

知的財産権のエンフォースメント に関する日本の取組み

特 許 庁

(一社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター

©2018

執筆協力：

藤野 I P マネジメント代表 藤野 仁三
川町特許事務所 弁理士 吉田 秀昭

Title:

“The Enforcement of the Intellectual Property Rights in Japan”

By Jinzo Fujino and Hideaki Yoshida

[CONTENTS]

- I. Introduction
 1. What is “Enforcement”?
 2. Enforcement and IPRs
 - 1) World Expositions and the Paris Convention
 - 2) The WTO-TRIPS Agreement
 - 3) The EC Guideline
 3. Enforcement of IPRs in Japan
 - 1) Statutory law
 - 2) History
 - 3) Provisions
 4. Public Policy

- II. The System and Examples of Enforcement
 1. Introduction
 2. Different Types of Enforcement and their Characteristics
 - 1) Concept of enforcement
 - 2) Civil enforcement
 - 3) Criminal enforcement
 - 4) Administrative enforcement
 - 5) Enforcement by a third-party body
 3. Case Examples of Enforcement in Japan
 - 1) Current situation of settlement of IP right disputes
 - 2) Enforcement against technological imitation
 - 3) Enforcement against imitation of distinctive features and designs
 4. Summary

III. Changing Environments

1. Limited enforcement under the standard-essential patents
 - 1) General view on global trend
 - 2) Case Study
2. Limitation of the enforcement against the PAE
3. Enforcement against counterfeits on the Internet
 - 1) Identifying the infringer
 - 2) Issues involving private international law
 - 3) The risk of being sued abroad
 - 4) Case Study

I. INTRODUCTION

1. What is enforcement ?

This article is to articulate the scope and effects of enforcement of intellectual property rights in Japan. The term “enforcement” is a word which has been used mainly in criminal law as well as civil law in Japan. In the field of intellectual property law, however, it is relatively new and not necessarily familiar. A reason for the unfamiliarity is, simply stated, a difficulty of arrangements for IP protection.¹

The concept of the enforcement is therefore not clear when it is used in the context of intellectual property. Before going into the substance of this article, we should define it so as to enable readers of this article to better understand what is discussed in the following sections.

When the term “enforcement” is used in connection with an intellectual property right (IPR), it is generally recognized as the exercise of IPRs to exclude others from using them. Some people may consider the enforcement of IPRs in relation to the remedial aspects of infringement. Some may consider it more broadly to include even transactions of IPRs, including licensing and technology transfer.

According to the *Merriam-Webster* dictionary, enforcement is explained to mean the act of putting in force or causing effect.² This meaning is too general and insufficient to understand the concept of enforcement of IPRs. A legal dictionary defines it more technically as the “act or process of compelling compliance with a law, mandate, command, decree, or agreement.” It includes in its meaning the detection and punishment of violation of the law.³

Turning to the term “right,” the legal dictionary defines it as the interest, claim, or ownership that one has in tangible or intangible property. Therefore, when the term “enforcement” is used in the context of IPRs, it can be understood as the right to exclude others from using it without permission and to assure the remedy of infringements of IPRs.

However, the lexicological definition does not tell anything about the type of

¹ Robert P. Merges describes in this context: “In the case of tangible property, informal arrangements with those physically proximate to valuable assets can in some cases do an adequate job of protecting those assets from theft. But in IP, it is very difficult to make effective arrangements along these lines. The enforcement technology of a central government apparatus has always been essential to any functioning system of IP protection.” (“Justifying Intellectual Property” Harvard University Press, 2011, pp. 93-94)

² The Webster’s Third New International Dictionary, unabridged, G&C Merriam Co., 1976

³ The Black’s Law Dictionary, Deluxe, 8th Edition

remedies against the infringement of IPRs. It is the role of the court to fill the gap. The court has so far included administrative fines, criminal fines, prison terms, or civil remedies as remedies of infringement. Fines are in the form of injunction, compensation or destruction of infringing goods. Among other things, the most common measure is the injunction to put an end to acts of the infringement of IPRs.⁴

In this article, the following discussions are substantially concerned with industrial property rights. Detailed discussion on copyright is not intended in this article.

2. Enforcement and IPRs

1) World Expositions and the Paris Convention

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property is known as the founder of the modern intellectual property system. It was adapted in Paris in 1883. Since its adaption, the Paris Convention has been revised several times, and now it includes many articles relating to the protection of IPRs. Among other provisions, Article 10^{bis} is primarily concerned with ensuring protection against unfair competition.⁵ The provision is applicable to the infringement of industrial property rights including patents, trademarks and designs. Provisions on the protection of IPRs are listed in Table 1 below. However, the Paris Convention was not the outcome of the desire for equity and fairness. There was an emergent need to make an international commitment for the protection of IPRs beyond the barrier of national boundaries and territorialities.

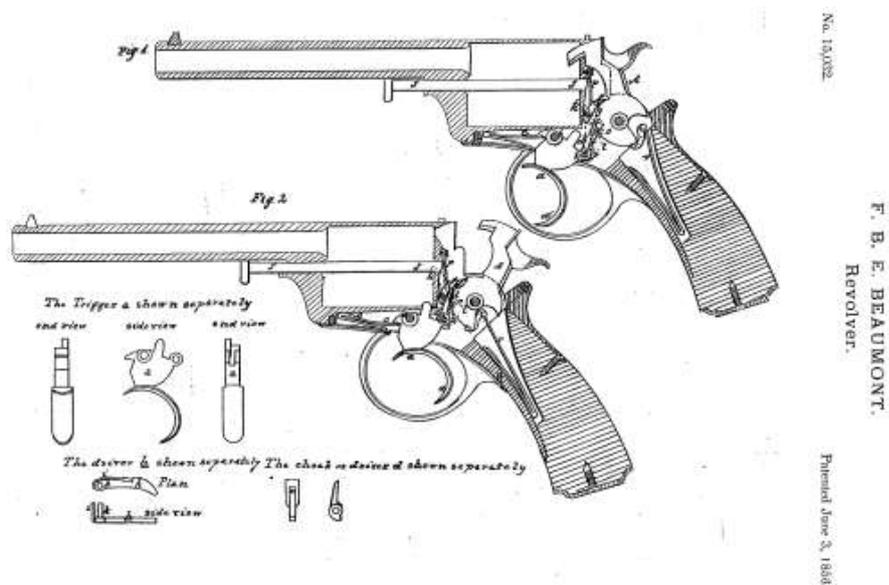
In the London Exhibition of 1851, which was the first World Exposition held at the Crystal Palace, London, one of the most eye-catching displays was the “Paterson Colt 45,” the revolver from the U.S. A. At the exhibition site, Samuel Colt, the inventor of the revolver who had relevant patents in the US and the UK, disassembled ten guns and reassembled them using different parts from different guns. His demonstration of

⁴ See, for example, Christopher Heath “The Enforcement of Intellectual Property Rights” Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, 2002, p3

⁵ Article 10bis (Unfair Competition) sets: (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition. (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition. (3) The following in particular shall be prohibited: (i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; and (iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods. For more details, see, for example, Patricia V. Norton “The Effect of Article 10bis of the Paris Convention on American Unfair Competition Law,” Fordham Law Review, Volume 68, Issue 1, Article 7, 1999, p239.

disassembling and reassembling at the site attracted the attention of the audience. It gave the audience a strong insight for future mass production of standardized products. Photo. 1 is the copy of US (design) patent for Paterson Colt 45.

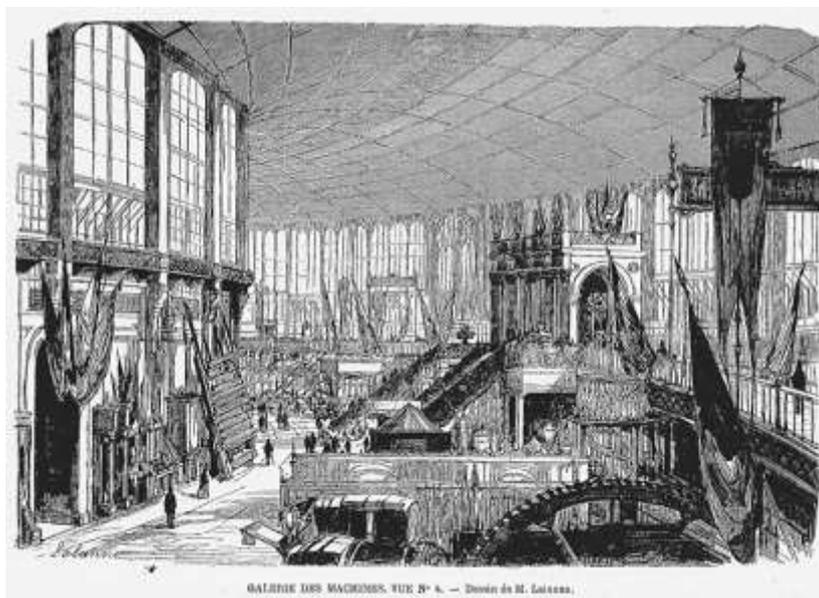
Fig. 1-1. US Patent on the Colt 45 Revolver



In 1967, the second World Exposition was held in Paris with the strong patronage of Napoleon III. France made efforts to make the exhibition bigger and more successful than the first exposition in Crystal Palace in London. There were a large number of exhibits relating to newly invented machineries and equipment. More than 15 million people visited the exhibition which had a full display of industrial machineries and equipment. It was extremely successful.

Photo 1-1. The machinery gallery of the Paris Exhibition 1867

(Source: National Diet Library Japan, Copyright © 2010 - 2011)



In 1873, the third World Exposition was held in Vienna, Austria. Despite efforts of Austria, the number of exhibitors did not increase as industrial countries were not enthusiastic about participating in the exhibition initially, although Japan sent the first formal delegation to the exposition.

The lack of enthusiasm was caused by the concern of the risk of patent invalidation under Austrian patent law. At that time, if a patent was not executed for a year, the right was expropriated compulsorily. As a result, there was a concern that the latest technologies might be imitated if they had been exhibited at the exposition. Another concern for the hesitation was that the exhibition was a good opportunity for the counterfeit of new technologies, trademarks and trade names. Austria therefore felt the need to establish patent rules and passed a special law to leave out the concerns of weak IPR protection. Australia held an international conference on industrial property. After a series of discussions, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property was concluded in 1883.⁶

⁶ See, the column of the National Diet Library, Japan “Expositions where the modern technology of the times was exhibited,” <http://www.ndl.go.jp/exposition/e/s1/1873-1.html>

As shown in Table 1, there are many articles on the protection of trademarks and trade name. Patent protection was, however, not sufficient and is sought under the article titled “Unfair Competition” only.

Table 1-1. Provisions for IPR Protection in the Paris Convention

Prohibited Act	Articles	Relevant IPRs
False indication	Articles 9, 10, 11	Trademarks and trade names
Unfair competition	Article 10bis	Patent
Copying at the international exhibition	Article 11	Industrial property rights (patent, trademark & design)

2) The WTO-TRIPS Agreement

As noted above, provisions in the Paris Convention were limited and not enough to assure the interest of the holder of the industrial property right. For this reason, the World Trade Organization, which in particular included the TRIPS Agreement⁷, was agreed upon to become effective in 1995. The TRIPS Agreement is a comprehensive multilateral agreement on intellectual property to combat piracy and counterfeiting. It deals with each of the types of intellectual property rights and establishes the standard of protection as well as rules on administration and enforcement of intellectual property rights. It also sets forth the application of the WTO mechanism of dispute resolutions between member countries concerning compliance with the standard. Part III of the TRIPS Agreement deals with domestic procedures of remedies for the enforcement of intellectual property rights.

