

## 活動報告

### 【シンポジウム】

# 国際知財司法シンポジウム ASEAN+3アドバンストセミナー2018

国際協力部教官

小谷 ゆかり

## 第1 はじめに

2018年11月30日（金）、弁護士会館2階講堂クレオ（東京都千代田区霞ヶ関）において、「国際知財司法シンポジウムASEAN+3アドバンストセミナー2018」が開催された。

本セミナーは、法務省、最高裁判所、知的財産高等裁判所、特許庁、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの主催により実施され、日中韓・ASEAN諸国<sup>1</sup>という、いわゆる「ASEAN+3」と同じ枠組みにおいて、各国の知的財産関係紛争等処理している裁判官等の専門家が集い、知的財産関係紛争につき司法分野を中心に討議を行う公開セミナーである。

前年に開催された「国際知財司法シンポジウム2017～日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決～」<sup>2</sup>は、ASEANの裁判官や弁護士が一堂に会して、知的財産紛争につき公開討議を行った初めての国際シンポジウムであったところ、同シンポジウムの成果を定着・発展させることにより、ASEAN地域の知的財産関係紛争の処理能力向上に貢献することを目的として、本セミナーを開催することとした。

なお、本稿中意見にわたる部分については、いずれも私見であることを申し添える。

---

<sup>1</sup> フィリピン、シンガポール及びベトナムは、スケジュールの都合等により不参加となったため、本セミナーへのASEANからの参加国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー及びタイの7か国となった。

<sup>2</sup> 詳細については、「特集：国際知財司法シンポジウム2017」（ICD NEWS第74号2018年3月号、<http://www.moj.go.jp/content/001254370.pdf>）を参照されたい。

## 第2 プログラムの概要



【登壇者のフォトセッション】

プログラムの詳細については別添資料1，海外パネリストについては別添資料2をそれぞれ参照されたい。

### 1 基調講演等

アドバンストセミナー2018は，山下貴司法務大臣による挨拶で開会した。山下大臣からは，本セミナーのような多国間のセミナーは近隣国と共に学ぶ貴重な機会であるなど，本セミナーの開催意義についてお話しいただいた。当初予定されていなかった山下大臣による力強い挨拶の言葉は，会場の雰囲気を活気付かせた。

基調講演では，まず，高部眞規子知的財産高等裁判所長による講演が行われた。高部所長からは，我が国の訴訟制度と知財訴訟の特徴，知財訴訟の専門的処理体制，専門的知見を活用する制度等について，ご講演いただいた。



【高部所長による基調講演の様子】

続いて，今村玲英子特許庁審判部長からは，特許庁における審判の現状，適時性と信

頼性のある審決に向けた取組，最近のトピックスとして標準必須特許に係る判定等についてご説明いただいた。



【今村審判部長による基調講演の様子】

高部所長及び今村審判部長の各基調講演は，我が国の知財訴訟制度や特許審判の手続等が分かりやすく示されたことにより，引き続き行われるパネルディスカッションの基礎知識となる有用な情報提供となった。

## 2 パネルディスカッション

パネルディスカッションでは，パネリストを，日中韓の裁判官とASEAN諸国の裁判官等に分けた上で，城山康文弁護士（日弁連知的財産センター委員長）及び相良由里子弁護士（同センター委員）をモデレータとして，特許権及び営業秘密のライセンス契約の事例を扱い，ディスカッションを行った。

### (1) 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，以下のとおりである。

#### <事例>

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 $\alpha$ 及び営業秘密 $\beta$ （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 $\alpha$ 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 $\alpha$ の存続期間中は売上の5%，特許権 $\alpha$ 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 $\alpha$ に係る発明（以下、「発明 $\alpha$ 」という。）の使用禁止（特許権 $\alpha$ 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

<設問>

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 $\alpha$ 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 $\alpha$ 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。

