

## 第40回 知的財産問題研究部会（IP部会）

テーマ『海外での知財トラブル事例～冒認出願、模倣品、ノウハウ流出など海外で起こりうる問題について考える～』

日時 2013年5月10日（金） 13:30～16:30

場所 研修交流センター 52研修交流室

アドバイザー 弁理士 松本征二他

5月10日に開催された、第40回IP部会は、『海外での知財トラブル事例～冒認出願、模倣品、ノウハウ流出など海外で起こりうる問題について考える～』をテーマに特許庁にて特許審査・審判のご経験および、海外でのご経験も豊富な松本弁理士をアドバイザーにお迎えして、ディスカッションが行われました。

最初に、松本弁理士より海外での知財トラブル事例について事前対策、事後対策（失敗例）を項目に分けて簡単にご説明がありました。

続いて、松本弁理士のお話しを受け、各項目について、参加者による企業の事例紹介や、質疑応答、意見交換を含めたディスカッションが行われました。

以下、各項目について出された質問、コメント等について紹介します。

### ① 模倣品・海賊版

- ・中国の判例を読む際は、被告がどのような企業かを調べてからでなければ実状を正確に把握することはできない。
- ・顧客が、高価な消耗部品を競合に作らせていたが、顧客であるので止めるように申し入れることができなかったという話がある。
- ・顧客に対して、営業を通じて模倣品に注意して下さいと定期的にアナウンスしている。実際に、模倣品が発見されてはいない。
- ・どこで模倣品が作られているかを調べるのが難しい。深入りすると身の危険が及ぶ場合があるということを知ったことがある。
- ・単独の企業では難しいので、工業会が調査するという話もある。
- ・包装容器に工夫を施すことにより、模倣品と区別をしていた。
- ・模倣品対策は、金銭的にはペイしない。会社のブランドを守るという気持ちが大切であり、業界においてブランドについてはきちんと対応する会社であると認識してもらうことが重要である。

### ② 冒認商標・商標出願戦略

- ・商標の冒認を防ぐには、出願するしかないと思う。出願の手間を考慮するとパリルートより、マドプロがよいと思う。
- ・コーポレートブランドを守ることは大切である。
- ・台湾では、商標のラベルを保有しているだけで侵害と言える場合がある。

### ③ ノウハウの保護

- ・容易に思いつきそうなものは、特許出願している。他社に出願・権利化されると困る。
- ・リバースエンジニアリングできるものは、出願している。
- ・中国では、退職率が高く、また、守秘義務を守らない傾向がある。
- ・日本では、多能工を育成して効率化を図るが、海外では、単能工にとどめ、退職されたときに、ノウハウの流出が起こらないようにするという方法もある。
- ・中国でも、先使用を証明するために法務局に登録しておくことができる。
- ・日本は、技術者を大切にしない。退職技術者からノウハウが流出する場合はほとんどである。技術者を大切にする（再雇用等）マネジメントが必要だ。
- ・退職者の頭の中にある情報まで流出を防ぐことは困難である。

### ④ 契約等

- ・秘密保持契約、共同研究契約では、裁判地、適用法でもめる。
- ・中国においては、ライセンサーはその技術が第三者の特許を侵害していないことを保証しなければならない。

今回のテーマは、最近、中国等での知財問題が増えていることもあって、参加者の関心も高く、活発なディスカッションが行われました。ディスカッションのなかで、松本弁理士をはじめとして参加した弁理士の方からも種々の意見、アドバイスがあり、参加した企業の方にとって有用な情報が得られ、大変有益であったと思われます。なお、中国の知財問題について関心が高いことが明らかとなったので、I P部会の今後のテーマとして「中国の知財問題」を取り上げるのがよいのではないかと感じました。

以上

～委員代表～