The Agreement lays down general principles applicable to enforcement procedures of IPRs. In addition, it contains provisions on civil and administrative procedures and remedies, provisional measures, specific requirements related to boarder measures and criminal procedures. These provisions specify in a certain amount of detail, the procedures and remedies that must be available so that the holders of IPRs can effectively enforce their rights. They also provide safeguards against the abuse of such procedures and remedies.⁸

⁷ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

⁸ See, for example, WTO “A Handbook on the WTO TRIPS Agreement,” edited by Antony Taubman, Hannu Wager and Jayashree Watal, Cambridge University Press, 2013, p.10, p12,

Table 1-2 Enforcement Provisions in the TRIPS Agreement (Part III)

Section	Article	Content
1: General obligations	41	Authorization of the member states to legislate domestic enforcement procedures
2: Civil and administrative procedures and remedies	42-49	Fair and equitable procedures/Production of evidence/Injunction/Damages/Administrative procedures, etc.
3: Provisional measures	50	Authorization of the court to order protective measures
4: Special requirements related to border measures	51-60	Suspension of release by customs authorities/Security assurance/Indemnification/Right of inspection/Remedies/De minimis import, etc.
5: Criminal procedures	61	Criminal procedures

3) The EC Guideline

With the view to further improving the system of judicial enforcement in the EU, the Commission has recently released a guideline in 2017 to update the 2004 IPR Enforcement Directive (IPRED).⁹ It is supposed to work with Member States' national experts and judges to give more detailed and practical guidance on specific IPRED issues, based on best practices experience. It will call on Member States to encourage the specialization of judges for IP and IP enforcement-related matters, and to systematically publish judgments rendered in IP enforcement cases. Together with the EPO, it will take further action to facilitate the wider use of alternative dispute resolution (ADR) to settle IP disputes, including mapping existing ADR tools and analyzing the merits of establishing a mediation center at the EPO.

The 2017 Guideline was released in November 2017 together with the SEP

⁹ European Commission "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges," Brussels, 29.11.2017 COM (2017) 707 final.

Guideline. It shows that the enforcement of IPRs in the EU has to be coordinated with the SEP licensing.

3. IPR Enforcement in Japan

1) Statutory law

The international convention of intellectual property rights allows each member country to legislate its own domestic law to the extent it conforms to the framework of the international convention. Under domestic law, the owner of valid IPRs is entitled to seek a remedy when its IPRs are infringed. Thus, the foundation of the enforcement of IPRs is built in statutory law.

More specifically, the Japan Patent Act entitles the patent owner to claim an injunction (Article 100). When the injunction is admissible, the court orders to prohibit the trade of infringing goods and to abandon or destroy infringing goods, including equipment and devices used for their production. Technically, an injunction can be divided into the following three types:

- 1) injunction to compel the ongoing infringing act (injunction in narrow terms),
- 2) injunction to prevent future infringement (injunction for prevention) and
- 3) destruction of infringing goods, removal of devices and equipment used for manufacturing the infringing goods and other measures to be effective for stoppage and prevention of the infringement (injunction for removal).

The statutory basis for the injunction of IPRs is summarized in Table 3.

2) History

The term “injunction” appeared in Japan’s intellectual property law for the first time in 1959. The Patent Act, the Utility Model Act, the Design Act and the Trademark Act have their own specific provisions for injunction, as shown in Table 3,

Before Japan introduced the injunction provision into industrial property law in 1959, the statutory basis of the injunction was considered the tort law of the Civil Code (*Minpo*). Under the Patent Act of 1921 - the first modernized patent act in Japan - for example, the infringement of a patent right was treated as an unlawful act subject to punishment under criminal law.¹⁰

3) Provisions

The provision of Article 100, Patent Act of 1959, sets forth as follows:

- 1) A patentee or its exclusive licensee may demand a person who infringes or

¹⁰ Ichiro Kiyose “*Tokkyo Ho Genri*” (The Principle of Patent Law), Gangshodo Shoten, 1921, p472

is likely to infringe the patent right or its exclusive license to stop or prevent such infringement.

- 2) In making a demand under the preceding paragraph, the patentee or exclusive licensee may demand measures necessary for the prevention of such infringement including the disposal of products constituting such act of infringement and the removal of facilities used for the act of infringement.¹¹

A likewise injunction is available for each of the other industrial property rights such as utility model, design and trademark. The injunction is available whenever an infringed patent is found valid by the court. The Copyright Act also entitles the author, the copyright owner, the publisher or the owner of neighboring right to claim an injunction of the copyright against the infringer (Article 112). An injunction is available for the owner of a trade secret when its business interest is violated or likely to be violated by the act of unfair competition.

Table 1-3: Statutory provisions for injunction

Name of the Act	Article	Measures to be taken lawfully
The Patent Act	100	Stoppage, Prevention and/or Disposal of the infringing goods/ Removal of devices and equipment used for producing the infringing goods/Other measures to prevent infringement
The Utility Model Act	27	
The Design Act	37	
The Trademark Act	36	
The Copyright Act	112	
The Unfair Competition	3	

4. Public policy

The effect and scope of the enforcement of IPRs has been discussed within the framework of the industrial property right in legal terms. In recent years, however, the enforcement of IPRs has been analyzed and appraised in non-legal terms. A good example is the empirical report published by the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). The ERIA report recognizes that the enforcement of IPRs plays an important role in driving foreign direct investments (FDI) into developing nations.

To be more specific, the ERIA Project Report FY2013 No. 16 states, "Reforming the

¹¹ These two provisions are substantially the same as those in the Utility Model Act, Article 26, the Design Act, Article 37 and the Trademark Act, Article 36.

Intellectual Property System to Promote Foreign Direct Investment in ASEAN” analyzes major aspects of IPR-related factors: 1) “trademark”, “trade secret” and “patent,” 2) cost of obtaining IPRs and examination timeline, 3) availability of remedies (injunction and damages) in trademark and patent, 4) harmonization of IP examination system, 5) import/export control of counterfeit goods and 6) lack of well-structured IPR-related information system.¹² Based on its analysis, the ERIA report recommends the following policy implications:

- To improve the level of legal development of IPRs and the level of implementation and enforcement of IP laws
- To establish a well-structured and user-friendly information system and service for searching IPRs and referring IP-related procedures
- To construct a more harmonized IP system in ASEAN
- To leverage the IP system to foster innovation in the ASEAN region

It is clear from the report that the enforcement of IPRs in the 21st century is not only an important component to support the intellectual property system, but also an important driver for developing nations to attract foreign direct investment from developed nations.

¹² The ERIA is an international organization established by a formal agreement among 16 heads of government at the 3rd East Asia Summit in Singapore on 21 November 2007. ERIA works closely with the ASEAN Secretariat, researchers and research institutes from East Asia to provide intellectual and analytical research and policy recommendations. The ERIA also works for capacity building aimed at strengthening policy research capacities in less developed countries. A copy of the full report is available from the ERIA website at: http://www.eria.org/publications/research_project_reports/FY2013/No.16.html

Photo 1-2. The ERIA IPRS Report, FY2013, No. 16



To sum up, arguments on the enforcement of IPRs has so far been made in order to assure the interest of the holder of IPRs. In other words, the enforcement of IPRs was an important vehicle to sustain the position of technological head-starters. However, studies show that it is a system to help the late-starters to develop their technologies and industries.

In the following chapters, discussion is made on the status of the enforcement of IPRs in Japan and new environments surrounding it.

(This chapter is authored by Jinzo Fujino¹³)

¹³ Adjunct professor at Tokyo University Science, School of Innovation Studies. With a master of law from Waseda University, he wrote three books on the interplay between patents and technology standards.

II. エンフォースメントの制度と事例

1. Introduction

第1章で触れたように、TRIPS 協定においてエンフォースメントという概念がはじめて国際的に知財権に取り上げられた。EC による偽ブランド品の取り締まりは伝統的であり、TRIPS 協定のエンフォースメントに関する part III テキストは、EC による提案がベースになっている。

エンフォースメント関連条項が TRIPS 協定に採択されてから既に 20 年以上が経過しているが、模倣品の問題は世界的に多様・複雑化しており、その被害は後を絶たない。第2章では、はじめにエンフォースメントの種類と特徴を概観し、さらに日本におけるエンフォースメントのさまざまな事例を取り上げる。

2. エンフォースメントの種類・特徴

1) エンフォースメントの概念

第1章で示されたように、エンフォースメントの概念は広く、差止請求や損害賠償請求などの特定の権利はエンフォースメントを構成する要素の一部に過ぎない。エンフォースメントは、知財権を侵害すること、その典型例としては模倣など、のような行為に対し、それを阻止するためのさまざまな救済手段とその手続全体を意味している。そして今日、統一的な知財権の保護制度が確立されてきたことに伴い、侵害に対するエンフォースメント手続を国際的にいかに調和させるかが重要な課題となっている。それゆえ、エンフォースメント上の裁判には民事、刑事、行政のいずれも含まれ得るし、また救済の手段も差止、賠償、懲役、罰金、過料、侵害品の廃棄、謝罪など、多様である¹⁴。

以下に、エンフォースメントとしての手段とその特徴に触れる。

¹⁴ The Enforcement of Intellectual Property Rights. Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII. P1-3.

2) 民事的エンフォースメント

i) 差止請求

差止請求権は、侵害の停止または予防を求める権利であって、知財権のエンフォースメントにおいて最も強力かつ効果的な手段である。この権利は特許、実用新案、意匠、商標などの知財権のみならず、営業秘密、育成者権等においても認められる（特許法 100 条等、第 1 章参照）。このうち、実用新案権に基づく差止請求権については、特許庁が作成した実用新案技術評価書（実用新案法 12 条）を権利者が実施者に提示して警告した後でなければ行使できない（同法 29 条の 2）。実用新案権は特許権とは異なり実体的な審査を経ないで付与されるため、実際には権利として有効でない場合もある。そこで権利者は、実用新案技術評価書の提示によって権利の有効性を客観的に示した上で権利行使をしなければならない。

例えば、特許権侵害訴訟において差止請求権を行使する場合には、「被告は、別紙目録記載の製品を生産、使用、及び譲渡のいずれもしてはならない。」のように請求の趣旨に記載する。さらに権利者は、「被告は、当該製品を廃棄するとともに、その製造設備を除却せよ。」のように併せて請求の趣旨に記載することができる。このような廃棄や除却の請求は、付帯請求と呼ばれ、侵害の要因を根絶させて権利者の地位を安定にする効果がある。

ii) 損害賠償請求

知財法における損害賠償請求は、侵害者の不法行為に対するエンフォースメントである。不法行為については民法に規定されている（民法 709 条）。以下の 4 つの要件、すなわち、①故意又は過失により、②他人の権利を侵害し、③損害が発生し、④侵害と損害との間に因果関係がある、ということが満たされる場合に不法行為が成立し、権利者は侵害者に対し損害賠償の請求ができる。

差止請求権と同様に、この権利は、特許、実用新案、意匠、商標などの知財権のみならず、営業秘密、育成者権等においても認められる。特許権等に基づく損害賠償請求では、上記の 4 つの要件を証明することが容易でないことも多いため、過失や損害額、生産方法などを推定する規定がある（特許法 102～104 条等）。

特許権侵害においては、権利者が実施できる能力の範囲内で、侵害品が販

売された数量 (A) = 権利者が喪失した販売数量 (B) と考えられることから、特許製品の単位数量当たりの利益額を (C) とすると、損害額 $Y = (A) \times (C)$ とすることができる (同法 102 条 1 項)。真に損害額を算定しようとする場合には、侵害者の営業努力や代替品の存在等、損害額から取り除くべき対象を控除する必要があるが、現実的にはそれらの対象について立証することが容易でない。このため、やむを得ずそれらを控除しないまま賠償請求がされるが多かったが、根拠不十分により請求が容認されにくいという事情があった。そこでこのように法的に賠償額の算定ルールが規定された。

この算定ルールは常に適用される訳ではない。控除されるべき具体的な事情が明らかに存在し、 $(A) \neq (B)$ であることを侵害者が立証できる場合には、

$Y = (A) \times (C) - d$ (d は控除額) として算定する (同項ただし書)。

実際に特許権侵害訴訟において損害賠償請求権を行使する場合には、「被告は、原告に対し、〇〇万円及びこれに対する〇〇年〇月〇日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え」のように請求の趣旨に記載する。

iii) 不当利得返還請求

他人の知財権を権原なく実施し利益を受ければ、通常、権利者にはその分の損失が生じるため、権利者はその利益の返還を請求することができる (民法 703 条等)。

不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から 3 年で時効消滅するのに対し (民法 724 条)、不当利得返還請求権は発生してから 10 年間消滅しない (民法 167 条 1 項)。このため、損害賠償請求権が時効によって消滅しても不当利得の返還を請求できることがある。

しかし、不当利得の返還を請求する場合であっても、損害賠償請求と同様に実際の損失を立証することが難しい。それにもかかわらず、特許法等でその損失の算定方法等については規定されておらず、通常は実施料相当額を損失として請求することが多い。このため、結果的にはこのエンフォースメントによって返還を請求した場合の額は、現実に発生している損失分より過少となる可能性がある。

iv) 信用回復措置請求

不法行為によって権利者の業務上や営業上の信用が害された場合には、権利者はその回復の措置を請求することができる。例えば、特許製品よりも粗

悪な製品を特許製品と称して無断で販売し、利益を上げているような侵害者に対して、特許権者は、新聞紙上で謝罪広告を掲載するように求めることが可能である。このような措置の請求は、損害賠償に代えて、あるいは損害賠償とともにすることができる（特許法 106 条等）。

