

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N セミナー

日仏知財セミナー：日本知財法改正の争点における比較法的考察

〈1〉開催日時：平成27年6月5日（金）セミナー：13：30～17：50

〈2〉会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13階 1301 講義室

〈3〉講演者：**設楽 隆一**判事（知的財産高等裁判所・所長）、**竹中 俊子**氏（ワシントン大学ロースクール教授）、**駒田 泰士**氏（上智大学 法科大学院教授）、**萩原 恒昭**氏（凸版印刷株式会社 法務本部 本部長）、**長塚 真琴**氏（国立大学法人 一橋大学 法学研究科 教授）、**Alain Michelet** 氏（President, CNCPI（フランス知財弁護士協会））、**Felix Einsel** 氏（Patent Attorney, Sonderhof & Einsel, Tokyo ）、**Yann Basire** 氏（Associate Professor, University of Haute-Alsace, Member Laboratoire de recherche du CEIPI）、**Edouard Treppoz** 氏（Professor, University Jean Moulin, Lyon 3, Directeur du Centre Paul Roubier）、**Julien Scicluna** 氏（Secrétaire, CNCPI ）、**Aurélia Marie** 氏（Président, AIPPI France）、**Pauline Darnand** 氏（Avocat, French Bar, Cabinet Juris-Dialog）、**Karlo Fonseca Tinoco** 氏（Avocat, French Bar, Cabinet d' Avocats Martignoni, Tinoco & Moraes）、**Jacques Larrieu** 氏（Professor, University Toulouse 1 Capitole, CDA）、**Harold De Walque** 氏（Partner, Darts IP）**Pierick Rousseau** 氏（IP Director, Pierre Fabre）、**Michel Abello** 氏（Avocat, French Bar, Cabinet Loyer et Abello）

〈4〉講演内容

基調講演：欧州 統一特許裁判所制度

講演者：Alain Michelet 氏（President, CNCPI）

1. 批准の状況

- ・EU加盟国28か国の内、単一特許へは25か国が参加している。ただしスペイン・イタリア・クロアチアは参加していない。
- ・EU加盟国28か国の内、統一特許裁判所協定（UPC協定）は、25か国が署名している。ただしスペイン・ポーランド・クロアチアは署名していない。統一特許裁判所協定は、英国、フランス、ドイツを含む13か国の批准によって発効するが、現時点（2015年6月）で、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、マルタ、スウェーデン、ルクセンブルクの7か国のみが批准済みである

2. 欧州統一特許裁判所

- ・第1審裁判所は、中央部、地方部、地域部から構成される。
- ・第2審控訴裁判所は欧州連合司法裁判所があるルクセンブルクに設立予定。

- ・第1審の中央部は、技術分野によってロンドン(国際特許分類のA(生活必需品),C(医薬品を含む化学)),パリ(国際特許分類のB(処理操作、運輸),D(繊維、紙),E(固定構造物),G(物理学),H(電気)),ミュンヘン(国際特許分類のF(機械工学))に分かれている。地方部は単独の締約国に設置され、地域部は複数の締約国のために設置される予定である。
- ・7年の移行期間中は、従来型の欧州特許については、統一特許裁判所に訴訟が提起される前に専属管轄の適用除外(オプト・アウト)の選択を行うことができる。一特許当たりのオプト・アウトの手数料は、80ユーロである。
- ・単一効特許は、欧州統一特許裁判所でのみ訴訟。

基調講演：日本における知的財産訴訟とグローバル化

講演者：設楽 隆一 判事 (知的財産高等裁判所・所長)

1. 日本における知的財産権訴訟の特徴

- ・技術型事件の第1審は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の専属管轄。
- ・知的財産高等裁判所は、4か部、裁判官18名、裁判所調査官11名の組織であり、1)東京地裁及び大阪地裁の技術型事件の控訴審、2)特許庁の審決の取消訴訟を取り扱う

2. 裁判員はどのようにして技術を理解しているか

- ・裁判所調査官11名を配置するとともに専門委員200名以上を任命。
- ・裁判官には、未知のことであればいかなることで、効率よく、正確に理解する能力が要求される。
- ・技術説明会において当事者により準備される資料が重要。

3. 無効の抗弁による防御

- ・キルビー最高裁判決の後、無効の抗弁は、侵害訴訟の被告にとって最も主要な防御方法。
- ・侵害訴訟の裁判所は無効審判手続の結論を待つ必要がない。
- ・特許紛争において特許の無効が認められる確率が予想以上に高いのは、世界の主要国における一致した傾向。

4. 和解

- ・日本では裁判官が侵害の心証を形成したとき、和解を試みるので侵害を認定する判決は見かけ上少ない。
- ・判決による結果だけを見たときは、特許権者の勝訴率は25%であるが、和解を含めると特許権者の勝訴率は45%である。