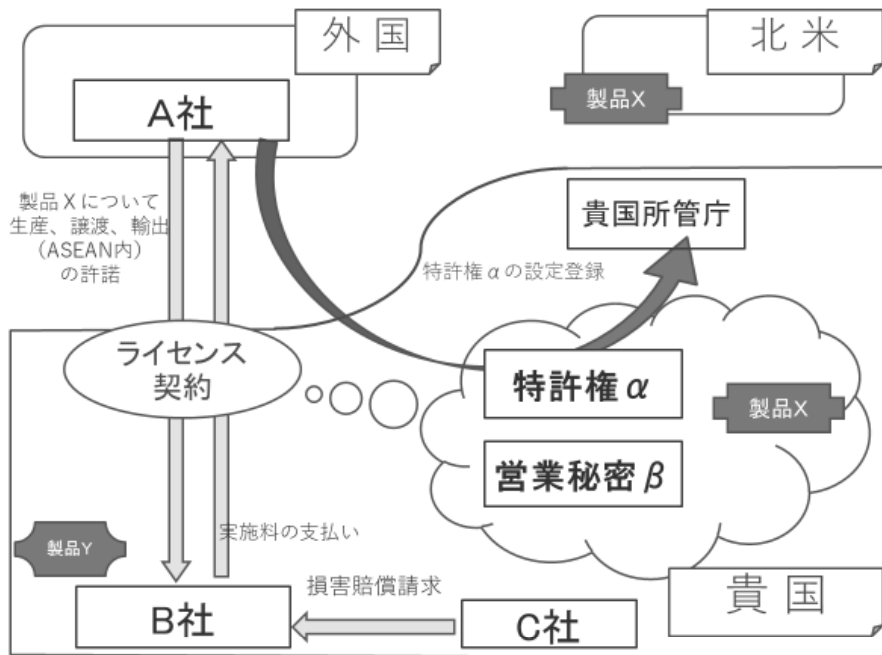
問4 2018年12月1日に特許権 $\alpha$ の有効期間が終了し、2020年3月31日の経過により本契約が終了した。2020年4月1日以降もA社は製品Xの生産及び輸出を継続しているが、実施料の支払いは停止した。A社は、B社による製品Xの生産（営業秘密 $\beta$ の使用）を止めさせたい。A社は、いかなる機関（例え

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)をとることができるか、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α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α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α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)をとることができるか、当該機関はどのように判断すると考えられるか。

<事例説明図>



## (2) 日中韓のパネルディスカッション



【日中韓のパネルディスカッションの様子】

設問に従い、モデレータが日中韓の裁判官に問いを発する形で進められた。

### ア 第1問（実施権の登録について）

実施権の登録については、パネリストの古河謙一知的財産高等裁判所裁判官から、我が国の制度として、専用実施権は特許庁への登録が効力発生要件であること、専用実施権の設定については、特許権者が同意したのであれば、特許権者に登録義務があること、特許庁は契約内容の審査を行わないことなどが説明された。韓国の裁判官からも、専用実施権は韓国知的財産庁（K I P O）への登録が効力発生要件ではあるが、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いこと、K I P Oは契約内容の審査をしないことなど、我が国と類似した制度の説明がなされた。

これに対し、中国の裁判官は、実施権は中国知識産権局（S I P O）に登録することが可能ではあるものの、義務ではなく、S I P Oは契約の形式面を審査するのみである旨説明を行った。これを受けてモデレータが、同裁判官に対し、登録のメリットについて質問を行ったところ、同裁判官は、登録は訴訟や通関の際に権限を立証するための証拠になる旨回答した。



【パネルディスカッションにおける古河裁判官】



【パネルディスカッションにおける韓国の裁判官】



【パネルディスカッションにおける中国の裁判官】

イ 第2問（未払い実施料の請求について）

未払い実施料の請求については、日中韓いずれの国においても、民事訴訟以外に、調停や仲裁などの裁判外紛争解決手続（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回答であった。契約を解除して損害賠償請求を行うことが可能か、というモデレータからの追加質問に対して、韓国は、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で金額が変わる場合があり得るとの回答であった。中国においても、契約は解除可能であること、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、解除をせずに実施料を請求するほうが良いと回答した。日本においても、契約を解除して不法行為に基づく損害賠償請求を行うことは可能であり、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ことから、損害額は解除の有無にかかわらず同じになるのではないかと回答であった。

ウ 第3問（ライセンス契約違反について）

本設問におけるライセンス契約違反について、韓国は、製品Yの生産と製品Xの北米への輸出は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はできず、損害賠償請求のみである旨回答した。また、中国は、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回答した。これらに対し、日本は、製品Yの生産が特許権侵害となることに加え、輸出が特許権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侵害となること、そのため契約を解除しなくと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回答するなど、日中韓それぞれにおいて、救済措置のアプローチが大きく異なった。