3) 刑事的エンフォースメント

知財権を侵害した者に対しては刑事罰が適用される（特許法 196 条等）。特許権侵害の場合には、侵害者は 10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金、又はその併科が処される。特許権や商標権の侵害行為は会社によって組織的にされることも多いため、特許法等では、侵害の行為者のみならずその者の属する法人も罰するための規定を設けて、犯罪の防止を強化している。このような組織的な特許権侵害があったような場合には、侵害の行為者に対しては上記の刑が科され、法人にも最高 3 億円の罰金が処される（特許法 201 条等）。

4) 行政的エンフォースメント

i) 関税法等による知財権侵害品の取締り

知財権は無体の財産権であり、事実上の占有が不可能であるため侵害されやすいにもかかわらず、侵害の事実を容易に発見しにくい。また、知財権を侵害する物品の中には、人の健康や安全を脅かし得るものも多く存在する。したがって、侵害品の氾濫を放置することは、権利者が金銭的に害されるだけでなく、消費者の健康や安全などが著しく脅かされる可能性がある。

そこで、税関では、侵害品の輸出入を水際で取締り、上記の弊害を未然に防止している。具体的には以下に示すように、権利者が侵害品の輸入等について差止申立てを行い、一連の行政手続によって規制されることになる。

a) 差止の申立て

知財権を侵害すると認める物品が輸入（又は輸出）されようとしている場合に、権利者が税関長に対し、その輸入等を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てることができる（関税法 69 条の 13 等）。実際の申立ては、申立書に、知財権の内容証明書面、侵害の事実を疎明する資料等を添えて行う。

申立て後に、調査において知財権を侵害している疑いのある物品が発見

された場合には、認定手続が開始され、権利者と輸入者の双方にその旨通知される。侵害品と認定された場合には、税関でその物品が没収、廃棄されることになる（同法 69 条の 2 第 2 項等）。

b) 罰則

特許権等を侵害する物品については輸出及び輸入できず、これを輸入等した者又は輸入等をしようとした者は、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金、又はその併科が処される（関税法 108 条の 4 第 2 項等）。また、従業員がその法人の業務等について知財権を侵害する物品を輸入等したとき若しくは輸入等しようとしたときは、その法人に対して 1000 万円以下の罰金が科される（同法 117 条 1 項）。

5) 第三者機関によるエンフォースメント

裁判外の紛争解決手続として、Japan Intellectual Property Arbitration Center (JIPAC) による調停および仲裁がある。

i) 調停

調停は、利害関係を有しない調停人が、当事者の和解のために協力する制度である。当事者は、知的財産の専門家である調停人の意見を参考にしながら互いに歩み寄り、紛争の解決に向けて努力する。提示された和解案を受入れるかどうかは、当事者が決定できる。和解が成立しない場合には、仲裁又は裁判に進むことになる。

ii) 仲裁

仲裁は、中立的第三者である仲裁人の判断に当事者が従うことを予め合意すること（仲裁の合意）を前提として行なわれる紛争解決制度である。

仲裁合意が成立して JIPAC に仲裁の申立がされると、紛争の解決は、弁護士及び弁理士から構成される 3 名の仲裁人の合議体による判断に委ねられる。

仲裁手続は、仲裁人が仲裁判断を行なうことにより終了する。判断に対しては、特別の場合を除き、不服を申立てることができず、裁判で争うことはできない。仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有し、裁判所の執行決定を得ることにより、仲裁判断に基づいて強制執行することができる。

3. 日本におけるエンフォースメントの事例

1) 知財権紛争処理の現況

「エンフォースメントの種類・特徴」の項で述べたように、エンフォースメントには裁判によらない調停や仲裁などの方法もある。しかし、2000年以降、JIPACを利用して調停又は仲裁が申し立てられた事件は、2003年の20数件が最高であり、2008年以降は年間数件程度に留まるなど、十分な制度の活用とはいえない状況にある（Fig. 2-1）。

他方、知的財産に関する紛争を迅速かつ的確に解決することは、イノベーションの基盤となる知財制度に対する信頼性を高め、経済成長を後押しする上で重要であるとし、日本では知的財産推進計画 2015¹⁵及び同計画 2016¹⁶において紛争解決処理システムの強化が目標とされた。その動きの中で、紛争処理システムに関し、i) その利用者、ii) 経済的合理性、iii) 国際性、の3つの観点からの強化が基本とされ、より具体的には、特許権侵害訴訟における証拠収集、損害賠償額、権利の安定性、差止請求権の在り方などについて検討が重ねられた。

これまで日本の特許権侵害訴訟の件数は欧米等の主要国と比較して少なく、権利者側の勝訴率（終局判決ベース）も米国、ドイツに比べて低いとされてきた¹⁷。その理由としては、例えば日本では古くから「和を以て尊しとなす」、「私人間の紛争を避ける傾向にある」などとする考えもみられたが¹⁸、むしろ近年では白黒をつけて公正な解決を求める日本人の欲求は強いとする指摘もされている¹⁹。

このような現況から、日本においても知財権の紛争解決におけるエンフォースメント、特に裁判の位置づけは今後ますます大きくなるといえる。

この章では、これまで日本で展開されてきた技術及び識別の模倣に対するエンフォースメントのさまざまな事例を整理する。

¹⁵ 知的財産推進計画 2015（首相官邸・知的財産戦略本部）P14.（2015）

¹⁶ 知的財産推進計画 2016（首相官邸・知的財産戦略本部）P52.（2016）

¹⁷ 上記脚注 15

¹⁸ クリストファー・ヒースら「主要国における特許権行使」（経済産業調査会）P202-204.（2003）

¹⁹ 原郁夫「訴訟経験と訴訟観」P66. ジュリスト 1297 号（2005）

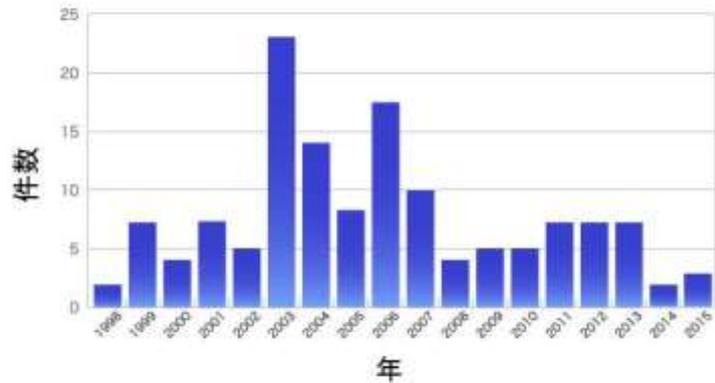


Fig.2-1 調停または仲裁の申し立ての件数

出典: 日本知的財産仲裁センター (Japan Intellectual Property Arbitration Center (JIPAC) ホームページ

2) 技術模倣に対するエンフォースメント

i) エレクトロニクス分野のエンフォースメント

技術模倣の被害は、機械やエレクトロニクスの分野で目立つが (Fig. 2-2)、これらの分野で突出した件数の訴訟があるとまではいえないとする報告がある (Fig. 2-3)。

特にエレクトロニクスの分野では、いわゆる「特許の藪」の問題が顕著であって、訴訟による時間的および経済的な疲弊を回避するためにクロスライセンスが積極的に行われるとみられている (Fig. 2-4)。この項ではまず、エレクトロニクス分野のエンフォースメントの典型例として、訴訟が提起された後にクロスライセンスに至った事例を紹介する。

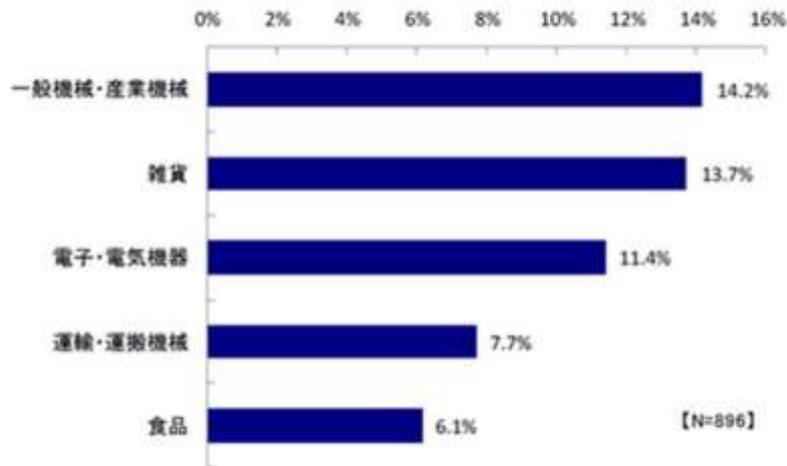


Fig.2-2. 模倣被害社の主要な商品分野別構成比(複数回答)
出典:2015年度 模倣被害調査報告書(特許庁)

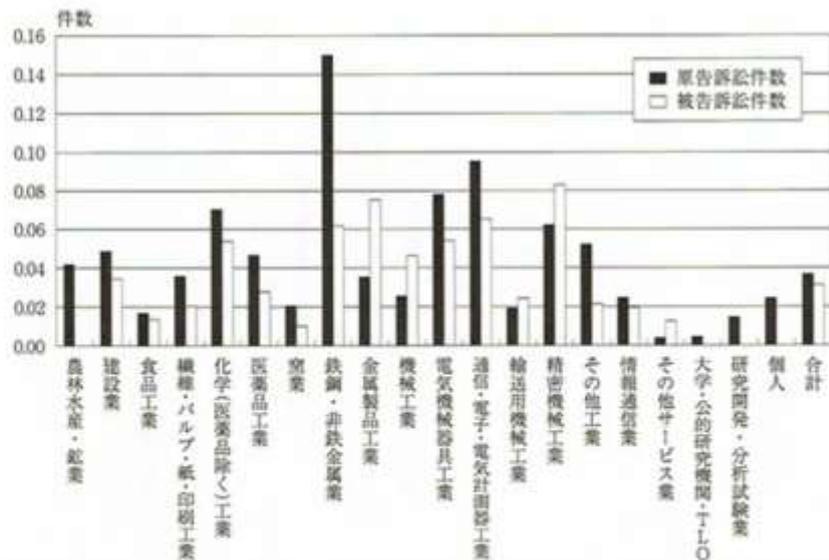


Fig.2-3 1社あたり特許侵害訴訟件数

出典:岡田 羊祐,大西宏一郎

「特許侵害訴訟・知的財産費用と「特許の藪」

—「特許の藪」は深刻な問題なのか— P185.

(「特許の経営・経済分析」(知的財産研究所編)2007年)

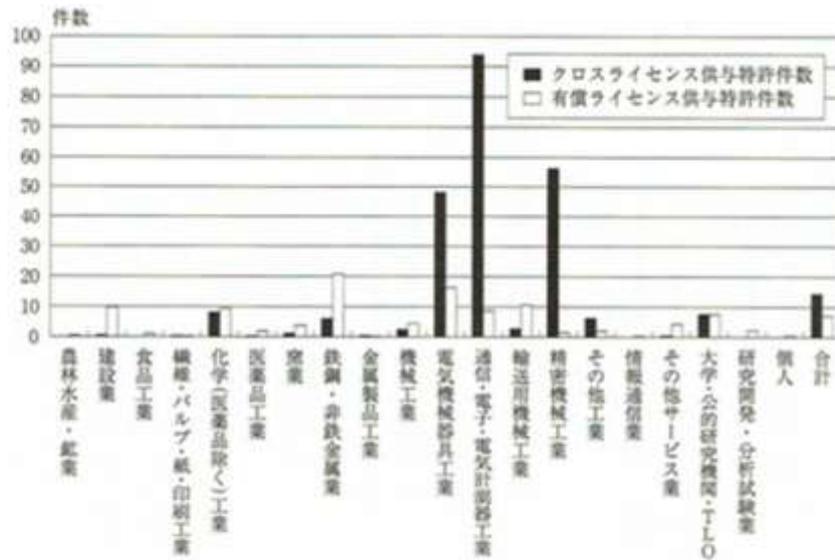


Fig.2-4 1社あたりライセンス供与特許件数

出典：岡田 羊祐, 大西宏一郎

「特許侵害訴訟・知的財産費用と「特許の藪」

—「特許の藪」は深刻な問題なのか— P186.

