

第 105 回知的財産問題研究部会（IP 部会）

テーマ『 知財に関する契約の近時の諸問題／特許権のいわゆる「域外適用」 』

日時 2024 年 9 月 5 日（金）13：30～16：30

場所 アクトシティ浜松 研修交流センター 51 研修交流室

講師 長島・大野・常松法律事務所

弁護士 松田 俊治 氏（テーマ 1：知財契約を担当）

弁護士 山内 貴博 氏（テーマ 2：特許権の域外適用を担当）

弁護士 東崎 賢治 氏

今回は五大法律事務所の一つである長島・大野・常松法律事務所から講師を迎えての開催となりました。弁護士を頼る内容だけあって、普段とは違った知財に関するテーマです。

テーマ 1：知財に関する契約の近時の諸問題 -技術ライセンス契約を中心に-

講師： 弁護士 松田 俊治 氏

知財業務をしていると意外に契約に触れる機会が多いことに気付かされます。契約書では多くの場合、秘密保持に関する条項や発明に関する条項が含まれますし、共同出願契約や知財権譲渡契約など知財が主役の契約書なんかもそれなりにあります。今回は講師が得意とする実施許諾契約（ライセンス契約）を中心に学びました。ライセンス取引は、「通常実施権／利用権など知的財産法上の利用権を設定等する法律関係（＝知的財産法の規定が適用）」と「当事者間に債権債務関係を生じせしめるライセンス『契約』上の法律関係（＝民法における債権法の規定が適用）」に区別して構成されること、強行法規と任意法規へ留意、契約対象とする知的財産（特許？著作権？商標？ノウハウ？その他？）が何かによって注意することなど、普段あまり追及していないがよくよく深堀してみると「大丈夫だったかな？」とハッとすることが多く冷や汗ものでした。また実施許諾についても、非常に重要な事柄なのについつい雛形通りだから・・・と流してしまっていた部分があることに反省しきりとなりました。

テーマ 2：国境を跨いだ侵害行為と特許権 -特許権のいわゆる「域外適用」-

講師： 弁護士 山内 貴博 氏

知的財産を扱ううえで一度は悩む問題として、特許権を持っている国と使用する国（効力を及ぼしたい国）が必ずしも一致しないことがあります。『属地主義の原則』は理解しているつもりですが、従来はこれが厳格なものであることに疑いはなかったのに企業活動がグローバル化していくなかでこの厳格さに揺らぎが生じてきたように思います。その最たるビジネスがインターネットによるサービス／システムですが、動画上にコメントを表示する機能を備えた動画配信システムに関する特許権侵害（ダウンゴ対 FC2 事件）において侵害行為が国境を越えて行われたケースについての基準（要素）が示されました。と言っても今回説明にあった 2 件の知財高裁判決では予測可能性は低いとのことで、結局のところは最高裁での判断待ちにならざるを得ないそうです。

- ・東京地裁令和 4 年 3 月 24 日判決…物の『生産』が国境を越えるケース
- ・知財高裁令和 4 年 7 月 20 日判決…物の『譲渡』が国境を越えるケース

実施行為の種類（生産→譲渡→使用）までを意識していくこと、「発明の効果」は技術的効果だけでなく経済効果も合わせて考えることなど指針はあるものの、いまだ暗中模索であるというのは知財担当者としては怖いな、と感じました。

普段は発明者からの聞き取りとか出願内容の検討などですが、段々こうした法務業務の比率が上がってきているように感じられ、それは知財業務が『出願』から『活用』にシフトしてきていることを示しているように思われます。こうした動きは決して大企業だけでなく、中小企業にも当て嵌まるのだな、と改めて感じました。

～委員代表～