5. グローバリゼーション：国際的なフォーラムショッピング

- ・AppleとSamsungの特許紛争はその象徴的な事例。
- ・知財高裁は、3件の控訴事件について判決を言い渡し、5件の仮処分事件について決定。
- ・世界各国から58通のアミカスキューリエの書面が届いた。

6. グローバリゼーション：国際交流

- ・各国知財関係者との会合。
- ・ここ10年間の合計約2000名の知財関係者の訪問。

講演 Part I : 新しいタイプの商標の保護—製品の形状・におい・音

(1) Trademark and Design Protection

講演者 : Yann Basire 氏 (Associate Professor, University of Haute - Alsace, Member Laboratoire de recherche du CEIPI)

- ・使用による識別力があることの証明は、立体商標の方が通常の商標に比べてより難しい傾向にある。
- ・形がその種類の製品の一般の形の変形であるという単なる事実は、標章が特徴的であると確認するのに十分ではない。
- ・平均的な需要者が分析的試験を行うことなく、かつ、特定の注意を払うことなく、標識によって他の関連製品から識別できることが必要。
- ・図形要素が 3D の標識上にあるという事実だけでは不十分。通常、そのような要素は、関連需要者によって装飾的であると考えられる。

(2) Copyright protection for perfume

講演者 : Edouard Treppoz 氏 (Professor, University Jean Moulin, Lyon 3, Directeur du Centre Paul Roubier)

- ・2006 年フランス破毀院(最高裁)は、香水の香りはノウハウであり、著作権で保護されるべき芸術作品ではないと判断。
- ・しかし、2006 年オランダ最高裁は、香水を著作権で保護することを支持した。

パネルディスカッション

(1) Non-Traditional Marks

パネラー : Julien Scicluna 氏 (Secrétaire, CNCPI)

- ・非伝統的な商標としては、立体、音、匂い、位置、パターン、動き等がある。
- ・立体商標が識別性を有するには、需要者が予期できる形状と優位な差を要する。
- ・衣類の折り襟のボタン穴の近くに位置する花は、需要者が折り襟の上の装飾に慣れているので十分な識別性がない。
- ・2 年間の国際的な議論の後に、欧州議会で商標制度の改正が仮合意された。この改正は、新しい商標 (例えば音、嗅覚、味覚、運動、ホログラム・マーク) に関する現行条文の曖昧さを取り除き、商標権の範囲と制限を明確化し、法的安定性を向上させることを含む。この改正が公式に採択された後、EU 加盟国は、3 年以内に新しい EU 指令に従わなければならない。

(2) Protecting graphical user interface (GUI) by design

パネラー : Aurélie Marie 氏 (Président, AIPPI France)

- ・Apple の GUI は、サムスンのデザインと比較して、以下の点で新規性があると判断した。
—背景の色

- アイコンの形
- アップルのデザインのアイコンはカラーであること
- カレンダー、電話、e-mail を表すアイコンを除いて、アップルのデザインは、明らかに相違

(3) Smell and Sound Trademarks

パネラー：Pauline Darnand 氏 (Avocat, French Bar, Cabinet Juris - Dialog)

1) Sound Trademarks (EU 及びフランス)

- ・フランス特許庁は、楽譜又はソノグラムの商標出願を受け付ける。
- ・OHIM によると、現在までに 150 の音の商標が登録された。これらのうち、110 は楽譜によって、40 はソノグラムによって写実的に表現されている。

2) Smell Trademarks (EU 及びフランス)

- ・ドイツ特許商標庁は、SIECKMANN による匂いの商標登録出願を拒絶した。
- ・裁判所は、化学式や匂いサンプルでは匂い商標の写実的表現を満たさないと判示した。
- ・欧州委員会は、2013 年 3 月 27 日、商標法改正をパッケージで提案した。その提案は、商標出願の標章について写実的に表現する要件を削除するために 3 つの指令と 4 つの規則を改正することを想定したものである。

(4) La protection de la forme de produit au droit japonais

パネラー：Yasuto Komada 氏 (Professor, Sophia University)

- ・日本では 2014 年に商標法が改正され、動き、ホログラム、色彩、音、位置の商標が認められるようになった。

講演 Part II：職務発明：権利の帰属と発明者補償制度の実務

(1) EMPLOYEE INVENTIONS:

講演者：Karlo Fonseca Tinoco 氏 (Avocat, French Bar, Cabinet d' Avocats Martignoni, Tinoco & Moraes)