(「特許の経営・経済分析」(知的財産研究所編)2007年)

Case1 シャープ vs. サムスン

2005年頃から、サムスン(韓国)はデジタルテレビの世界販売シェアにおいて、他を引き離し始めた。それと同時に、それまで「液晶のシャープ」「世界の亀山ブランド」として囃されてきたシャープの高品質液晶テレビのシェアが凋落し始めた。2007年からシャープは巻き返しを図るかのようになり、アメリカ、日本、韓国、ドイツ、オランダで、サムスンに対する特許侵害訴訟を繰り返した。ここで取り上げるのは日本で争われた両者の攻防である。

a) シャープによる先攻

原告であるシャープは、被告である日本サムスン(日本法人)が実施する液晶テレビ及び液晶モニターが、原告の特許発明の技術的範囲に属するから、被告の液晶テレビなどについて、その生産や輸入販売等を差止め、侵害の予防に必要な廃棄を併せて請求した。これに対し、被告(日本サムスン)は、原告の特許は無効であり、特許法104条の3の規定により、特許権の行使が

制限されるべき旨の主張をした。

東京地裁は、原告の特許発明の技術的範囲に属するとの主張を認め、被告の液晶テレビ等の譲渡や輸入、及びそれらの申出などの諸行為を差し止め、付帯請求である製品を廃棄すべき判決をした。一方で、被告が販売する液晶テレビ等は、被告が韓国法人のサムスン電子から輸入したものであって、被告自らが生産しているとはいえないため、その生産も差し止めるべきという原告の主張については認めなかった。

b)サムソン電子による応酬

原告であるサムスン電子は、被告であるシャープが実施する液晶テレビが、原告の特許発明の技術的範囲に属するから、その生産等を差止め、付带的に製品の廃棄も請求した。これに対し被告（シャープ）は、原告特許が進歩性違反により無効とされるべきであって、特許法 104 条の 3 の規定により、特許権の行使が制限されるべき旨の主張をした。

東京地裁は、被告の主張を退け、原告の主張である差止及び付帯する請求のいずれも認めた。

その後 2010 年に、両者は日本での事件を含む、すべての訴訟を取下げ、クロスライセンス契約を結んで和解した。シャープは、具体的な契約内容については公表できないとしつつも「当社にとって有利な条件で和解した」とコメントした。

液晶技術はかつて、すり合せ（インテグラル）技術と考えられていた。人材も含めた技術力の優位性を維持するために、「ブラックボックス化」と称して、生産施設への立ち入りを制限して技術流失を防止する対策がとられた例もある。

しかし現実には、液晶テレビの製造は、組合せ（モジュール）技術であり、キャッチアップしやすい模倣容易性があった。このため、後発メーカーが卓越した人材によらずに、先行品をキャッチアップしながら一定品質の後発品を比較的短期で生み出すことは可能であった。また参入者が、研究開発を重ねる過程で、新しい特許技術を手に入れ、新たな権利支配者となるチャンスは常にある。

液晶技術にみられるように、互いに多数の特許を保有し実施し合う関係による紛争が、エレクトロニクス分野における象徴的事例である。

Case 2 東芝 vs. SK ハイニックス

この事件は、フラッシュメモリ関連技術に関する特許侵害訴訟である。

フラッシュメモリは、原告である東芝の社員だった舩岡富士雄が 1980 年代に開発した技術であり、現在は、デジタルカメラ、スマートフォン、USB メモリ、パソコンなど、あらゆる記録媒体として広く用いられている。開発当時はまだ高額な技術であり、その用途も明確でなかったため、自社である東芝をはじめ、日本国内でほとんど評価されていなかった。舩岡の国際学会発表によりその有用性に着目したのはインテルであり、その後同社によって技術が市場に広がってゆくことになる。

一方、東芝は、1990 年代にこの技術による製品市場の拡大のために、サムスン電子に技術供与をした。その後サムスンは技術開発に巨額を投資し、半導体産業の世界トップに躍り出たという歴史がある。

この事件も、最終的には原告である東芝と、被告であるハイニックス・セミコンダクター・ジャパン（日本法人）とのクロスライセンスによって紛争が解決した。しかし、実は事件が発生する以前の 1996 年から、東芝とハイニックス・セミコンダクター（韓国）とはクロスライセンスを結んでいた。その契約が 2002 年に切れ、東芝は契約更新を求めたが、ハイニックスがそれに応じなかったのが、この事件の発端である。

なお、両者は、同技術を巡る産業技術窃取の問題でも争っており、それについては「産業技術窃取のエンフォースメント」の項で述べる。

地裁とその後

原告である東芝は、2004 年から被告であるハイニックス・セミコンダクター・ジャパンの半導体記憶装置の譲渡等の差止め、及び製品等の廃棄（平成 16 年(ワ)第 23600 号事件）、さらに併せておよそ 3 億円の損害賠償（同号事件及び平成 17 年(ワ)第 24177 号事件）を東京地裁に申し立てた。

被告は、原告の特許発明に関し、(1)その発明に必要不可欠な構成が記載されておらず、1つの技術思想としての発明を把握できず、特許発明の技術的範囲を確定できないから、被告製品が特許発明の技術的範囲に属しないこと、(2)特許発明に新規性がなく、無効理由を有すること、などを主張した。

東京地裁は、被告の主張を認めず、被告製品に関する譲渡等の差止め、製品の廃棄を命じた。また、損害賠償については、被告製品の売上をベースに、相当な実施料率を 1%として、実施料相当額の損賠賠償を認めた。

被告はこれを不服として、知財高裁に控訴したが、2007 年 3 月に訴えを取

り下げた。事件はクロスライセンスにより終結した。

ii) 医薬品分野のエンフォースメント

世界の医薬品市場規模は 9,529 億ドル (2011 年)、また日本の医薬品市場規模は約 9.3 兆円 (2011 年) である²⁰。日本の医薬品市場は世界の 11.7% を占め、国別に見たシェアではアメリカに次いで世界第 2 位の市場である²¹。

日本の新薬メーカーの平均的な研究開発費は、1 品目につき 500 億円程度といわれ、研究開始から薬事承認取得まで 15 年～17 年といわれている²²。新薬を生み出すために、それだけの費用と期間を要するにもかかわらず、研究開発が成功する確率は極めて低いといわれている。

一方、エレクトロニクス分野では 1 つの製品に数千、あるいは 1 万件以上の特許が存在する場合がありますのに対し、医薬品分野では、1 つの医薬品の主成分に関する特許が、基本特許として 1 つ存在する場合があるという大きな違いがある。

これらのことからすると、製薬メーカーが新たに開発した医薬品を一定期間独占的に実施して利益を上げるためには、1 つの特許の存在が必然的に大きくなる。このため先発の医薬品は、その特許の存続期間が終了すると、同じ有効成分の後発ジェネリックが市場を占めることになって駆逐されてしまうというパテントクリフの問題がある。パテントクリフは、新薬開発メーカーの経営を揺るがす問題であり、時として製薬メーカー同士の熾烈な権利紛争に発展する。この項では、医薬品分野にみられる事例を挙げる。

Case 3 中外製薬 vs. 後発メーカー 4 社

a) 地裁

原告である中外製薬は、角化症の治療薬である活性型ビタミン D3 の誘導体制剤についての製法特許を有する特許権者である。2013 年に、この製剤の後発品医薬の販売者である 4 社に対し、上記特許権に基づく販売等の差止め、及び原薬の廃棄等を求める訴えを東京地裁に提起した。

主な争点は、(1) 被告の 4 社が販売する後発品医薬の製造方法が、原告特許

²⁰ 医薬品産業ビジョン 2013 (厚生労働省) P7.

²¹ 医薬品産業ビジョン 2013 (厚生労働省) 資料 2・3

²² 内海 潤「創薬研究のための薬事と知財の連結戦略ガイド」(南山堂) P7. (2015)

発明と均等であるか、(2)特許が無効とされるべきか、(3)特許は有効であり、均等であると判断される場合に、上記の差止め等が認められるか、である。

裁判所は下記の通り判断した。すなわち、対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属すると判断できる5つの要件²³（1998年の最高裁判決「ボールスプライン事件」で示された要件）を、被告の製造方法は満たす。そして、特許に無効理由はない。これらのことから、被告製品の実施は、特許権の侵害にあたるため、原告の請求は認められる。

b) 知財高裁及び最高裁

原審の被告は、原判決を不服として知財高裁に控訴した。知財高裁大合議は、およそ以下の理由から原判決を支持し、控訴を棄却した。

原審の原告が有する特許発明は、ボールスプライン事件で示された均等が認められる5つの要件をすべて満たすため、相手方の製造方法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するといえる。また当該特許に無効理由もない。

事件はその後最高裁で争われたが、1審の被告4社の上告を退け、原告が勝訴した。

この事件は、先発医薬品メーカーのエンフォースメントが成功した事例である。医薬、化学分野の発明に関しては、特許請求の範囲を物質の化学構造等で明瞭に記載して画定しやすいと考えることもできる。その場合に、特許請求の範囲が明瞭に画定されているから均等論を適用する必要はないとすると、第三者は特許発明の本質でない一部分を他のものと置き換えて、権利行使を免れることが可能となり不合理である。この事件では、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一な範囲に、特許発明の技術的範囲を及ぼして、後発メーカーの侵害を認定した。

²³ 例えば経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa04.html に、均等論を理解するための Q and A がある。

Case 4 テバ vs. 協和発酵キリン

a) 地裁

原告である Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (イスラエルの製薬メーカー。以下、単に「Teva」) は、世界最大の後発医薬品メーカーとして知られている。原告は、コレステロール (LDL) を下げる医薬品であるプラバスタチンに関する特許を有している。プラバスタチンは、1980 年に三共 (現：第一三共) によって最初に特許出願された。原告の特許は、特定の製法により、物質 A と B の混入が一定未満となるプラバスタチンであって、クレーム形式は、いわゆるプロダクトバイプロセスである。

一方、被告である協和発酵キリンは、物質 A と B の混入が一定未満であるプラバスタチン製剤を業として販売していたため、原告は、2007 年、被告の医薬品の実施を差止め、在庫品の廃棄を求めて東京地裁に提訴した。

主な争点は、i) 技術的範囲の属否、ii) 原告特許の有効性であった。

特に、技術的範囲の属否を判断する際に、原告の特許請求の範囲がプロダクトバイプロセス形式で画定されているため、その製造方法を考慮すべきかどうかは焦点となった。

裁判所はおよそ以下のように判断した。すなわち、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定めなければならないから、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合には、その記載を無条件に除外して技術的範囲を解釈すべきでない。しかし、物の発明において、製造方法によってその物を特定するためにやむを得ずその方法が特許請求の範囲に記載されているような場合には、技術的範囲をその製造方法により製造された物に限定すべきでない。

原告の特許発明は、「物質 A の混入量が X% 未満であり、物質 B の混入量が Y% 未満であるプラバスタチン」であるから、その記載によって特定されている。このため敢えて製造方法を記載せざるを得ないとは認められない。したがって、原告の特許発明は、その特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して解釈されるべきである。

被告製品は、原告の製造方法と違う方法で製造されているから、特許発明の技術的範囲に属しない。よって、原告の請求は認められない。

b) 知財高裁

原審の原告は、原判決を不服として知財高裁に控訴した。原告の主張は、主に、i) プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲は、その製造方法によって製造された物に限定して解釈する必要はなく、異なる方法によって製

造された物が、物として同一であるものも含まれるとすべきである、ii)過去の裁判例や特許庁の審査基準でも、上記の見解が広く支持されており、原判決はこれに反する、というものであった。

知財高裁は、原判決の見解を支持し、原告の主張を退けた。

その理由としては以下に示す通りである。

特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載される文言によって具体的に画されるとすべきである。特許請求の範囲として記載されている特定の文言が、発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈できるとすると、特許請求の範囲の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねない。

そのように述べた上で、裁判所は地裁の判断を支持した。すなわち、控訴人（地裁の原告）の特許発明には、特許請求の範囲にその製法を記載しなければ物を特定できないという事情が認められないため、その技術的範囲はその製法により製造された物に限定される。このため、控訴人の主張は認められない。

c) 最高裁

知財高裁の判断を不服として2審の控訴人は最高裁に上告した。

最高裁は、原判決を破棄し、事件を知財高裁に差し戻すという判断をした。その理由としては概ね下記の通りである。

特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるべきである。

特許発明の技術的範囲は、原則的に特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべき、としたことには誤りがある。

