

知財紛争に多様な予防・解決手段 牧野和夫氏が最新事例講義

企業や国立研究開発法人の特許担当者たちに知的財産（知財）を活用してイノベーションを生み出す能力を高めてもらおうという全日本科学技術協会主催の研修プログラムの最終講義が3月24日オンライン形式で開かれ、牧野和夫芝綜合法律事務所弁護士・弁理士が、多くの事例を基に、知財紛争の予防と解決法を説いた。



牧野和夫芝綜合法律事務所弁護士・弁理士

競争激しい市場ほど特許めぐる争い多発

牧野氏はまず、知的財産権が保護する知的創作物には、特許権のほかに実用新案権、意匠権、商標権、著作権のほかに、営業秘密など不正競争防止法によって守られる権利があることを挙げ、それぞれ事例を挙げて対応法を説明した。特許権に絡む事例として挙げたのは、ノンアルコールビールに関する争い。サントリーホールディングスが、自社の製法特許をアサヒビールの「ドライゼロ」が侵害しているとして、製造・販売の差し止めを求めた訴訟だ。

問題にされた特許の種類は数値限定特許と呼ばれるもので、発明の名称は「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」。特許請求の範囲として、エキス分の総量、pH（水素イオン指数）数値、糖質の含量についてそれぞれ範囲を示したほか、pH調整剤として含まれる10種類の有機化合物などが列挙されている。一審の東京地裁判決は「サントリーの特許は同業者であれば簡単に思いつくもので、特許は無効とされるべきだ」とサントリーの敗

訴となった。結局、2016年7月に知財高裁で和解が成立、サントリーが訴訟を、アサヒビールが特許庁への特許無効審判請求をそれぞれ取り下げることで双方が合意した。「競争が激しい市場ほど、特許を巡る争いが起きることを示す良い例」と牧野氏は解説した。

競争の激しい市場で争いの手段として使われる知的創作物として、次に牧野氏が詳しく事例を紹介したのは、商標権。事例の一つとして挙げられたのが、特徴のあるコカ・コーラのボトルの形状だ。コカ・コーラ社の登録出願は何度も拒否されたが、ポスター使用を続けるなどの地道な活動が功を奏し、最終的に登録された。興味深いのは、どうしてコカ・コーラ社がボトルの商標登録にこだわったかという牧野氏の説明。日本コカ・コーラ社はボトルの商標使用料を米国の本社に支払い経費とすることにより、日本の申告額を減らすことができる。知財を税務戦略に利用するこうした方法は、特に製薬会社などで一般的にみられる方法となっている現実を、牧野氏はこのように解説した。

裁判で黒白がついた例として紹介されたのが、ルイ・ヴィトン社が「LV等図形」商標権を侵害されたとしてかばん類を販売したマイ・アザー・バッグ社に損害賠償と商標権侵害差し止めを請求した最高裁判決(1988年1月)。商標に登録された「LとVのモノグラム文字」と「花と星を散在させた図形」と同一の標章を表面全体にわたって模様のようにつけるなどルイ・ヴィトン社の商品そっくりの商品を販売したマイ・アザー・バッグ社に商標権侵害があったと認めた判決だ。商標の意匠的使用に対して、裁判所が商標権侵害を認めた例として紹介された。

登録なしに権利発生する著作権

著作権について牧野氏が注意を促したのは、登録されていなくても権利が発生するという特徴。創作と同時に保護され、著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない(無方式主義)とされていることだ。著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの。著作者・著作権者は、著作者人格権・著作権の一部を占有する。保護期間は著作者の死後70年。映画は公表後70年。こうした著作権法の主要な規定を紹介した後、著作権に関わる有名な裁判例として、三島由紀夫の未公表の手紙が、他の作家の著書に使用されたことに対し、三島の死後、遺族が公表権の侵害と訴えたケースを取り上げた(筆者注)

(注：原告は三島の二人の子供。被告は1998年に出版された「三島由紀夫—剣と寒紅」の著者、福島次郎氏と出版社「文芸春秋」。2000年9月の最高裁判決は、使用された手紙の内容が「三島由紀夫の思想または感情を個性的に表現したもので各手紙には著作物性があり、三島由紀夫は、本件各手紙の著作者として、本件各手紙にかかわる公表権および

複製権を有していた」として、被告に出版差し止めと書籍販売総額の4%にあたる損害賠償額の支払いなどを命じた)

牧野氏は、公表権などの著作者人格権は著者の3親等までの遺族にも付与されることに注意を促し、「3親等までの遺族がいなければ、著作物を勝手に書き換えても同一性保持権(著作者人格権の一つ)の侵害にはならない」と著作者に一身専属の権利である著作者人格権の特徴を指摘した。