エ 第4問（営業秘密のライセンス契約に基づく差止請求について）

日中韓いずれの国においても、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であるとの回答となった。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であるとの回答であった。

オ 第5問（ライセンシーの不爭義務について）

韓国からは、無効審判の請求権者は、利害関係人又は韓国知的財産庁（K I P O）の審査官であり、IP Trial and Appeal Board（I P T A B）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こと、I P T A Bは訴訟の当事者にはならないこと、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との回答であった。日本においても、無効審判の請求権者は利害関係人に限定されており、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こと、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こと、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との説明がなされた。中国からは、請求権者に制限はなく、誰でも中国知識産権局（S I P O）の特許復審委員会に無効審判を請求することができること（したがって、ライセンシーも当然請求が可能）、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こと、2019年1月1日以降、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との回答であった。

カ 第6問（ライセンサーの担保義務について）

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難いという前提の上で、特許権者が意図的に隠してライセンス契約を締結した場合には、ライセンシ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であった。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であると思われるが、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、この意見が出された。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説明がなされた。

### (3) ASEAN各国のパネルディスカッション

ASEAN各国のパネルディスカッションにおいても、日中韓と同様、モデレータが裁判官等に問いを発する形で進められた。



【ASEAN各国のパネルディスカッションの様子】



【モデレータの城山弁護士及び相良弁護士の様子】

#### ア 第1問（実施権の登録について）

マレーシア、ブルネイ、ラオス及びカンボジアは、いずれも登録義務がなく、任意で登録を行うことは可能であるが、実際に登録される例はごく稀であるか、一件もないとの回答であった。これに対して、タイ、ミャンマー、インドネシアは、登録義務があるとの回答であった。



【ASEAN各国のパネルディスカッションの様子】

タイの発表では、すべての書類についてタイ語翻訳が必要であること、契約の法令適合性に関する実体審査（ガイドラインあり）を Legal Officer が行うこと、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。



【タイの裁判官による発表の様子】

ミャンマーからは、技術移転契約の登録が効力発生要件だが罰則はなく、登録官は、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い）を行うこと、現在立法作業中の特許法案においても登録義務があり（効力発生要件）、Intellectual Property Office は実体審査を行うとの回答であった。

インドネシアからは、すべての書類のインドネシア語翻訳が必要であり、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回答であった。

#### イ 第2問（未払い実施料の請求について）

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では共通していたが

(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)、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では、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われ、ラオスでは、通常の裁判所の中にある商事部という特別部において取り扱われるとの回答であった。

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、マレーシアでは、クアラルンプール所在の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、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た、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 (C I P I C) において、それぞれ取り扱われるとの回答であった。



【インドネシアの裁判官による発表の様子】

#### ウ 第3問 (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。なお、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も可能であるとの回答であった。



【パネルディスカッションにおけるカンボジアの検察官】

タイにおいても、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、他国にライセンサーがいる場合には輸出制限も可能とのこと。）刑事手続が認められない可能性もあるとの回答であった。

マレーシアからは、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旨説明がなされた。

エ 第4問（営業秘密のライセンス契約に基づく差止請求について）

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を有しているのはタイのみであり、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。

マレーシアからは、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旨説明がなされた。これに対して、ブルネイは、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、カンボジアでは、現在、営業秘密の保護法制を検討中であるとのことであった。

オ 第5問（ライセンサーの不爭義務について）

特許権の有効性を争う手続として、裁判所における裁判手続か、それとも特許庁における審判手続かにより、各国の回答が分かれた。

ブルネイからは、まず、特許庁の登録官が有効性を判断するが、その後、裁判所における裁判手続も可能である旨説明がなされた。



【パネルディスカッションにおけるブルネイの裁判官】

ラオスにおいても、まずは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説明がなされた。

その他の国では、裁判所における手続が基本であるとの回答であった。

具体的には、タイの場合、C I P I Cに提訴することにより特許権を無効とすることが可能であること、特許庁の関与はなく、日本のような調査官の制度もないこと、当事者の申請する専門家証人の証言をもとに特許権の有効性を判断するが、その際、技術的な知識のある者が2名、裁判官として加わることもあるとのことであった。

