

発行日 平成 25 年 5 月 27 日

「CSR & コンプライアンス研究フォーラム」フォーラムニュース 62号

発行：「CSR & コンプライアンス研究フォーラム」 広報委員会

〒 105 - 0003 東京都港区西新橋 1 - 14 - 7 山形ビル3階

TEL 03 (3504) 9800 FAX 03 (5157) 3180

E-Mail esm-hq@eco-texj.co.jp

初夏の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

フォーラムニュース 62 号をお届けします。

3 月 21 日、第 56 回研究フォーラムセミナーが開催されました

開催にあたり近藤事務局長より挨拶の後、参加の皆様から近況などご報告をいただきました。



続いて、弁理士・広瀬文彦氏を講師としてお招きし「ブランド商標の保護と模倣品対策」をテーマに次のようにご講演をいただきました。

< 講演 >



特許、商標の仕事に従事していますが、これまでクライアントはほとんどが外国。外国での商標の専門のようなことをずっと行ってきました。商標や特許が少しずつ国際化してきて、世界統一法のようなものが考えられるようになったこともあり、気分の変化もあって日本から出す仕事も多くなっている。独立した当初は、日本のお客さんが一軒もなかった。欧米のお客さんの獲得に力を入れるとともに、ブランドの事件にはずっと関わってきています。

事務所を設立して 43 年が経過。日本は、弁護士は弁理士をできるが、アメリカは弁護士でないと弁理士になれません。

商標と特許

知的財産といいますが、元は工業所有権法というものでした。今もそうですが、インダストリアル・プロパティだったのが、インテレクチュアル・プロパティに代りましたが、インダストリアル・プロパティを産業所有権と訳せばよかったです。工業所有権と訳したので特許、実用新案、商標以外の不正競争や著作権の情報が入らなくなりました。高橋是清のいた時代のこと。当時国際社会に入る条件として、信頼関係というか工業所有権の特許制度と実用新案制度を投入しなければ社会に入れてあげないといわれ、取引の材料に使われたので知的財産保護法を導入せざるを得なかった。その時に、実用新案という中で小発明ということまで保護して欲しいと申し出た。それによって日本は国力を増したのではないかということで、実用新案と完全発明という二本立てで日本は基本発明を皆選択して大きくなったと言われた。

ロバートケネディの時代に、日本の産業が発達した理由の一つに実用新案法がきいているのではないかとということで、日本の事情を調べに来たことがあるが、そのころは実用新案法35万件、特許20万件くらい出していた。しかし、今は両方で35万件。実用新案を出したのは大企業のみ。基本発明の周りに実用新案を付けていたというのが実情。アメリカは実用新案制度の採用をやめました。

日本も実用新案法を止めようという時代があった。実用新案は大発明、小発明があり、小発明するのが実用新案だったが、しかし10年ほど前から審査を何もせずただ登録する制度を作った。実用新案で権利行使したい場合は技術評価書を取らないといけなかった。それを取るのに、また特許庁にお金を払わなければならなかったのです。

特許と実用新案の総数が35万ほどだといいましたが、3年ほど前は40万件ほどでした。昨年にはイーブンになりました。



知的保護の世界の動き

知的財産の国際的保護は、特許で言うとPCT (Patent Cooperation Treaty) があり、184か国が入っております。PCTは特許に関する国際的機関。日本出願するのが普通だが、必須ではないことから日本出願をせずにいきなりPCT出願をするケースが増えてきている。その比率が17%ほどになっている。そのいいところは、3か月から6か月で出願の評価が出来ます。一方、日本出願では審査と同時に審査請求を出したとしても25か月半かかる。それを24か月にしようといっていますが、まだそうになっていない。かなり早くなっていますが、日本出願をするよりもPCT出願をするほうが、

反応が早く、特許になるかならないのかがすぐわかります。

PCT 出願は仮想出願であり、どこの国もまだ規定していない。お金を払えば各国の審査を行う。お金を払って、各国の代理人にたのまないといけない。それに対してマドリッド協定というのはいきなり WIPO に登録するのですが、特許料を払っており各国の代理人がない状態で登録できるのでいい制度と言えます。PCT のフローですが、出願すると審査請求しないとイケないが、それが3年以内に審査請求すると実態審査が始まる。その前に出願が公開される。1年半で公開されるが、今は1年半たらずに公開されているものがたくさん出ていて、出願公開制度が見直されないといけないようになってきています。発明を公開した代償として約20年の独占権をもらえる制度だが、今は特許出願していきなり審査請求し、早期審査すると6か月位で登録になってしまうので、1年半などを待たずに特許公開されてしまっている。そういう制度になりつつある。特許制度は毎年変わっており、どんどん良くなっている。また、知財高裁で行政裁判を行うがそれも少なくなっている。