上記のような攻防の末、事件は知財高裁に差し戻された。被告は一貫して、特許侵害はなく、特許が無効である旨の反論をしていたが、2015年、原告が請求を放棄したため、訴訟は終了した。

この事件は、結果的には権利者のエンフォースメントが成功しなかった例であるが、製薬メーカー同士が侵害の成否を徹底的に争った典型例である。

iii) 無線通信・光学分野のエンフォースメント

この分野では、スマートフォンを中心とした通信機器の市場が急速に発展し、新規参入者が急増している。それに伴い、規格の実施に必須となる SEP (Standard Essential Patent) を巻き込んだ裁判が多発している。

規格とは、製品の互換性の確保や技術の普及といった経済効率の向上を目的として共通化された技術仕様のことであり、「標準」とも呼ばれている。SEP は規格に必須であることから、規格を無断使用すると侵害となる。SEP が無条件に行使されると、事業参入者などがすぐに侵害者とされてしまい混乱をきたすことになる。

規格の使用者に対しては、SEP のライセンスが FRAND 条件によってあらかじめ約束されている。FRAND とは、SEP の権利者が、公正、妥当かつ無差別な条件でライセンスすることを標準化機関に約束することをいう。

この分野では特に、1つの製品が数千、数万という極めて多くの特許技術から成り立つことが知られている。これらの特許のうち、SEP と認定されるものも少なくない。FRAND をどのように捉えて、SEP の権利者と使用者の利害関係をいかに調整するかはとても難しい問題である。

FRAND に関係する SEP の権利者のエンフォースメントには、これまで見てきたエンフォースメントとは違う側面がある。ここではその例を紹介する。

Case 5 サムスン vs. アップル

世界各地で繰り広げられたこの両者の闘争は、現在も完全に収束していない。2007年にアップルが iPhone を発表し、その後、同志だったグーグルがアンドロイドを発表したことが、この闘争の根底にある。サムスンが 2010年に送り出した携帯電話は、オープンソースとして無償で提供された携帯電話端末のプラットフォームであるアンドロイドを搭載した。アップルは、アンドロイドと、これを搭載した製品を模倣、盗作品として捉えた。

両者の一連の法廷紛争も、もともとはアップルの先制攻撃から始まった。サムスンもすぐに反撃を開始し、iPhone などが自社の特許権を侵害すると各地で訴えた。

ここで紹介するのは、サムスンがアップルを相手取り、日本で展開された特許侵害訴訟である。

a) 地裁

原告であるサムスンは、移動通信システム等に関する特許権に基づいて、

アップル製「iPhone 3 G」、「iPhone 4」等の生産、譲渡、輸入が特許権侵害に当たるとして、その差止め等を求めて東京地裁に提訴した。

地裁は、i) SEP の権利者である原告は、FRAND によるライセンス契約において、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反している。ii) 原告が、信義則上の義務を尽くすことなく、債務者である被告に対し、差止請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない、として、原告の訴えを退けた。

b) 知財高裁

原告は、地裁の判断を不服として、知財高裁に提訴したが、知財高裁は以下の理由により、原告の主張を認めなかった。

FRAND を伴う SEP の権利者が無制限に差止請求権を行使できるとすることは、(1)その規格を利用しようとする者の信頼を害する、(2)特許発明に対する過度の保護となる、(3)特許発明技術の幅広い社会的利用をためらわせる、などのおそれがあり合理的ではない。

つまり、標準規格に準じた製品の製造・販売等をしようとする場合、その規格を定めた標準化団体の知的財産権の取り扱い基準に従って、将来、FRAND によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認したうえで、投資を始める。もし、後から SEP に基づく差止請求が許されるとすると、FRAND によるライセンスが受けられるものと期待して製造・販売のために投資等をした者の信頼が失われる。

SEP の権利者は、その特許が利用されることを前提として、自らの意思で、FRAND を宣言している。標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンスを獲得できるから、SEP の権利者が FRAND での対価を得られる限り、差止請求権を認める必要性は低い。

知財高裁はこの事件で、規格使用者のライセンスを受ける意思についても論じている。その意思の有無が権利行使の可否に関わるが、それについては次のケースで同様の判断をしているので紹介する。

Case 6 イメーション vs. ワンブルー

規格製品は、その製品に関する SEP をパテントプールに収めて、ライセンス契約の一括管理をすることがある。規格におけるパテントプールとは、SEP の権利者が、各自の所有する権利を一定の組織に持ち寄り、その組織によってライセンスの管理がされるものをいう。多くの SEP を 1 か所にまとめることによって、

円滑なライセンスを可能にする考え方である。

この事件は、ブルーレイディスク (BD) 製品に関する SEP のパテントプール管理会社による権利行使が問題となった例である。

被告のワンブルーはそのパテントプールを管理・運営する米国法人であり、関係する SEP について一括してライセンス業務を担っている。SEP については FRAND によるライセンスが準備されていた。

一方、この事件の原告側であるイメーション (米国法人) は、このパテントプールには参加せず、ライセンスなしで米国において BD を取引していた。

ワンブルーは、イメーションに対し無許諾の BD 販売等の即時停止を求めるとともに、所定の実施料を提示してライセンス契約を求めた (Table 2-1 の a)。

これに対しイメーションは、(1)提示された実施料は「公正で合理的」ではない、(2)「公正で合理的」な実施料を支払う意思がある、(3)どのようなライセンス条件が FRAND に合致するかを評価するために、他のライセンシーとの契約条件など、いくつかの情報提供を求める、とする提案をした (同 Table の b)。

Table 2-1. 本件訴訟が提起されるまでに行われた当事者間の応酬									
Imation	One-Blue								
	← a) BD販売停止、ライセンス契約の提示								
b) 契約の意思、独自の実施料提案等 →									
	← c) 「公正で合理的」との回答等								
d) 回答に同意できない旨の応答等 →									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Imation (日本法人)</td> </tr> <tr> <td>f) ロイヤリティ率の議論準備等 →</td> <td>← e) 本件原告にライセンス契約を提案</td> </tr> <tr> <td>h) 告知の撤回、FRAND条件での契約等 →</td> <td>← g) 小売3社に侵害警告 (告知)</td> </tr> <tr> <td>j) 本件訴訟の提起 →</td> <td>← i) 対応に対する不満、反論等</td> </tr> </table>		Imation (日本法人)		f) ロイヤリティ率の議論準備等 →	← e) 本件原告にライセンス契約を提案	h) 告知の撤回、FRAND条件での契約等 →	← g) 小売3社に侵害警告 (告知)	j) 本件訴訟の提起 →	← i) 対応に対する不満、反論等
Imation (日本法人)									
f) ロイヤリティ率の議論準備等 →	← e) 本件原告にライセンス契約を提案								
h) 告知の撤回、FRAND条件での契約等 →	← g) 小売3社に侵害警告 (告知)								
j) 本件訴訟の提起 →	← i) 対応に対する不満、反論等								

以下、表に示すように、両者のやり取り (同 Table の c、d) があつた後、舞台が日本に移った。ワンブルーは、この事件の原告であるイメーションの日本法人に対しても、米国でのアクションと同様に独自のライセンス契約を迫った (同 Table の e)。だが、日本においても、両者の契約は折り合わず、ワンブルーは、

イメージの製品を取り扱う日本の量販店にその製品が侵害品だとして、販売の停止を迫った（同 Table の g）。

このため、原告は提訴に踏み切った（同 Table の j）。この裁判は、SEP の権利者（管理会社）が起こした侵害訴訟ではなく、原告である SEP の使用者が被告である権利者に対して起こした不正競争防止法上の訴えである。つまり、原告は、被告に SEP による差止の権原はなく、販売を差し止める権原があるかのように振る舞うことは、同法上の虚偽の事実の告知にあたり許されないと主張した。

東京地裁は、原告の主張を認めた。Case 5 で紹介した司法判断を引用して、この事件でも、被告は FRAND を伴う SEP の権利者であるから、無制限に差止請求権を行使できず、権利濫用である、とした。そして、権原のない被告が、販売を差し止める権原があるかのように原告の関係者に告知したことは、同法上の虚偽の事実の告知にあたりと認定した。

裁判では、Case 5 の判断と同様、SEP の使用者に FRAND によるライセンスを受ける意思がない場合には、SEP による特許権行使は認められるが、そうでなければ、エンフォースメントは認められないとした。

表に示したように、原告にはライセンスを受けようとする一連の交渉の姿勢があるため、FRAND によるライセンスを受ける意思があると認められた。一方、被告のその契約に臨む姿勢は弱いと判断された。このため、被告は権利を濫用しているとした。

Case 5 と 6 では、それまでの Case と異なり、規格に係る技術分野での権利者のエンフォースメントが制限されることがあることを紹介した。しかし、それは SEP の権利者の権利が弱いことを意味しない。むしろ、規格として選ばれた技術は、人々が共通して利用せざるを得ないものである。SEP は、その規格により市場を作ることの可能にする、技術的にも経済的にも価値の高い特許だといえる。その SEP の権利者は、市場を形成する主役であり、むしろ通常の特許権者よりも強い権力者だともいえる。

iv) 産業技術窃取のエンフォースメント

知財権侵害の問題、特に特許に関する侵害については、特許権を有しない者が、自社で技術を独自に開発しそれを実施した結果、他社の特許権を侵害してしまうこともあるが、そうでないこともある。窃取、つまり、不正に他社からその製品の技術に関する情報をなんらかの方法によって入手して、その情報に基づ

いて製品を作るような犯罪がある。独自に開発した技術でも、窃取により開発した技術でも、無断で特許発明を実施した場合には特許権の侵害になるということに違いはない。この場合には、特許権者は、特許権によるエンフォースメントを第一に考えることになる。

しかし、ある技術の重要部分について特許を取得せず秘密に管理していた情報（営業秘密）を窃取され製品が開発されてしまった場合、その情報を盗まれた他社は、どのようなエンフォースメントをすべきか。その製品が盗まれた情報と特許技術に関する情報の両方によって作られているのであれば、特許権によるエンフォースメントも可能である。しかし、製品の製造において盗まれた秘密情報が多くの重要な役割を担っている場合には、特許権によるエンフォースメントだけでは不十分なこともある。また、製品が日本以外で実施されていれば、そもそも日本の特許権によるエンフォースメントはできないということもある。

ここでは、技術を窃取された場合のエンフォースメントを紹介する。

Case 7 新日鐵住金によるエンフォースメント

原告である新日鐵（現在は新日鐵住金）は、2012年にポスコ（韓国）とポスコ・ジャパン（日本）、新日鐵の元社員Aらに対し、不正競争防止法上の営業秘密侵害を東京地裁に提訴した。その理由としては端的には、原告の方向性電磁鋼板の製造プロセスと設備に関する秘密を、被告らが共謀して不正な手段で盗用し、その情報を使用して高品質の鋼板を極めて短時間に量産して、原告に巨額の損害を被らせた、とするものであった。そして原告は、同法に基づき、被告の製造、販売の差止め、製造設備や不正取得した情報の破棄、総額 986 億円の損害賠償を請求した。

方向性電磁鋼板は、変圧器の部品材料で、通常の鋼板とは異なり一方向に磁化し易い特性があつて、簡単に製造することができない特殊なものである。原告は、その製造に関する情報について、一部は特許により公開していたが、その他は営業秘密として管理していた。被告は、裁判の管轄権を争った。被告の製品の製造地は韓国、販売地は中国等であるから、日本以外のそれらの地域の法律を適用して争うべきだとの主張である。

最終的にはこの紛争は、2015年にポスコ側が新日鐵住金に300億円の和解金を支払い、本件以外の訴訟を互いに取下げた。さらに新日鐵住金は、元社員ら複数名との争いについては、彼らの謝罪によって2017年に和解し、すべての紛争が解決した。

不正競争防止法に基づくエンフォースメントでは、日本国外で使用する目的で窃取などの管理侵害行為等をした者や、及び当該行為によって得た営業秘密を国外で使用した者に対しても、刑事罰の対象になる（同法 21 条）。

Case8 東芝によるエンフォースメント

Case 2 で触れたように、この事件はフラッシュメモリ（半導体）関連技術に関するものである。東芝の元社員 A が、同社の営業秘密として管理されていた情報を転職する際に盗み出し、転職先の SK ハイニックスへ漏えいさせた。東芝時代の同僚で、SK ハイニックスでも再び同僚となった東芝の元社員 B が東芝へ告発したことによって、事実が明らかになった。