マレーシアからは、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特許権を無効とすることが可能であり、特許庁は一切関与しない旨の説明がなされた。

インドネシアからも、Commercial Courtにおいて、権利者を被告として提訴することにより特許権を無効とすることが可能であるとの回答であった。

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、マレーシアからは、有効ではあるものの、主張の仕方や条項の解釈によって、同条項の有効性を争うことが認められる場合もあるとの回答であった。これに対して、タイ及びミャンマーからは、不爭条項は認められないとの回答であった。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まるだけでなく、ライセンス登録の段階で、当該条項を理由として登録が拒絶される可能性があるとのことであった。

#### カ 第6問（ライセンサーの担保義務について）

いずれの国においても、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、いずれも請求が認められるであろうとの回答であった。

タイからは、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補足説明がなされた。また、マレーシアからは、

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意見が出された。

### 第3 おわりに

アドバンスセミナー2018では、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に加え、ASEAN各国の裁判官等による発言の格差等、まだまだ課題があると感じさせられた。しかしながら、特許及び営業秘密のライセンス契約という、実務のニーズに即した事例を通じて、日中韓とASEAN各国の裁判官等が議論を重ね、相互にそれぞれの制度を学び合ったことで、日本も含めて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。

ASEAN各国のパネルディスカッションについては、前年の経験を踏まえ、本セミナー開催前に、全員が集まり事前検討会を開催するなどし、その結果、パネリスト間の相互理解が図れただけでなく、一体感が芽生え、それは本番のパネルディスカッションにおいても、発言の順番や内容に生かされていたと思われる。

前年のフォローアップとして開催された本セミナーによる取組が、今後、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へと発展することにより、ASEAN諸国における知財紛争解決の連携を深める支援につなげていきたいと考えている。

国際知財司法シンポジウム  
ASEAN+3アドバンスセミナー2018  
2018年11月30日(金)

9:00～9:30	受付
9:30～9:40	フォトセッション
9:30～9:45	開会挨拶 山下貴司 法務大臣
9:45～10:15	基調講演「日本における知的財産権訴訟」 高部真規子 知的財産高等裁判所長
10:15～10:30	基調講演「特許庁審判部(TAD)の取組」 今村玲英子 特許庁審判部長
10:30～10:45	休憩
10:45～12:30	パネルディスカッション(日中韓) 「特許権及び営業秘密のライセンス契約に係る紛争解決について」
13:45～15:30	パネルディスカッション(ASEAN 各国) 「特許権及び営業秘密のライセンス契約に係る紛争解決について」
15:30～15:45	休憩
15:45～17:15	パネルディスカッション(ASEAN 各国) 「特許権及び営業秘密のライセンス契約に係る紛争解決について」
17:15～17:30	閉会挨拶 末吉瓦 弁護士知財ネット理事長

**国際知財司法シンポジウム  
ASEAN+3アドバンスセミナー2018  
海外登壇者リスト**

	国名	敬称	氏名	役職	所属
1	ブルネイ	Ms.	PG DP Rostaina Duraman	Justice	Supreme Court of Brunei Darussalam
2		Ms.	Harnita Zelda Skinner	Senior Registrar	Supreme Court of Brunei Darussalam
3	カンボジア	Mr.	LY Sophana	Deputy Prosecutor	Prosecution office to Phnom Penh Court of First Instance
4	中国	Mr.	Ma Yunpeng	Judge	Supreme People's Court of China
5	インドネシア	Mr.	Tito Suhud, S.M., M.H.	Chief Judge	Makassar District Court
6	韓国	Mr.	Lee Jejeong	Presiding Judge	Patent Court of Korea
7	ラオス	Mr.	Somsack Taybounlack	President	People's Central High Court
8	マレーシア	Mr.	Mohd Aizuddin Bin Zolkeply	Research Judge	Chief Justice's Chamber, Federal Court of Malaysia
9	ミャンマー	Mr.	Tha Htay	Justice	Supreme Court of the Union
10	タイ	Mr.	Watchara Neitivanich	Judge	Office of the President of the Supreme Court
11		Mr.	Worrawong Atcharawongchai	Judge	Central Intellectual Property and International Trade Court