マドリッドプロトコル（協定議定書）

マドリッド協定はもともとフランス語だが、協定議定書はそれを英語で審査できるようにしています。二重登録してもよく、先に登録して商品などで住み分けをしようとする制度。審査官がいらず、弁理士がそれを代行するもの。交渉が主。そのマドリッド条約と違ってマドリッドプロトコルというのは、日本の特許庁に出願する。PCT も日本の特許庁経由で WIPO に出願するが、英語の書類でマドリッドプロトコルを出願し、その際にどこの国かを指定し、その国の登録料を支払う。加盟国は八十八か国。フィリピンなども登録しており、その法が整備されると今後東南アジア諸国の加盟が見込まれる。マドリッドプロトコルルートでアメリカへの出願もできる。ただアメリカから取得する時にも、出願人は日本の特許庁に出願する。日本の特許庁は公式審査して WIPO に公式審査を受けたとする。WIPO はそれをジュネーブで国際登録する。それを、対象の各国に登録したことの通知を出す。それが認められない場合は、それが出願の本人のところへ届くので、それに反論する。例えば、日本の特許庁にけられる（拒否される？）と、日本の特許庁に日本語で返事をしないとイケないし、日本の弁理士を指定しないとイケない。弁理士は、それで保護確定の通知を出す。そういう制度で、マドリッドプロトコルの出願が増えています。



模造品対策

模造品の作成の原因を考えると、模造品を作ろうとしている人は金を稼ごうとしているので、完全に有効な対策はあまりない。対応するべき努力・ポイントはあります。知的財産権を取得すること。それによって、差し押さえに行くこともできる。ただ取得できるものとできないものもあり万端で

はない。また、インターネット上の被害もある。多いのは商標。普通の模造品の場合特許と商標の場合がある。国内企業約 8000 社に回答を求めたところ、その模倣被害率が 23.4%で前年度比 1.5%増。2011 年、2012 年とまた増えてきており、2012 年度のインターネット上で被害を受けた企業は 53.9%で、同 0.3%増と少しずつ増えている。商標権侵害で、だれが被害を蒙っているかですが、その被害が出たらプロバイダーの会社に損害賠償を請求するか文句を言ってその内容を削除させることの事例がでてきています。ただ、インターネット被害はどのような形で出てくるのか分からない。その模造品も雑多。模倣被害を受けた企業の 64.4%が中国、22.8%が韓国において受けたと答えています。ただ、日本国内での日本企業の模造もある。それが多く 40 数パーセントが日本の会社となっています。

製造業者が模造品業者に狙われる率

特許庁の資料を見ると、高品質を維持するようなものを作れと書かれています。要は、差別化して他の商品と分かるように、もっと高品質のものを作れーというのがその対策の一つ。できるだけ区別できるようなものを作る。また、模造品対策は、CSR だと書かれてあり、コンプライアンスとか社会的責任に基づいておこなわなければならない。襟を正して品質を守れ。また、私も時々言っているが、独占権の存在の誇示をするほか、管理体制の強化が重要なのかと思う。身内から出た模造品も結構多い。できることなら、模造品の誘発を防ぐために、契約終了時に生産設備を完全に引き上げることや金型を相手側に作らせるようなことをしない。テクニカルノウハウなどが中国や台湾に行ってしまうことも問題なのではないか。秘密保持もあるが技術者を向うに渡してしまうなども書かれてある。品質管理や特定技術へのアクセスを低減すること、秘密保持の順守を強める、模造品の原因にもなる不良品を抑える生産量の管理を徹底するーなどは自分できることなので、継続することです。

工業所有権の獲得

対策費用の平均は、680 万円。そのうち 78%が工業所有権の獲得で、ほとんど 80%ぐらいが知的財産権の保護に使っています。また、有効だと思われる手続きとしては製造業社、販売業者への警告。それが 70%程は有効、また警察や税関に予め届けていることも 70%有効だと。マスメディアにこうした商品で悪い者がいるなどの情報を流すこと、さらに特許があるということを常に言い続け、さらに訴訟を起こすことも重要。狙われにくい体質であることを普段よりアピールすること。金型などはきちっと管理し、下請や関連会社をきちっと管理することがこちら側にできる最前こと。知的財産を管理することが重要だと思います。

以上。

<参考>：講演文書中の用語解説（事務局作成 インターネットより借用）

インテレクチャル・プロパティ：

一般に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の 4 種の工業所有権に、さらに著作権、トレードシークレット、ノウハウなどを加えたものの総称である

WIPO (World Intellectual Property Organization、世界知的所有権機関)：

全世界的な知的財産権の保護を促進することを目的とする国際連合の専門機関。

事務局よりのお知らせ

今回、掲載させていただきました3月21日・第56回研究フォーラムセミナー開催の後、5月21日には、年一度の恒例になりました国際フォーラムを江戸東京博物館・会議室にて開催いたしました。おかげさまで多くの皆様にご参加いただき、セミナー終了後の懇親会にも参加者のほとんどの皆様にお残りいただき盛況の内に会を終えることができました。

これも当フォーラム研究会にご支援をいただいている多くの皆様のおかげと感謝しております。なお、国際フォーラムでの講演の内容は次回、63号に掲載させていただく予定です。

また次回、第57回定例セミナーは7月11日木曜日を予定しておりますが、このご案内につきましては後日、あらためてご連絡をさしあげます。