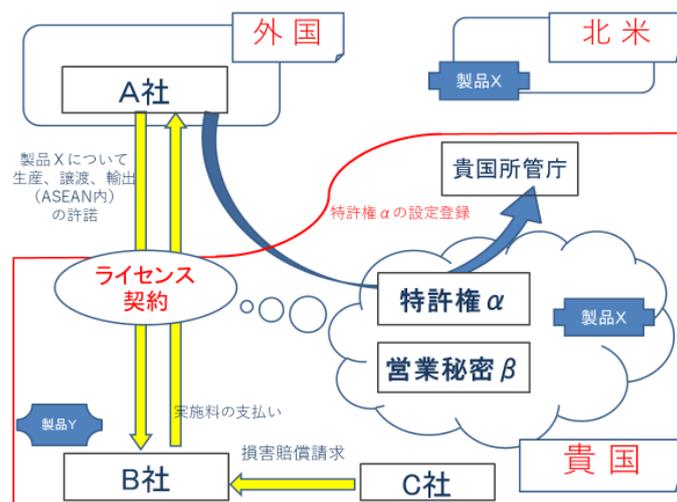
## 第2 パネルディスカッションの事例と設問

パネルディスカッションの事例と設問は、次のとおりである。

このパネルディスカッションを準備するにあたっては、昨年の例に倣い、各国に事例及び設問を事前送付し、各国からあらかじめ書面による回答を得た。更に今年は新たな試みとして、シンポジウム前日に各国裁判官が集まって事前検討を行った。（ただし、中国と韓国の裁判官については、事前検討は行っていない。）

当日は、当該書面回答を資料として参加者に配布すると共に、モデレータが各国の事前回答の内容を口頭で確認しつつ、さらに追加の質問を行う、という方式を採用した。

\*\*\*\*\*



A社は自動車部品の製造販売を業とする外国企業である。B社は、自動車部品の製造販売を業とする貴国の企業である。A社とB社とは、2010年4月1日付けで、A社が貴国にて登録する特許権α及び営業秘密β（以下、併せて「A社知財」という。）のB社へのライセンス供与につき、以下の条件でライセンス契約（以下、「本契約」という。）を締結した。

対象製品：X（注：特許権  $a$  の権利範囲に属し、その生産には営業秘密  $\beta$  が用いられる）

許諾行為：生産、譲渡、輸出（ASEAN域内向けに限る）

禁止行為：

製品X以外に関するA社知財の使用

製品XのASEAN域外向けの輸出

営業秘密  $\beta$  の第三者への開示又は目的外使用

期間：10年

実施料：

契約締結時に10万USD

特許権  $a$  の存続期間中は売上の5%、特許権  $a$  の終了後は売上の2%

契約終了後の措置：

営業秘密  $\beta$  の返還

特許権  $a$  に係る発明（以下、「発明  $a$  」という。）の使用禁止（特許権  $a$  の存続期間中に限る）

契約解除事由：

B社による本契約の違反

準拠法：貴国法

紛争解決：B社所在地を管轄する貴国の裁判所

問1 A社及び／又はB社は、本契約を貴国において登録する義務があるか、又は希望する場合に登録することができるか。登録する義務がある場合、登録を怠ると本契約の効力に影響するか、また罰則はあるか。希望する場合に登録できるのであれば、登録の効果は何か。登録が義務又は可能である場合、登録機関はどこか。また登録機関は本契約の条件について審査を行うか。

問2 B社が実施料の支払いを理由なく停止したので、A社はB社から実施料(又は損害賠償金)を徴収したい。A社は、いかなる機関(例えば、裁判所、行政機関)において、いかなる法的手続(例えば、民事訴訟、刑事訴訟、行政取締、ADR)をとることができ、当該機関はどのように判断すると考えられるか。A社が本契約を解除せずに契約に基づき実施料を請求する場合と、A社が本契約を解除した後に損害賠償請求をする場合とで、手続又は実施料等の算出方法に差異はあるか。

問3 A社はB社による以下の行為を発見したので、それを止めさせたい。

① 製品Y（特許権  $a$  の権利範囲に属するが製品Xとは異なるもの）の生産

② 製品Xの北米向け輸出

A社は、いかなる機関(例えば、裁判所、行政機関)において、いかなる法的手続(例えば、民事訴訟、刑事訴訟、行政取締、ADR)をとることができ、当該機関はどのように判断すると考えられるか。A社が本契約を解除せずに本契約に基づき上記①②の行為の停止を請求する場合と、A社が本契約を解除した後に特許権  $a$  に基づき上記①②の行為の停止を請求する場合とで、手続又は効果に差異はあるか。