- ・発明の追加報酬の実施に関して以下の論点が存在する。
 - 団体協約による追加報酬の制限
 - どのように追加報酬の額を評価するか。
 - 特許又は発明のいずれを報酬の対象とするか。
 - 複雑な企業グループの場合、誰が従業員に報酬を支払うか。
- ・それぞれの論点について、フランスでは判決が存在し、一定の考えが示されている。

(2) EMPLOYEE INVENTIONS: OWNERSHIP AND COMPENSATIONS

講演者：Jacques LARRIEU 氏 (Professor, University Toulouse 1 Capitole, CDA)

- ・フランス法 L611-7 の範囲は以下のとおり。
 - 従業員のみ

- －フランス法に基づく雇用契約に従っていること
- －特許可能な発明であること
- ・さらに発明には「業務上の発明」と「業務外の発明」が存在する。
 - －「業務上の発明」は、雇用者が発明の所有者であり、従業員は追加の報酬を受け取る権利がある。
 - －「業務外の発明」は、従業員に属する。雇用者は発明を強制的に買い取ることができるが、従業員に発明の対価を支払う必要がある。
- ・紛争解決機関としては、フランス知的財産庁内の Commission Nationale des Inventions de Salaries (CNIS) が存在する。

(3) Employee Invention System ownership and Compensation

講演者：Toshiko Takenaka 氏 (Professor, Univ. of Washington School of Law).

- ・米国職務発明制度は、発明の帰属が、交渉力の均衡を原則とし、発明の原始的帰属は従業者であり、発明の譲渡に対する法律の規制がない。
- ・ドイツ職務発明制度は、発明の帰属が交渉力の不均衡を原則とし、発明の原始的帰属は従業者であるものの、発明の譲渡を法律で規制している。
- ・フランス職務発明制度は、「業務上の発明」については米国に類似した交渉力の均衡を原則とし、「業務外発明」についてはドイツに類似した交渉力の不均衡を原則としている。
- ・日本の職務発明制度は、同様の視点では米国とドイツのハイブリットである。

パネルディスカッション

(1) Employee Inventions From an Industrial Standpoint

パネラー：Pierick Rousseau 氏 (IP Director, Pierre Fabre)

- ・フランスの職務発明制度における大きな問題は、発明の対価の額に関する規定がないことである。
- ・対価の額は、団体協約にて規定されることが多い。
- ・金額については、過去の判例を参考にして決める。

(2) Employee's Inventions Ownership and Compensation

パネラー：Michel Abello 氏 (Avocat, French Bar, Cabinet Loyer et Abello)

- ・フランス法では、発明の対価の額に関する規定がない。
- ・そこで大きな会社では、内部規則を作成して対応している。
- ・これらの措置は、訴訟のリスクを制限したり、報酬額に上限を定めることを可能にしている。

(3) France-Japan IP Conference

パネラー：Harold de Walque 氏 (Partner, Darts IP)

- ・2005年から2014年にかけての、発明の対価についての争いの件数は、フランス 114 件、

ドイツ 178 件、日本 120 件である。その内従業員が勝訴した割合は、日本が約 45%、ドイツとフランスが約 80%である。ただし認められた対価は、フランスが平均約 70,000 ユーロ、日本が 130,000 ユーロ、ドイツが 400,000 ユーロである。

- ・フランス及びドイツは弁護士費用が日本と比較して高いため、フランスの場合は、得られた対価の大半が弁護士費用となる場合がある。
- ・技術分野は、フランス・日本の対価は化学が高い。さらに、日本はバイオ・製薬も対価が高い。

(4) Revised System For Inventions by Employees in Japan

パネラー：Tsuneaki Hagiwara 氏 (Senior General Manager, Legal Affairs Div., Toppan Printing)

- ・日本における職務発明制度の改正は、1) イノベーション活性化の視点 2) 特許を受ける権利の移転に起因する権利帰属の不安定性の排除を目的としている。
- ・主な変更点は、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものであることである。

(5) Revised System For Inventions by Employees in Japan

パネラー：Makoto NAGATSUKA 氏 (Professor, Hitotsubashi University)

- ・社内規定による対価の支払が「不合理」と判示された判決 (東京地裁平 26. 10. 30) の代表的な意義は以下のとおりである。
 - －対価の額が十分なら手続が不十分でもよいと解する余地がある。
 - －相当の対価の算定にあたり、「独占的利益」基準 (判例・通説) を採用。

設楽 隆一判事をはじめ日本およびフランスの企業知財担当者、弁護士、弁理士、研究者に多数お集まりいただいたことにより、充実した内容の講演およびパネルディスカッションであった。また、発明者への具体的な報奨額について言及いただくなど実務者にとり有益な情報を得る非常に良い機会となった。参加費:AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 55 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。