東芝は、2013 年に、A を不正競争防止法違反として刑事告訴した。

東京地裁は、極めて悪質な営業秘密の開示により、東芝が競争力が低下したとして、A に懲役 5 年、罰金 300 万円を言い渡した。

A はこれを不服として控訴したが、東京高裁は一審を支持し、控訴を棄却した。持ち出した情報の有用性はそれほど高くなく、刑は重すぎるとする控訴人の主張は認められなかった。データは、信頼性の高い製品を低コストで製造するため必要不可欠な情報だった、として一審の量刑が不当とはいえないと高裁は判断した。

この訴訟とともに、東芝は、営業秘密を窃取されたとして SK ハイニックスに対しおよそ 1100 億円の損害賠償を求める民事裁判を東京地裁に起こした。2014 年、SK ハイニックスが東芝に約 330 億円の和解金を支払うことで事件は決着した。

3) 識別・デザイン模倣に対するエンフォースメント

i) 商標・ブランドの違反事例

知財権の模倣被害は、商標の被害が一番多く、特許・実用新案、意匠の順となっている。さまざまな産業で、ブランドの偽装の他、ある製品をそのまま真似て作るデッドコピーや、デザインをそっくり模倣することが横行している。模倣の問題は複雑かつ巧妙になっている。一例としては、外形上何らの商標がないように見えて、テレビのスイッチを入れると画面に他人の有名商標が表示されるもの、製品のデザインを似せて作り、販売の直前まで商標が付されないものなどがある。

商標の被害対策として各企業が力を入れているのは、当然ながら商標権の取得である。司法的なエンフォースメントに至る前に相手方に侵害の警告をし、被害の拡大を阻止できる。また市場が広い商品の場合には、国際登録制度を利用することが効果的となる。さらに業界によっては、例えば自動車業界などは、デザイン模倣の被害を防ぐために、意匠権を積極的に強化している分野もある。

識別・デザイン模倣の場合は、上記の警告や、刑事摘発、税関による取締り等によって、裁判に至る前に事件の一定の解決が図られることも多い。しかし、実際の裁判によって、模倣の成否を含む、権利の侵害が問われる場合もある。

ここでは、海外からの流入品の事例ではないが、日本における商標権侵害に関する裁判について紹介し、エンフォースメントの実務に触れる。

Case 9 典型的な商標権エンフォースメントの事例

原告は、ダイレクトメールの発送代行等を行う株式会社で、登録商標「ゆうメール」（標準文字）、指定役務「各戸に対する広告物の配布、・・・など」の商標権者である。この商標に関して 2003 年 4 月 30 日に出願をし、2004 年に登録された。

被告は、いわゆる郵政民営化により 2007 年 10 月 1 日に設立され、日本郵政公社から引き継いだ、郵便の事業等を行う株式会社である。被告は、「ゆうメール」の標章（以下「被告標章 1」）などを使用して、郵便物を配達するなどの役務を業として提供している。

争点は、(1)被告が被告標章 1 などを被告の役務に使用することが、原告の商標権を侵害するか。(2)原告の商標権は無効にされるべきもので、エンフォースメントは許されるか、などである。

東京地裁はおよそ以下のように判断した。

a) 商標について

登録商標は、標準文字の「ゆうメール」であり、被告標章 1 と同一である。

b) 役務及び商標の使用について

被告は、2007 年から被告標章 1 を使用している。その使用の一例としては、被告は、役務の提供において、利用者に対して、荷物の表面の見やすいところに被告標章 1 を明瞭に記載することなどである。そして、被告自身が、役務の利用方法として、商品カタログやパンフレット、ダイレクトメールなどの広告物が含まれるものの配達に利用できるサービスであることを宣伝している。

これに対し、原告の指定役務には、「各戸に対する広告物の配布」が含まれる。広告物を配るという意味において共通し、少なくとも両者の役務は類似する関係があるといえる。

c) 商標登録について無効理由を有するか

地裁はまた、以下の検討などから無効理由もないとした。

(1)日本全国で使われてきた被告の商標「ゆうパック」は、原告の商標が登録された2004年時点で著名となっていたが、原告の商標が、この著名な商標を使用した被告の役務と混同を生じるおそれがあった商標とはいえない。

(2)被告は、「ゆうメール」が原告によって登録される前の2003年に、原告からこの登録商標を用いた共同事業を持ちかけられていたが断った。それにもかかわらず、その後被告は本件の指定役務と同一又は類似の範囲で、被告標章1について登録出願し、この出願が原告の先願によって拒絶されたという経緯がある。原告による先願当時、この同一商標を使用したいという被告の意思は特に認められなかった。これらことから、原告が先取的に登録しようとしたという不正の目的も認められない。

以上のような判断によって、商標権の侵害が認められた。被告はこれを不服として知財高裁に控訴したが、2012年、被告が原告から商標権を買い取ることによって和解した。

なお、被告は、2004年に被告標章1について幾つかの役務に関して商標登録を受けているが、この事件で侵害が認定された役務については上述の通り登録が受けられなかった。商標権者は指定商品又は指定役務以外の範囲で登録商標を使用する権利はなく、真の商標権を有する者のエンフォースメントが認められた事例である。

Case10 無効審判によって相手方の権利を消滅させた事例

商品等の販売において、他人の有名ブランド等の顧客吸引力に便乗するために、その商標を模倣的に利用したように見える商標を登録し、それを使用して営業する実態が観察されることもある。このような場合には、その営業によって利益を害された商標権者が、自己の登録商標の存在を理由に相手方の商標権を無効審判によって消滅させようとする場合がある。



Fig.2-5 Case 10における引用および本件商標

この事例は、スポーツ用品・スポーツウェア等を製造販売する世界的に知られた企業が、自社の有名な登録商標（Fig. 2-5）を引用商標として、北海道の観光土産品を販売する会社の登録商標（Fig. 2-5）についての無効審判を請求したことから始まった一連の事件である。審判では、被請求人の登録商標は、公の秩序に反する（商標法4条1項7号）、及び請求人の商品と出所の混同を生ずるおそれがある（同15号）として、その登録を無効とする審決がされた。

被請求人（原告）は、それを不服として審決取消訴訟を知財高裁に提起した。知財高裁は、主に以下の理由から、原告の訴えを棄却した。

本件商標と引用商標とは、全体として離隔的に観察した場合に、外観上酷似しているといえる。つまり、4個の欧文字について、「K」と「P」と相違するのみで他の文字の配列構成が共通し、文字の特徴が酷似する。文字全体が横長の長方形を構成するようにロゴ化して、商標全体として共通の印象を与える。文字と動物の位置関係も共通している。熊とピューマとで動物の

種類は異なるが、四足動物が前肢を左方に突き出し、欧文字部分に向かって
いる様子を側面からシルエット風に描かれた図形であることも共通する。

取引の実情などを考慮すると、原告の商標を指定商品にしようすると、被
告の著名な引用商標を連想させ、被告と経済的、組織的に何らかの関係があ
る者の商品であるかのように、出所の混同を生じさせるおそれがある。（こ
の事件では、商標法4条1項7号の無効理由についても認定しているが、こ
こでは省略する）。

商標権の効力は、専用権だけでなく、禁止権の範囲にまで及ぶ。専用権は、
権利者が積極的に登録商標を使用できる範囲であり、登録で指定された商品
又は役務の範囲である。禁止権は、登録商標や指定商品等に類似した範囲で
あり、権原のない第三者だけでなく、商標権者も使用することができない範
囲である。この範囲での他人の使用は、出所の混同が生じる得る範囲であり、
そのような使用に対しては、権利者は差止等のエンフォースメントが可能で
ある。

この事件は有名ブランドの権利者が禁止権に基づいて相手方に対し差止
等の権利行使をしたのではなく、相手の権利を消滅させた例である。相手方
も登録商標の権利者であり、その専用権の範囲での使用は正当である。法の
執行ないし権利行使がエンフォースメントの中心的位置であるとするなら
ば、この事件の位置づけは周辺的なものとなる。しかし、模倣などの行為に
よって生じた商標権同士の紛争の場合、正当な権利者が相手方の権利を消滅
させて自己の権利を維持するという是正は有効であり特徴的でもある。エン
フォースメントが、模倣のような行為に対し、それを阻止するためのさまざま
な救済手段とその手続全体を意味していることからすると、この事件も識
別模倣に対する有力なエンフォースメントの1つに数えられよう。

ii) 不正競争防止法の違反事例

デザインの模倣に対するエンフォースメントは、意匠法に基づくものと、
不正競争防止法に基づくものに分けられる。意匠法によるエンフォースメン
トでは、物品の形態模倣に対する正当権利者の救済に主眼が置かれる。一方、
不正競争防止法によるエンフォースメントは、商品の形態模倣という行為に
よって、市場における公正な競争関係のバランスが崩されたことに対し、正
当な営業努力により利益を上げている者を救済することに着目する。

1993年以前の日本では、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する
行為は、その商品の形態が意匠法や著作権法の創作性の要件を満たす場合に

は、それぞれの法律の対象とされていた。しかし、上記に該当しない場合には、模倣商品に対し効果的な対応が図れない状況にあった。

ここでは、不正競争防止法によるエンフォースメントの一例を紹介する。

Case11 商品の詰め合わせに関する模倣事件



原告商品

被告商品

Fig.2-6 Case 11の原告及び被告の商品

原告は、1994年6月から「BEAR'S CLUB」という名前でタオルセット (Fig. 2-6) を販売している。

被告は、1995年5月から8月まで、「DECOTBEAR'S COLLECTION」という名前でタオルセット (Fig. 2-6) を販売した。

図のように、商品の組合せは、人形、タオルハンガー、フェイスタオル、ウオッシュタオル、バスタオル及び包装箱又は籐カゴから成り立っている。

原告は、被告が販売した商品は、原告が販売する原告商品を模倣したものであるから、その販売行為は、不正競争防止法の不正競争行為（形態模倣行為。同法2条1項3号）に該当するとして、被告の行為によって被った損害の賠償を求めた。

争点は、以下の4つである。

- 被告商品は原告商品を模倣したものか。
- 原告商品の形態は第三者の商標権を侵害するものか。また、その場合

でも、原告商品の形態は本号により保護されるか。

c) 原告に損害は生じているか。

d) 原告が被告に対して請求し得る損害の額。

大阪地裁はおよそ以下のように判断した。(争点1と2についてのみ紹介する。)

争点1について

原告商品と被告商品の具体的形態は、包装箱又は籐カゴに収納された状態と認められる。商品は、いずれも包装箱又は籐カゴに収納された状態で展示され、購入されるのであるから、その形態は、収納状態のものを中心にとらえるのが相当である。

包装箱に収納された状態の原告商品を正面から見た場合に、形態上の最も大きな特徴としては、小熊の人形と小熊の絵が描かれたタオルがそれぞれ大きなブロックを形成し、それらが組み合わされて全体としての商品を構成していることである。

このうち、小熊の人形については、原告商品及び被告商品は、その大きさ、色及び表情においてほぼ同一のものであり、加えて、左耳の上に白い飾りのついた赤色の三角錐状の帽子をかぶせている点、胸部分に丸い輪のタオルハンガーが取り付けられている点も同一であり、これらは小熊の人形を特徴づけており、見る者の注意を惹く。これらの態様から、商品の詰め合わせ全体としてほぼ同一の形態であるといえることができる。

原告商品と被告商品とでは、被告指摘のとおり、描かれた小熊の絵、色、姿勢、服装及び小熊の数並びにロゴの文字に異なる点がある。しかし、これらの相違点は、基本的部分の共通点や小熊の人形の同一性に照らせば、小さな相違にとどまっているものというべきである。

小熊の絵が描かれたタオルについては、原告商品と被告商品のいずれも、白地のタオルに数頭のかわいい小熊の絵が描かれている点、小熊の色が茶色である点、その服と帽子の色が赤、青、緑及び黄の組合せから成っている点、熊の絵の間には「BEAR」を中心とするロゴが記されている点が共通しており、これらの点は、タオルの柄を構成する基本的部分であって、形態上の印象の強い部分といえる。

小熊の人形及びタオルの組合せについても、各商品の構成が全く同一であり、大きさもほぼ同一である。原告商品と被告商品とでは、タオルと小熊の人形の配置が左右逆となっているが、形態がほぼ同一の小熊の人形とタオルが同じ取り合わせで包装箱の中に収納されていることを考えれば、左右が逆になっていることは、形態上の大きな相違とはならない。

