

News Letter vol.13

Contents

- 知的財産トラブル入門
- 新メンバーのご紹介

弁護士・弁理士 拾井美香 ほか

弁護士 小山田桃々子、弁護士 吉田遼太

知的財産トラブル入門

知的財産の重要性

2020年7月20日の特許庁長官就任挨拶において、コロナの影響による特許出願件数の減少自体を心配するよりも、リーマンショック後のようなイノベーションの遅れを繰り返さないことが肝要であるとの指摘とともに、特許庁としても、イノベーションを促進し、産業の発展に寄与するという役割を十分に果たしていく決意が語られました。

そして、特許庁の取組として、「世界最速・最高品質」の審査を引き続き堅持すべく、審査体制を維持・強化すること、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度を整備すること、地域経済を支えイノベーション創出を担う中小・スタートアップ企業の支援にスピード感をもって取り組むこと、経済のリモート化に対応するため、特許庁における申請手続等の一層のデジタル化についても検討を進めることが示されました。

企業の屋台骨は、長年の技術と経験によって作り上げられた製品やサービスとしての「主力」に支えられています。

しかし、競争の激しい昨今の経済情勢においては、他社において同種の製品やサービスを模倣したものを市場に投入することもいとわれない例も少なくなく、ひとたびそのような事態に直面した際には、自社の存続にかかわる大問題となりかねません。



京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻特別教授
独立行政法人工業所有権情報・研修館京都府知財
総合支援窓口及び派遣支援専門家

弁護士・弁理士 拾井美香

我が国では、2002年7月に示された「知的財産戦略大綱」において、無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図る国家戦略「知的財産立国」が示され、知的財産の重要性はますます高まっています。

このNews Letterでは、「知的財産トラブル入門」と題し、知的財産権の概要やの概要や知的財産にまつわるトラブルの未然防止策をお伝えさせていただきます。

知的財産権の概要

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性のあるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密

その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます(知的財産基本法2条1項)。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。

「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます(実用新案法2条1項)。

「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2項1項)。

「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。

このような知的財産権は、大きく次の2つに区別されます。

①「知的創造物についての権利」

特許権や著作権等の創作意欲の促進を目的とした権利

②「営業上の標識についての権利」

商標権や商号等の使用者の信用維持を目的とした権利

知的財産は情報であり、コピーが容易で、不特定多数が同時に消費することが可能であるため、自由市場にまかせると簡単に陳腐化してしまい、創作意欲を削いでしまうという問題があります。

そこで、人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産を権利として保護することで、創作意欲の保持・向上を図り、より良い価値が生まれる土壌を形成しようとするのが知的財産制度の趣旨・目的です。

なお、近時、NFT が話題を集めていますが、これは、デジタルコンテンツに固有性・非代替性・希少性を持たせる機能があり、知的財産を保護する手段として注目されています。

知的財産にまつわるトラブルの未然防止策

1. 知的財産権の取得に関する事前チェック

発明や意匠などの知的財産は、模倣が容易で、不特定多数が同時に使用することが可能であるという性質を有するため、知的財産制度は、創作者の創作意欲を保持・向上させるため、様々な形で保護を行い、規制をかけています。

そのため、意図的に侵害しようとしなくとも、知的財産権を侵害してしまうケースが後を絶ちません。

知的財産権を取得する場面では、

- 対象とする知的財産は何か
- 譲渡人は本当にその権利を有しているか
- 譲受けに際して何か制約は無いか
- 制約がある場合、それはどのようなものか
- 譲り受けた後は自由に使うことができるのか
- できないのであれば何に気をつけなければならないのか
- 自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

2. 知的財産に関する契約書の整備と定期的なバージョンアップ

知的財産権にまつわるトラブルを未然に防止するための重要な対策は、社内に知的財産に関する契約書を整備し、かつ、定期的にバージョンアップすることです。

整備すべき契約書としては、

- ・秘密保持契約書
- ・ソフトウェア等の開発委託契約書
- ・共同研究開発契約書
- ・共同出願契約書
- ・特許・実用新案・意匠の実施許諾契約書
- ・商標使用許諾契約書
- ・著作権利用許諾契約書