対象範囲広い不正競争防止法

商標、著作権とともに、牧野氏が多くの事例を挙げて詳しく解説したのが不正競争防止法の効用。同法は、不正競争の防止および不正競争による損害賠償に関するルールを定めており、「不正競争」行為は罰則付きで禁止されている。「不正競争」行為とされているものは、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為、営業秘密の不正使用、技術的制限手段回避装置の提供、ドメインネームの不正取得、商品性質の誤認誘導行為、信用棄損行為、外国公務員不正利益供与罪など多岐にわたるのが特徴だ。

牧野氏は不正競争防止法を「困ったときに頼りになる」法律だとして、その理由をこの法律が、知的財産保護法としての側面に加え、競争法(不正競争の禁止)と消費者保護法という三つの異なる要素を併せ持っていることを強調した。一例として挙げたのが、大手焼き鳥居酒屋チェーン「鳥貴族」が起こした訴訟。看板やメニュー、内装が酷似しており営業利益を侵害されたとして「鳥二郎」を運営する会社に類似標章の使用差し止めと損害賠償を求め、大阪地裁で争われたが、結局、和解(2015年11月)で決着している。

一方、周知表示混同惹起行為だと主張したものの、裁判で退けられた例も紹介された。黒澤明監督・共同脚本の映画「七人の侍」にNHKの大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」第一回目のストーリーや映像表現に類似点があり、脚本の翻案権と著作者人格権、映画の著作者人格権を侵害したとして、故黒澤監督の子供二人がNHKなどを相手に放送の中止や損害賠償などを求めた裁判だ。2005年10月の最高裁の上告棄却判決で、周知表示混同惹起行為だとする原告側の主張は認められず、敗訴が確定した。

不正競争防止法に関しては、近年、営業秘密の不正使用に関する事件が相次いでいる。新日鉄住金が、韓国鉄鋼大手企業「POSCO」と元新日鉄社員を相手に「高級鋼板の製造技術を不正に得た」として損害賠償を求め東京地裁に起こした訴訟(2015年9月にPOSCOから300億円の支払いを受けて和解。元社員とも和解で決着)。東芝の営業秘密にあたるNAND型フラッシュメモリーに関する研究データが東芝提携会社の半導体メーカー「サンディスク」の元

技術者によって不正に持ち出され、転職先の韓国半導体メーカー「SK ハイニクス」に提供された事件（日米で東芝が起こした訴訟は 2007 年 3 月、SK ハイニクスが東芝に日本円で 330 億円を支払うことで和解。元サンディスク技術者は 2015 年 9 月、東京高裁の控訴棄却判決により不正競争防止法違反で懲役 5 年、罰金 300 万円が確定）

牧野氏はこうした決着済みの訴訟例に加え、大手携帯電話会社「ソフトバンク」から新規参入の携帯電話会社「楽天モバイル」に転職した人物が、5G（第五世代移動通信システム）に関する営業秘密を「ソフトバンク」から不正に持ち出したとして今年 1 月に不正防止違反容疑で警視庁に逮捕された事件など、最近、発生した争いについても詳しく問題点を解説した。

そのうえで牧野氏は「不正取得や漏洩の発生を想定し、『性悪説』に基づく営業秘密の徹底した管理体制が求められる」と企業に提言した。

米大手 ITC 企業の多様性

牧野氏は米国のジョージタウン大学法学修士号、GM Institute 経営管理課程とハーバード大学ロースクール交渉戦略プログラムをそれぞれ修了し、ミシガン州の弁護士資格を持つなど海外の経験も豊富。アップルコンピュータの法務部長として、同社のコンピュータ「iMac」と形態（形状や色）が類似した製品を製造・販売していた日本メーカー「ソーテック」に対して製造、販売などを求めた訴訟にも関わった。不正競争防止法違反が問われたこの裁判は、日本メーカーに周知表示混同惹起行為があるとした東京地裁の仮処分決定（1999 年 9 月）により、アップルコンピュータの勝訴で決着している。

牧野氏は、アップルコンピュータのステイブ・ジョブズ CEO（最高経営責任者）について、物まねを許さないという気持ちが強く芸術家のような感じの人物だったという印象を語った。iMac 訴訟は、2 週間で準備作業を済ませて提訴し、30 日で製造、譲渡、引き渡しの差し止めという決定が得られたが、これもジョブズ氏の強い指示と意向によるものだったことを明かした。アップルコンピュータの幹部は皆スタンフォード大学の周辺 2 キロの範囲に住んでおり、家族ぐるみの付き合いをしている。実力だけでなく、人間関係、相性を重視するのが、当時のアップルコンピュータの社風であることも明らかにした。

アマゾンはや物的、グーグルは自由、IBM は大手企業を相手にしているのでスーツ姿の社員が多いなど、米国の有力な ICT（情報通信技術）企業の社風がさまざまであることも紹介した。