問4 2018年12月1日に特許権  $a$  の有効期間が終了し、2020年3月31日の経過により本契約が終了した。2020年4月1日以降もA社は製品Xの生産及び輸出を継続しているが、実施料の支払

いは停止した。A社は、B社による製品Xの生産（営業秘密βの使用）を止めさせたい。A社は、いかなる機関（例えば、裁判所、行政機関）において、いかなる法的手続（例えば、民事訴訟、刑事訴訟、行政取締、ADR）をとることができ、当該機関はどのように判断すると考えられるか。（なお、貴国において現行法が変更されていないものと仮定する。）

問5 B社は、特許権aは無効であると確信するに至った。そこで、B社は、実施料を低減させるために、特許権aを無効にしたい。B社は、いかなる機関（例えば、裁判所、行政機関）において、いかなる法的手続（例えば、民事訴訟、刑事訴訟、行政取締、ADR）をとることができるか。なお、仮に、B社が特許権aの有効性を争うことが本契約で禁止されていたら、影響するか。また、当該機関の判断に対して、A社又はB社は不服申し立てをすることはできるか。

問6 B社は、その顧客C社から製品Xが不良品であるとして損害賠償請求をされ、裁判の結果、5万USDを賠償金として支払った。B社は、製品Xが不良品であったのはA社知財が不完全なものであったからであると考えており、A社に対して、C社に支払った5万USDの求償と、B社からA社に支払済みの実施料の返還を請求したい。B社は、いかなる機関（例えば、裁判所、行政機関）において、いかなる法的手続（例えば、民事訴訟、刑事訴訟、行政取締、ADR）をとることができ、当該機関はどのように判断すると考えられるか。

### 第3 日中韓のパネルディスカッション

午前中の日中韓のパネルディスカッションの回答状況について、以下、設問毎に概要を報告する。



#### 問1 実施権の登録について

日本では、専用実施権は特許庁（JPO）への登録が効力発生要件であり、専用実施権の設定について特許権者が同意したのであれば、特許権者には登録義務がある。JPOは契約内容の審査は行わない。

韓国も日本の制度に類似しており、専用実施権は韓国知的財産庁（KIPO）への登録が効力発生要件であるが、契約書に登録義務を明記しない限り、特許権者には登録への協力義務はなく、KIPOは契約内容の審査を行わない。

これに対し、中国では、実施権は中国知識産権局（SIPO）に登録は可能であるが、義務ではなく、SIPOは契約の形式面を審査するのみである。なお、登録のメリットについて追加質問したところ、訴訟や通関の際に権限を立証するための証拠になる点が挙げられた。

## 問2 未払い実施料の請求

いずれの国においても、民事訴訟以外に、調停や仲裁などのADRも選択可能であるが、解決には当事者間の合意が必要となる点で、民事訴訟の方が適している、とのことであった。

契約を解除して損害賠償請求が可能か、という点については、韓国では可能であり、その場合に追加の損害があれば、解除せずに損害賠償請求をする場合と金額が変わる場合があり得る、との回答であった。

中国も、契約は解除可能であり、契約を解除するか否かにかかわらず損害賠償を請求することができるが、損害額は変わらないので、解除しないで実施料を請求するほうが良い、との回答であった。

日本でも、契約を解除して不法行為に基づく損害賠償請求をすることも可能であり、その場合には特許法による過失の推定規定（特許法103条）や損害額の推定規定（同102条）が適用され、特許法102条3項の適用により実施料相当額が認められると考えられるから、損害額は解除の有無にかかわらず同じではないか、との回答であった。

## 問3 ライセンス契約違反について

韓国では、製品Yの生産と製品Xの北米への輸出のいずれも特許権侵害ではなく、契約違反にすぎないため、契約を解除しない限り差止請求できず、損害賠償請求のみである、との回答であった。

中国では、製品Yの生産は特許権侵害となるのに対し、製品Xの北米への輸出は特許権侵害とならず、契約違反にすぎないため、契約を解除しない限り差止請求は認められない、とのことであった。

これに対し日本では、製品Yの生産が特許権侵害となるだけでなく、輸出が発明の実施行為に含まれているため、製品Xの北米への輸出も特許権侵害となり、契約を解除しなくとも、いずれの行為も差止請求が可能であり、税関における水際規制も認められ得る、との回答であった。

## 問4 営業秘密のライセンス契約に基づく差止請求

いずれの国にも営業秘密に基づく差止請求を認める法律が存在し、主観的な要件を立証できれば、刑事責任の追及も可能、との回答となった。

また、中国と日本においては、契約条項に基づく営業秘密の返還請求も可能との回答であった。

## 問5 ライセンシーの不爭義務

韓国では、無効審判の請求権者は利害関係人又はKIPOの審査官であり、IP Trial and Appeal Board (IPTAB) の審決に不服があれば、請求人または特許権者が特許裁判所に提訴する。IPTABは訴訟の当事者にはならない。特許の有効性を侵害訴訟の手続きの中で争うことも可能である。