(中略) 以上を総合すれば、原告商品と、被告商品とは、全体としてそれ

それ実質的に同一の形態であると認めるのが相当である。原告商品の販売の開始は、被告商品の販売開始の約 11 か月前であり、被告が被告商品を製造するに当たっては既に販売されていた商品を参考としたこと（証人A）、小熊をモチーフとするタオルセットの形態には、他に選択する余地があり得るにもかかわらず形態も取り合わせも実質的に同一の商品を販売したことからすると、被告は、被告商品を製作するに当たり、原告商品を主観的に模倣したものと推認される。

争点2について

原告商品中のタオルには、「BEAR' SCLUB」とのロゴが包装箱に収納された状態で外から見えるように記されており、それが商品名となっている。

会社Bは、本件訴訟が提起された直後に出た本件訴訟に関する新聞記事により原告商品の存在を知り、原告に対して、原告商品の販売が自己の商標権を侵害する旨を申し出た。このため、原告は、Bと和解し、Bの商標権を侵害したことを認めるとともに、商品の製造を中止することを約し、和解金を支払った。以上のことからすると、原告が「BEAR' SCLUB」の商品名を付した商品を販売することはBの商標権を侵害するものであったといわざるを得ない。

これに対し被告は、自ら他人の商標権侵害によって取引秩序を乱した原告に、不正競争防止法による商品の形態の保護を求める資格はないと主張する。

しかしながら、不正競争行為の被害者に他人の商標権を侵害する点があったとしても、それだけでは直ちに被害者が不正競争行為者に対して不正競争防止法上の権利を主張する妨げとはならないと解すべきである。不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するために、一定の行為類型を不正競争行為とし、それを規制したものであって、この趣旨を実現するためには、そのように解することが必要であり、また、被害者自身の商標権侵害行為は、不正競争行為とは別個の法律関係であって、商標権者と右被害者との間において別途規律されることが可能であり、それで足りるからである。

以上のような判断を経て、この事件では、不正競争法上の商品模倣が認められ、さらに、原告の損害とその額についても、司法判断がされた。

この事件のように、同法上の模倣（同法2条1項3号）が認定された例もあるが、認定されないことも多い。同号には、デッドコピー、すなわち、先行する商品をほとんどそのままコピーする模倣品・海賊版が市場に氾濫して公正な競争関係が崩壊することを防止する目的がある。このため、デッドコピーそのもの、あるいはこれと実質的に同一かどうかの認定は慎重にされな

ければならない。例えば、平成 10 年のドラゴンキーホルダー事件の原審と控訴審では、まさにその点を慎重に判断し、結果的には原審で実質的に同一な模倣であるとした判決が取り消された。

しかし、他人が市場において商品化するために資金・労力を投下した成果の模倣が極めて容易に行い得る昨今の事態を考慮すれば、本事件のような不正競争防止法によるエンフォースメントも重要な位置づけにあることに相違はない。

iii) その他の違反事例

a) 地理的表示に基づくエンフォースメント

地理的表示は、端的には、ある産品の特筆すべき品質等がその原産地に由来するものであるときに、その産品がその原産地由来のものであることを特定する表示をいう。そのような表示を保護する目的は、主として、優れた農林水産物、食品等が生み出される風土、地域を保護して、その農林水産物等の差別化を図り、その農林水産業等の発展と食文化の維持、及びそれらを通じて需要者の利益を確保することである。

日本では、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)が 2015 年に施行された。2017 年現在で、35 品目が登録されている。登録する名称は、生産地と産品等の特性を特定できるものでなければならない(同法 13 条 1 項 4 号イ等)。なお、ワインなど、酒類の地理的表示については、TRIPS 協定への加盟に伴い、同法とは別の国内法で以前から保護している。

地理的表示が登録された生産者団体の構成員である生産業者等は、産品を商品として需要者に提供する場合に、その地理的表示と GI マークを商品に適正に表示しなければならない。上記以外の者は、その地理的表示を付することはできず(地理的表示法 3 条 2 項)、これに反した場合には農林水産大臣がその表示の除去等を命じ(同法 5 条)、この命令にも反する場合には、懲役又は罰金、これらの併科となる(同法 39 条)。

海外では、日本で登録された地理的表示、例えば、夕張メロン、但馬牛など、に関する上記の違反事例が出ている。違反した生産業者は、産地及び品質が不明のメロンに、「夕張日本メロン」を付して主にタイ国内の主要なスーパーマーケットに販売していたほか、何度かインドに輸出したとされる。その業者のウェブサイト「夕張日本メロン」について記載したページがあったため、これを証拠の一部とした。必要な調査が全て終了した後に、この

業者に対し、「夕張メロン」および「YUBARIMELON」又はそれに類似する名称の使用を中止し、ラベル等を廃棄するよう警告状を送付したところ、業者はこれに対応すると回答した。

地理的表示法は日本国内でしか効力を有さないため、登録されたことをもって、直ちに海外でもその地理的表示が保護されるものではない。政府は今後、①海外における GI マークの商標登録や、②地理的表示保護制度を有する国との間での相互保護の枠組みづくりを通じて、海外においても我が国の真正な特産品であることが明示され、差別化が図られるよう取り組んでいくとしている。

b) 関税法の違反事例

知財侵害品の輸入差止に関して、2012 年～2016 年の輸入差止の件数は、26,000 件程度だった (Fig. 2-7)。2016 年まで 10 年連続で 2 万件、また、5 年連続で 2.5 万件を超えた。仕出国別の輸入差止では、中国からの仕出しが 90%を 5 年連続で超えている (Fig. 2-8)。侵害品のほとんどは商標権を侵害するものである。

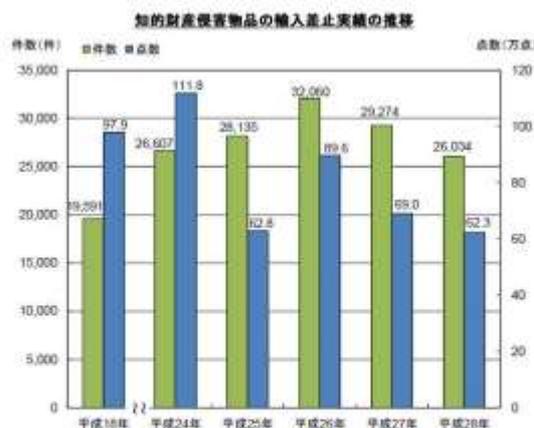


Fig.2-7 知財権侵害物品の輸入差止の推移

出典: 財務省ホームページ

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2016/20170303b.htm

差し止められた品目の割合としては、商標権を侵害したバッグ、財布、カードケース、及び衣類が目立つ。これらは、いわゆるブランド品といわれるものがその代表例である。また、商標権だけでなく特許権侵害にも関わる問題となるものとしては、健康食品や医薬品などの偽造品が挙げられる。

輸入差止を回避しようとする手口も巧妙になっている。例えば、商標権を侵害する ED 治療薬に関するものであるが、錠剤、包装容器、包装容器用ラベル、薬剤の添付文書をそれぞれ別個に輸入しようとした者が摘発されている²⁴。

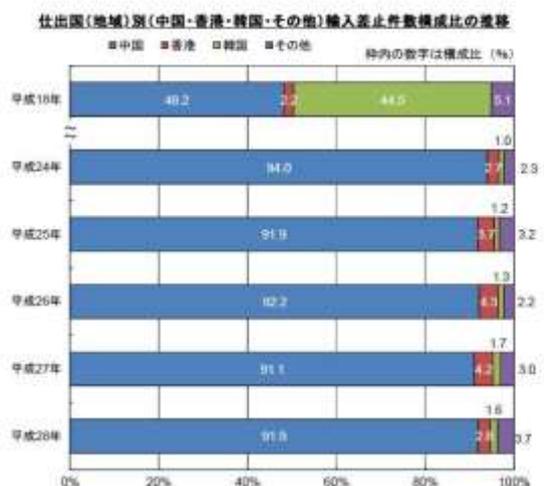


Fig 2-8 仕出国別)輸入差止件数構成比の推移

出典:財務省ホームページ

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2016/20170303b.htm

植物新品種を保護するための種苗法に基づいて輸入差止が申立てられた例もある。イグサは、日本家屋の畳に使われる植物であり、さまざまな品種がある。「ひのみどり」は宮城県の在来種と、他の良質品種とを掛け合わせて作られた品種で、熊本県などで生産される高級畳表「ひのさらさ」の原材料である。熊本県がその種苗法の登録品種の育成者権者となっている。

2003年、熊本県は、ひのみどりの種苗が中国に無断で持ち出され、栽培されているとして、関税法（当時の関税定率法）違反による輸入差止を申し立てた。申立ての有効期間は2018年までである。また、この品種に関しては、2005年に長崎税関が八代港から輸入されようとした貨物を摘発し、刑事告発した。同年、熊本地検が起訴し、業者に対し罰金刑、同社長に対し執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。

²⁴ 財務省ホームページ

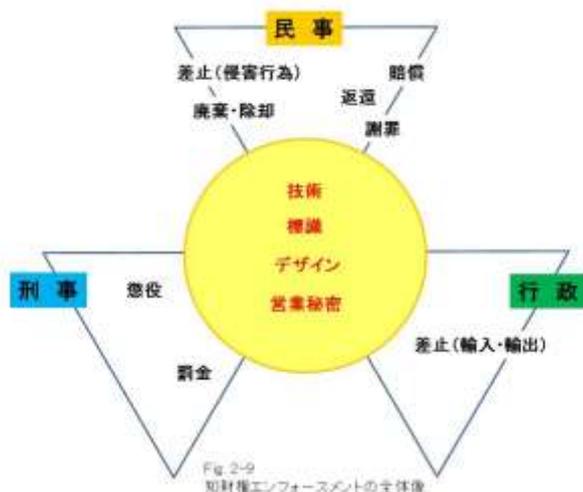
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2016/20170303b.htm

まとめ

ここまで日本におけるエンフォースメントのさまざまな事例をみてきた。

世界では多くの知財権が絶えず生まれ、それを侵害する模倣もまた絶えることがない。知財権侵害の典型であるさまざまな模倣を阻止するために、それぞれに適したエンフォースメントがその都度うまく選択されることを学んだ。

最後に、知財権エンフォースメントの全体像を捉えやすくするために、視覚的なイメージの一例を示して、この章のまとめとする (Fig. 2-9)。



図の中心に位置する黄色い輪は、技術、標識、デザイン、営業秘密といった知財権の存在を表す。輪は、中心から外へ向かって広げた三枚の翼、つまり、民事、刑事、行政の各エンフォースメントという翼によって守られている。三枚の翼は、輪に向かって絶え間なく降り注ぐ無数の矢、つまり、模倣という名の矢を払い除けるために羽ばたき続けている。それぞれの翼は、他の翼と協調し合って羽ばたき、放たれた矢が刺さるはずのない、侵すことのできない領域がそこにあるということを知らしめている。

上記はエンフォースメントを翼に見立て、知財権侵害に対する救済と抑止を表している。既に述べたように、多様・複雑な模倣問題に対し、世界が調和したエンフォースメントの確立を目指す時期を迎えている。日本における知財権エンフォースメントも、その潮流に乗ってどのように充実させていくかが問われている。

(This chapter is authored by Hideaki Yoshida²⁵)

²⁵ Dr. Hideaki Yoshida is a patent attorney specialized in bioscience and pharmaceutical technologies. He has obtained a doctorate of medicine from Hokkaido University and a master of intellectual property from Tokyo University of Science.

III. Changing Environments

1. Limited enforcement under the standard-essential patent (SEP)

(1) General view of global trend

In recent years, the interplay between patents and technology standards has been getting more important for technical innovation and economic growth than ever. While patents enable innovative companies to invest for research and development, technology standards ensure the dissemination of interoperable technologies among companies and consumers. The more the interplay becomes important, the more the risk of patent disputes increases. This is due to the nature of patents, wherein the patent holder is entitled to enforce its exclusive rights to protect investment.²⁶

When patents are enforced against the implementation of technology standards, it is generally considered that patent enforcement has a negative impact upon the public interest because the dissemination of technology standards is retarded by the exclusive nature of patents. In the field of wireless communications, for example, the delayed dissemination of technology standards may cause not only the slow development of technologies in the industry, but also serves to inconvenience general consumers. A good example to show the adverse influence of decelerated dissemination is the mobile phone.