といったものが挙げられます。

これらが整備されていないようであれば、知的財産にまつわるトラブルが生じるリスクは高いと思われます。社内の契約書を確認し、必要な契約書が整備できているか確認してください。

また、知的財産の分野は、法改正や新判例が頻出しています。せっかく整備した契約書も、古くなってしまうとリスクの種となります。整備した契約書は定期的に点検し、バージョンアップできる体制を整えておかれることをおすすめします。

3. 自社の特許権・意匠権・著作権・商標権を侵害された場合

発明、意匠、商標、著作物は、模倣が容易で、不特定多数の者が同時に侵害品を製造販売することが可能ですので、侵害を放置していると、自社の売上低下、ブランド価値の低下等につながる危険性があります。

直ちに証拠を保全して、侵害者に対し警告書を発する等の権利をまもるための戦いを開始しなければなりません。

いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、どのような(How)に侵害しているのかわかる証拠を集め、それが知的財産権の侵害であると言える理由(Why)を法的に整理する必要があります

4. 特許権・意匠権・著作権・商標権を侵害されたと訴えられた場合

発明、意匠、商標や著作物は、意図的に侵害しようとしなくとも、侵害してしまうケースが後を絶ちません。一般的な名称と思われる言葉を用いたプログラムに対して商標権侵害を主張されたという事案もあ

りました。

もともと、発明、意匠、イラスト、写真などの著作物や商標が権利として保護されるためには、法律の要件を満たす必要があります。

先程の商標権侵害の事案では、精緻な法的主張を行うことで、最終的にはトラブルを回避することができました。

慌てず、素人判断をせず、落ち着いて弁護士に相談してください。

5. 特許権・意匠権・著作権・商標権等が絡む契約を結ぶ場合

知的財産権が絡む契約を結ぶ場面では、

- 対象とする知的財産は何か
- 譲渡人は本当にその権利を有しているか
- 譲受けに際して何か制約は無いのか
- 制約がある場合、それはどのようなものか
- 譲り受けた後は自由に使うことができるのか
- できないのであれば何に気をつけなければならないのか
- 自分が権利者であることを第三者に対して主張するためにはどのような要件を満たす必要があるか

等のチェックポイントを確認し、それを契約書に落とし込んでいく必要があります。

このような作業は知的財産に関する十分な知識が必要となりますので、見様見真似やネット上で取得できる雛形を流用することはおすすめできません。

また、契約書は紛争になった際にこそ効果を発揮するものですので、相手が提示した契約書にそのままサインすることは大変危険です。

知的財産は価値のある情報ですので、その取扱いは慎重を期する必要があります。

相談だけで回避できるトラブルは多数あります。また、こじれる前に解決できれば、費用と時間を節約することができます。

こんな段階で相談して良いのか、こんな段階だと遅すぎるのではと思わず、思い立った時点でぜひご相談ください。

新メンバーのご紹介

2022年4月、新メンバーが2名加わり、弁護士14名体制となりました。



弁護士 小山田桃々子

令和4年の春、弁護士になりました。

それぞれのご本人にとって深刻な悩み、人生を左右するような問題を抱えて法律事務所を訪れる方も多いためと思います。そういった依頼者の気持ちを肝に銘じて、よくお話を伺い、わかりやすく説明することを大切に、依頼者の方が納得して決断できるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

新人ではありますが、依頼者のお力になれるよう日々精進していきたいと思えます。



弁護士 吉田遼太

京都で学生生活を送るなかで、多くの人に支えられ、多くの学びを得ることができました。その恩返しができるよう、弁護士として日々研鑽を積む所存です。

まだまだ未熟者ですが、依頼者の皆様にとって最善の解決を実現できるよう、初心を忘れずに1つ1つの案件に真摯に向き合っております。何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願いいたします。

法律相談のご予約はこちら
新規予約専用ダイヤル

075-256-2560

受付時間：平日 9:00～18:00