日本でも、無効審判の請求権者は利害関係人に限定されており（ライセンシーは利害関係人として無効審判請求は可能である、とする見解が多数）、特許庁の審決に不服があれば知財高裁への審決取消訴訟の提起が可能である。特許権侵害訴訟の中で特許の有効性を争うことは条文上明白である。なお、不爭条項自体は有効であり、この場合ライセンシーは無効審判請求人としての適格性を失う、というのが多数説である。

中国では、請求権者に制限はなく、誰でもSIPOの特許復審委員会に無効審判を請求することができ（したがって、ライセンサーも当然請求可能）、審決に不服があれば、特許復審委員会を被告として、北京知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。2019年1月1日からは、北京知的財産裁判所の判決に不服があれば、高級人民法院ではなく最高人民法院に上訴できることとなった。

#### 問6 ライセンサーの担保義務

韓国からは、そもそも製品の不具合が知財の不完全性のみ起因するという場面は想定しがたいが、という前提の上で、特許権者が意図的に隠してライセンス契約をした場合には、ライセンサーが第三者に対して支払った賠償金相当額についての損害賠償及び実施料の返還請求が認められ得る、との回答があった。

中国からは、因果関係を立証できれば、損害賠償請求及び実施料の返還請求も可能と思われるが、金額等は契約の内容次第であり、担保責任を負わない旨の条項があった場合には、何ら請求できないのではないかと、との回答があった。

日本からは、知財の不完全性が「隠れた瑕疵」に当たるのであれば契約の解除と損害賠償も可能であるが、担保責任を負わない旨の特約があれば有効であり、韓国と同様、意図的に隠した場合でない限り担保責任を負わないことになる、との回答があった。

### 第4 ASEAN各国のパネルディスカッション

続いて、午後のASEAN各国のパネルディスカッションにおける回答状況について、以下、設問毎に概要を報告する。



#### 問1 実施権の登録について

マレーシア、ブルネイ、ラオス、カンボジアは、いずれも登録義務がなく、任意で登録は可能であるが、実際に登録される例はごく稀であるか、一件もない、とのことであった。

他方、タイ、ミャンマー、インドネシアは登録義務がある、とのことであった。

タイは、すべての書類のタイ語翻訳が必要で、契約の法令適合性についての実体審査（ガイドラインあり）をLegal Officerが行ううえ、登録をしないと特許が無効になる可能性もある、という点が特徴的であった。



ミャンマーは、技術移転契約の登録が効力発生要件だが罰則なく、登録官は、契約がミャンマーの現行法及びCouncil of Myanmar Science, Technology and Innovationが発する指令に適合しているか否かの実体審査（ガイドライン等はなし）を行う。現在立法作業中の特許法案でも、登録義務があり（効力発生要件）、Intellectual Property Officeは契約の法令適合性について実体審査を行う、とのことであった。

インドネシアは、すべての書類のインドネシア語翻訳が必要で、特許権のライセンスについては登録が効力発生要件だが罰則はなく、契約の法令適合性についての実体審査があるが、営業秘密のライセンスについての登録は任意である、とのことであった。



## 問2 未払い実施料の請求

いずれの国も、民事訴訟が一次的な選択肢になる、という点は共通していたが（ラオス、ミャンマー、ブルネイの3か国については、ADRによる解決も可能、との回答があった）、管轄する裁判所に違いがみられた。

ブルネイ、カンボジア及びミャンマーは、特別の裁判所は設置されておらず、通常の裁判所で取り扱う、とのことであった。また、ラオスは、通常の裁判所の中の商事部という特別部において取り扱う、との回答であった。

これに対し、インドネシアでは、全国に5か所あるCommercial Courtにおいて取り扱われ、マレーシアでは、クアラルンプールにある、知的財産権に関する事件を扱う裁判所であるIP High Courtにおいて取り扱われ、タイでは、通常の裁判官の中から特別に任命された裁判官により構成され、知的財産に関する事件を取り扱う裁判所であるCentral Intellectual Property and International Trade Court (CIPIC)において取り扱われる、とのことであった。

### 問3 ライセンス契約違反について

北米への輸出行為が特許権侵害に該当する、という国はなく（ただし、ミャンマーは特許法案を検討中）、いずれの国においても契約に基づいて差止請求が可能である、との回答であった。