If a technology essential for mobile phones in wireless communications is protected under patents, the technology might not be available for companies who desire it for the manufacture of their own mobile phones due to high patent royalties among other licensing terms. This might cause the number of mobile phones put on the market to be limited in number. Even if a patent royalty for an individual license is available at an ordinary rate, the royalty would be stacked to substantially prohibit the reach of new comers to the market when there are many patents that are essential for the manufacture of mobile phones.

In many countries, therefore, the enforcement of patents has been limited to the extent that seems to be reasonable on a case-by-case basis when a standard-essential patent (SEP) is declared to be licensed on fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) terms. In some countries, the injunction of SEP infringement is limited on

²⁶ In the European Union, for example, this issue is regarded as critically important for the achievement of the Digital Single Market. The European Commission released a policy statement in November 2017 in which action items to solve problems are highlighted. See “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Setting out the EU approach to Standard Essential Patent.” (COM (2017)712 final)

various grounds, most typically under the rationale regarding abusive use of the exclusive right under the competition law. In the EU, for example, the European Court of Justice (ECJ) set a judicial framework for injunctive relief regarding SEP in the case of *Huawei v. ZTE*.²⁷ Fig. 3-1 shows the flow of license negotiation.

Fig.3-1 CJEU process adopted in Huawei

(Source; Georg Nolte “Injunctions in SEP cases in Europe”²⁸)



(2) Case Study: Apple v. Samsung²⁹

The outline of this case is already discussed in Chapter II. Nevertheless, this section cites the case again for further discussion in the context of limitation of enforcement.

In 2006, Samsung filed a patent application in Japan for a packet data transmission process. In 2007, Samsung declared to the ETSI (an European standard-setting organization for telecommunications) an irrevocable license in FRAND terms when its patent application for the packet data transmission was granted a patent. A patent was granted to Samsung’s patent application in 2010.

²⁷ Case C-170/13 *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477

²⁸ An electronic copy of the article is downloadable from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2984193

²⁹ Tokyo District Court (*Hei 23(wa)*), No. 27941; Intellectual Property High Court (*Hei 25 (ne)* No. 10043; (*Hei 25 (ra)* No. 10007) and (*Hei 25 (ra)* No. 10008)

Apple's smart phones and tablets both implemented the UMTS standard to which the Samsung's patent was related. In March 2011, Samsung sued Apple for infringement of its patent that was declared to be essential for UMTS. The suit was brought to the Tokyo District Court. Apple counter-sued Samsung for a declaratory judgment action (DJA) to ask the court to confirm that there was no right on Samsung to claim damages under the patent.

Even after filing the suit, licensing negotiations remained ongoing between the parties. In July 2011, for example, Samsung informed Apple of its willingness to license its SEP at X% (a figure undisclosed by the court). Apple answered that the proposed rate was too high to accept. In January 2012, Samsung requested Apple to counter-offer its own proposal for the license. In response, Apple offered a royalty at Y%, but Samsung responded that Apple's offer was too low to accept.

The court heard arguments of the parties on the issues of liability and remedies. In addition to technical arguments, Apple raised a contract theory to justify its argument that a patent license contract had been constituted because Samsung declared a FRAND license to the ETSI, and Apple accepted to take the license in FRAND terms. According to Apple, a contract had already been established between Samsung and Apple in legal notion, and under the thus-established contract, Samsung could no longer enforce its SEP. Samsung counter-argued that the license terms proposed thus far were not specific enough so as to constitute a contract between the parties.

The court first decided on the liability issue, and concluded that the SEP was valid and infringed by Apple's *i-Phone* 4 and iPad2. Nevertheless, the court refused the injunction claim and the damages claim requested by Samsung. The court relied on the rationale that Samsung lacked in a bona fide in licensing negotiations, which caused an exercise of the "abusive use of rights" under the *Civil Code*, Section 1.

The case was appealed to the IP High Court.

[Products in question]

<iPone4>³⁰



<iPad2 Wi-Fi+3G>³¹



[Appeal Court's Judgment]

The grand panel heard this appeal case in the appeal court³², which decided that the injunction claim by the SEP holder, Samsung, who had declared a FRAND license, would constitute an abusive use of rights under the *Civil Code* when Samsung attempted to enforce its SEP; and that the damages claim also might constitute an abusive use of rights when royalties demanded by Samsung exceeded the scope of the FRAND framework.

The appeal court also established a rule of exception, however, that the damages claim by the SEP holder should not be limited in a case where the other party is not serious about taking a FRAND license. When the other party is unwilling to take a FRAND license, the SEP holder may claim damages in the amount beyond the scope of the FRAND framework. In such cases, the SEP holder bears an additional burden of proof.

Table 3-1 Findings of the two courts in comparison

Court \ Issues	Liability	Remedies	
	Infringement	Damages	Injunction
Tokyo District Court	YES	NO	NO
IP High Court	YES	YES	NO

³⁰ Source of the photo: Wikipedia (https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone_4), copyright free under the Creative Commons license.

³¹ Source of the photo: Official Site of Apple. Inc. (visited on January 9, 2018) https://support.apple.com/kb/SP622?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP

³² The grand panel is formed when the IP High Court considers that the case is important legally and socially. The grand panel comprises five presiding judges from each department of the court.

2. Limitation of the enforcement against the patent assertion entity (PAE)

Entities whose business model is to assert patent rights for monetization are increasingly involved in the SEP market. The term “patent assertion entity”, or PAE, refers to a firm that primarily acquires patents from a third party, and asserts them against accused infringers. The PAE generates revenue by licensing its patents, or more rarely, by obtaining court-ordered damages in patent infringement litigation. Furthermore, the PAE generally initiates negotiations that may lead to a license by communicating a demand for payment to, or filing an infringement suit against, an accused infringer. Asserting its patent is a means for generating revenues, and litigation is an indispensable tool for the PAE. Generally, PAEs do not manufacture, distribute, or sell products.

A recent report announced by the U.S. Federal Trade Commission divides business models of the PAE into two groups: Litigation PAE and Portfolio PAE.³³ Litigation PAEs are featured in the tactic of “sue first and negotiate later.” They sue potential licensees first, and settle shortly afterward by entering into license agreements. In this case, the number of patents asserted is small; often fewer than ten patents. The settlement amount is relatively low.

Fig. 3-2 Business model of Litigation PAE'



In comparison, Portfolio PAEs generally negotiate licenses without suing potential licensees. Their licenses cover a large portfolio including a huge number of patents, in the hundreds and thousands. The value of the portfolio license was typically in the millions of dollars. Portfolio PAEs typically funded their initial patent acquisitions through capital raised from investors, including institutional investors or manufacturing firms. Portfolio licenses are active in the field of wireless communications. In Europe, there are a number of pending litigations in which a portfolio PAE is involved as the SEP holder.

In Japan, there are no reported cases involving the portfolio PAE as a party,

³³ See, “Patent Assertion Entity Activity - An FTC Study,” United States Federal Trade Commission, October 2016, p.15

although the portfolio license business is ongoing.

Fig.3-3 Business model of Portfolio PAE



3. Enforcement against counterfeits on the Internet³⁴

An analytical report in 2006 stated that some 14 percent of counterfeit and piracy investigations involved transactions carried out over the Internet.³⁵ The internet has no territorial limits, and has opened the door to infringement of intellectual property rights (IPRSs). Counterfeits of any kind are traded or exploited online or through websites. Massive amounts of copyright-protected content in digital form are also distributed online without permission via dedicated websites or file-sharing networks.

Such activities on the Internet raise a number of legal questions in connection with the enforcement of IPRs. To address these legal questions, the international agreement offers the most comprehensive set of rules (the 1994 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement)). While the TRIPS Agreement sets out a large number of standards, infringement carried out over the Internet has some peculiar difficulties that are not addressed in the TRIPS Agreement. These include, for example, difficulty in identifying the infringer, the application of private international law, and use overseas.³⁶

³⁴ This section is prepared based on the article "IP Infringements on the Internet – Some Legal Considerations" by Heike Wollgast in the WIPO Magazine, January 2007.

³⁵ This figure is based on statistics compiled by the Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), see, 15).

³⁶ Various efforts have been made in order to overcome these shortcomings of the TRIPS Agreement. This resulted in the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) which is a multinational treaty to set up international standards for the enforcement of IPRs, higher than those of the TRIPS and the WIPO. See Mohammad Bagherpout, "The Enforcement of Intellectual Property Rights in Digital Environment Based on ACTA," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 4, No. 11, October 2013.

1) Identifying the infringer

The information required to identify an online infringer can often only be obtained from the Internet Service Provider (ISP). However, there are no harmonized rules at the international level as to whether the ISP is obliged to disclose a subscriber's identity or other related information. The TRIPS Agreement (Article 47) includes an optional provision that addresses the right of information in connection with civil proceedings, but its application is limited. This is one of the reasons under international settings as to why information that the infringer himself must disclose does not reach third parties.

In this regard, national laws offer different approaches; and efforts have been made in different ways. For instance, the European Union Directive (2004/48/EC of April 29, 2004) on the enforcement of IPRs is supposed to harmonize the situation among EU countries by establishing, in principle, this kind of right of information against certain third parties.

2) Issues involving private international law

Online infringement often involves cross-territorial actions. This raises complicated legal questions regarding private international law and procedures. These questions are not necessarily new, but there is a difference in degree and nature when these concepts are applied to the disputes in the global Internet environment.

One of the questions, for instance, is whether allegedly infringing content that was accessible online in a certain country would be regarded as a sufficient fact to establish jurisdiction of a court in that country. Another question is whether such jurisdiction would extend to determining compensation for the entire damage suffered beyond the country. A further question is how the practice of forum shopping can be dealt with in this context. Although case laws have been developed in this field, the situation remains unchanged in that different national or regional private international laws systems must coexist.

3) The risk of being sued abroad

For businesses involved in e-commerce, compliance with the IP laws of the countries in which a company operates may no longer be sufficient to ensure the reliable management of legal risks. A company may diligently comply with the standards governing the use of IP-protected content on its own territory. However, when the content is used on the Internet, it becomes instantaneously accessible in numerous places across the globe, where some of its use may not be legitimate.

WIPO proposes a possible way to avoid concerns regarding the conflict of trademarks with those in other forums. The provisions address three main questions, which are as follows: When can the use of a sign on the Internet be considered to have taken place in a particular country? Can those who own conflicting rights in identical or

similar signs make use of these signs online, and if so, under which circumstances? And, finally, how can courts take account of the territorial basis of trademark rights when determining remedies? ³⁷

The effective enforcement of IPRs on the Internet is a complex affair. Developments at various levels are seeking to adapt existing enforcement mechanisms to the specific features of online infringements. As yet, however, diverse national approaches may often make it difficult for rights holders to assess the risks and advantages related to specific enforcement action. This continues to create uncertainty for businesses operating online, as well as for consumers.

In Japan, the risk of IPR enforcement against the use of content on the Internet is coming out as a serious concern for everyone, resulting in counter-measures being taken. Most commonly, the awareness of employees is regarded as key, and many companies and other institutions have their own manuals prepared for the education of their employees. While there are no standardized forms of the manuals, these usually cite actual cases in which the use of goodwill by employees is questioned a violation of the law.

4) Case Study: “e-sight” v. “e サイト” (“esite”)

In this context, many cases are not reported in Japan. Most of the reported cases are infringements of registered trademarks. Here is one example to show the state of legal implication in this field.

The Plaintiff owns a registered trademark "e-sight" for the trademark class 35 covering the business of management consultancy, market research, provision of information on product sales, and hotel management.

The Defendant uses a mark “e サイト” (or “esite”) for its webpage and business brochures in combination with the corporate name “DoCoMo.” In the dispute before the Tokyo District Court, the Defendant argued that the mark “e サイト”, or its counterpart in English “esite”, is a component of the logo to have been used in combination with the company name “DoCoMo.” The mark has been used, the Defendant argued, as the suffix to the company logo, and it did not function to distinguish the owner of the mark from others.

The court decided that most of the visitors to the webpage are users of the services provided by NTT DoCoMo. The purpose of their visit to the website was to change the

³⁷ The WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet

terms of contracts on mobile phone services. The indication on the website leads the visitor to believe that the webpage is for the Defendant, but not others. There is no confusion among the consumers that the brochures are prepared by the Defendant to introduce its services and products. Under such circumstances, there shall be no confusion with the “e-sight” trademark among consumers.

Table 3-2 The brief of the case “e-sight” v. “esite”

Tokyo District Court, decided Dec. 1, 2004			
Plaintiff's trademark	Defendant mark	TM Class	Conclusion
e-sight	e サイト (esite)	Cl. 35	No confusion

(This chapter is authored by Jinzo Fujino.)