

世界から期待され、世界をリードするJIPA



一般社団法人日本知的財産協会



訪欧団報告(2016年9月21日～ 28日)と今後の計画



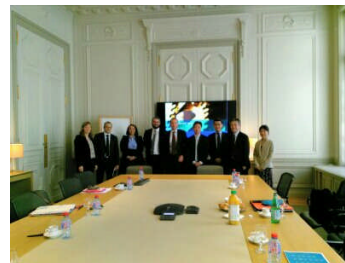
一社) 日本知的財産協会
知財活性化プロジェクト



スケジュール

- EPLaw主催 : Europe/Japan Mock Trialへの参加に併せて、欧州における日本企業の知財活用のあり方についての意見を聴取するため、欧州法律事務所(4カ所)を訪問

- ◆9/21: Clifford Chance
- ◆9/22: Veron & Associes
- ◆9/23: Mock Trial
- ◆9/26: Mewburn & Ellis, Hoffman Eitle
- ◆9/22,26: 欧州IPG





ヒアリングの前提（仮説）

- ◆ 知財部門には以下の三段階がある
 - ① 特許の権利化を主に行う部門
 - ② 他社権利行使への対応（防御）を行う部門
 - ③ 自社権利行使（攻撃）を積極的に行う部門
- ◆ 多くの日本企業は②段階までで、③段階に達している知財部門を有する会社は少ない。
- ◆ このような現状において、自社権利を活用するために必要な方策を探る。
 - 企業側で必要な準備・体制
 - 各地域において活用できる外部リソース





質問事項

- ◆ 日本企業と欧州・米国・中韓企業のベンチマーク
 - 企業文化の相違が知財活用に反映されているか？
- ◆ 権利行使の際にクライアントに予め認識してもらいたい事項
 - クライアントと弁護士事務所の関係のあり方
 - マネジメントと知財部門の関係
- ◆ 訴訟での権利行使における留意事項
 - 戦略・意思決定の問題
- ◆ 訴訟外の紛争解決手段の使い方
 - 調停・和解交渉
 - 良いネゴシエーターの見つけ方





今回訪問の各国事務所

特許弁護士だけでなく訴訟弁護士（Barrister等）を入れて対応いただいた。

◆ Clifford Chance(仏・独を拠点欧州全域をかバー)

(各国の法律事務所が所属する団体による賞を各国で多数受賞。)

◆ Veron & Associates(仏を拠点)

(日弁連のお勧めによる欧州の代表的な知財訴訟事務所。)

◆ Mewburn & Ellis(英を拠点)

(F4コースで使用している事務所でBarristerを抱える。)

◆ Hoffman Eitle(独を拠点)

(F4コースで使用している「臨時研修R70 11/25開催」担当の事務所。)





各事務所からの指摘①

- 中韓の企業の知財責任者は実際にはアメリカ人(〇〇系)であることが多い。
企業のIPTップの育った国によって活用のアプローチが異なる。
日本企業は殆ど日本人がやっているのではないか?
- 活用を始める前に会社として目指すターゲットを明確に持つ必要がある。そのためにはマネジメントレベルの関与が不可欠。
- 意思決定のスピードは企業・業界ごとに異なり一概には言えない。
- 日本企業は技術担当と法務担当が分かれていることが多いが、紛争に際しては法務担当の関与が望ましい。
- 訴訟開始前の情報収集は、各国の制度が異なるが、可能であれば「いいとこ取り」を目指すべき。また外部調査会社の利用も必要になる。
- 知財活用のマネジメントにおいては、社外チームと社内チームの綿密なコンタクトが必要。早い段階からの相談が良いアドバイスにつながる。



各事務所からの指摘②

- 訴訟経験の少ない会社にとっては、状況判断のために別の事務所にセカンドオピニオンを依頼することはありうるアプローチだと思うが、どの事務所がメインであるかは明確にすべき。セカンドオピニオン事務所の側には批判バイアスがあることに留意。
- 訴訟外紛争解決としては、調停・交渉が有用。
- 良いネゴシエーターかどうかは、顧客側が目指すターゲットによっても異なってくる。英国ではバリスタには交渉スキルの修得が資格要件として求められている。
- 弁護士費用については、事前に明確に合意しておくべき。中国企業は合意しておいても再交渉してくるが。英国では訴訟上のCase Management Conferenceで費用上限が決められる。
- 欧州にはJIPAのような知的財産権のユーザー団体はない。



EPLAW Mock Trial

- ◆ 英独仏日の模擬裁判が証拠収集制度について行われ、最後に登壇された全裁判官、弁護士による意見交換が行われました(9/23)。





英独仏における証拠収集制度 (EPLAW Mock Trial報告)

| | フランス | ドイツ | イギリス |
|----------|---|-----------------------------------|--|
| 手続 | セジー・コントロールファソン (特許法L615 条の 5) | 査察制度 (特許法第140c 条) | 証拠開示手続 (民事訴訟規則31部) |
| 要件 | 裁判所に特許侵害の証拠を提出することは条文上要求されていないが、裁判所から侵害の立証が求められる傾向にある | 論理的な蓋然性の範囲で侵害の十分な嫌疑があるとき、ただし均衡の原則 | 当事者に課された一般的義務、裁判所の命令による |
| 内容 | 侵害が疑われる ①製品又は製法、②文書、 ③材料及び器具について執行吏が差押え | 鑑定人が選任され、鑑定実現に必要なあらゆる手段を実行可能 | 各当事者は、 ①自ら引用した文書 ②自分又は相手方に不利に影響する文書③相手方に有利な文書の存在を開示しなければならない。 |
| 相手方の防御方法 | 申立人の提訴強制、濫用に対する制裁 | 発令については反論の機会なし。 手続開始後に異議申立て | 特許訴訟においては、侵害に関する文書は、侵害を主張された者が、その製品又は方法について詳細(ディスクリプション)を提供したときは開示義務がない。 |



最後に

- ◆ 今回の訪問にて得た情報を基に、第三弾の研修を検討します。

- ◆ **第一弾（開催済）**
2016.6.3 企業経営者向けグローバルビジネスシンポジウム
- ◆ **第二弾（募集中）**
2016.11.25 R70臨時研修 11/25開催「IP management & Negotiating skill in the age of Globalization」
- ◆ **第三弾（企画中）**