カンボジアでは、契約違反についても、行為者の意図によっては刑事訴訟を提起することが可能である、とのことであった。



タイでも、CIPICに民事訴訟を提起する以外に、刑事訴訟を提起することも可能である、とのことであったが、北米への輸出を禁止する条項が不当に競争制限的であると判断されれば（競争制限的であるか否かについてはガイドラインあり。輸出制限は原則不可だが、他国にライセンシーがいる場合には輸出制限も可能か、とのこと。）請求が認められない可能性がある、とのことであった。

マレーシアでも、IP High Courtに民事訴訟を提起することが可能であるが、輸出行為の禁止が非競争的行為に該当する場合もあり得る、とのことであった。

### 問4 営業秘密のライセンス契約に基づく差止請求

いずれの国も、契約に基づいて実施料の支払請求が可能である、との回答であったが、営業秘密を保護するための特別法がある国は限られていた。

営業秘密を保護するための特別な法律があるのはタイで、営業秘密法に基づき、秘密保護手段により保護されている営業上の秘密は保護され、差止請求が認められるとともに、刑事的な保護もある、とのことであった。

マレーシアは、特別法ではなく、コモンローに基づいて営業秘密の保護の有無が決められ、原則として民事的な保護のみである、とのことであった。

他方、ブルネイにおいては、契約において保護を規定しない限り、営業秘密を保護することは出来ない、との回答であった。

なお、カンボジアにおいては、現在、新たな営業秘密の保護法制を検討中、とのことであった。

### 問5 ライセンシーの不爭義務

特許権の有効性を争う手続が、裁判所における裁判か、特許庁における手続か、という点で、各国の回答が分かれた。

ブルネイにおいては、まず特許庁の登録官が有効性を判断するのが原則だが、その後、裁判所における手続も可能である、ということのようであった。



ラオスも、まず知的財産庁が判断し、その後、裁判所において判断される、とのことであった。

その他の国は、裁判所における手続が基本のようであった。

タイでは、CIPICに提訴することにより無効とすることができ、特許庁の関与はないとのことであり、日本のような調査官の制度はなく、当事者の申請する専門家証人の証言をもとに判断をするとのことであるが、技術的な知識のある者が裁判官2名に加わることもある、とのことであった。

マレーシアでも、IP High Courtにおいて、権利者を被告として提訴することにより無効とすることができ、特許庁は一切関与しない、とのことであった。

インドネシアでも、Commercial Courtにおいて、権利者を被告として提訴することにより無効とすることになる、とのことであった。

また、不爭義務を規定する条項の有効性について回答のあった国のうち、マレーシアにおいては、有効であるものの、主張の仕方や条項の解釈によって、争うことが認められる場合もある、とのことであった。

他方、タイやミャンマーにおいては、このような条項は認められない、とのことであり、特にタイにおいては、不当に競争制限的な条項であるとして、強制不能の可能性が高いだけでなく、ライセンスの登録の段階で、この条項があるために登録が拒絶されるであろう、とのことであった。

## 問6 ライセンサーの担保義務

この設問については、十分な議論ができたとは言い難いが、いずれの国も、このような場合であれば、ライセンサーが支払った賠償金相当額の損害賠償請求と、実施料返還を請求する民事訴訟を提起し、特許の不完全性を立証できれば、請求が認められるであろう、という回答であった。

タイでは、特許権者が予見することのできない不完全性である場合には、責任が限定される場合もある、との回答であった。

マレーシアにおいては、特許に欠陥があることがわかれば、特許自体を無効にすることも可能、との回答があった。

## 第5 おわりに

昨年に引き続き、城山・相良がシンポジウムのモデレータを務めさせていただき、相変わらず、外国語で行うパネルディスカッションの進め方の難しさを痛感させられたが、特許と営業秘密のライセンス契約という、国によっては非常に扱いにくい部分もあったと思われる事例を、各国の裁判官が議論を行いながら、互いに各国の制度を学び合い、自国の制度を見つめなおす貴重な機会となったことは確かである。

昨年の反省も生かし、ASEAN各国のパネルディスカッションについては、全員集まったうえでの事前検討会を開催したことは、当日の進め方をスムーズにするうえで、モデレータにも参加者にも非常に有意義であった。また、前日に非公式の懇親会を行った結果、参加者間の相互理解が図れただけでなく、一体感と友情が芽生え、それは本番のパネルディスカッションにおいても大いに生かされたし、今後のASEAN各国における知的財産に関する更なる協力の強化に生かされるものと確信する。

昨年に続き開催されたシンポジウムが、今後、日中韓及びASEAN各国の知的財産分野における情報共有の場として各国に認知され、更なる活発な意見交換と交流の場となっていくことを大いに期待しつつ、今回の報告を終えたい。

以 上