

実務者のための

知財羅針盤

Chizai Rashimban

本稿は、知財にまつわるトピックや法制度など、知財の実務に関する情報を、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介弁理士が分かりやすく解説していきます。

1) Java ME

携帯情報端末や携帯電話機など、プロセッサ性能やメモリ容量が大きく制限される小型機器向けのJavaアプリケーションを開発するための環境のこと (Java Platform, Micro Edition)。

※2) アンドロイド携帯

グーグル社が無償で提供している携帯電話向け基本ソフト (OS) であるアンドロイドを搭載した携帯端末のことを通称「アンドロイド携帯」という。

※3) アクティベーション

一部のソフトウェアをインストールした後、正規のライセンスを保持していることを確認するために行われる認証処理のこと。非合法的なソフトウェア入手の防止対策として導入された。

※4) オープンソースコミュニティ
主に個人を中心とした民間の非営利団体。無償でソースコードが公開されているオープンソースソフトウェアに関する活動を行っている。

Google vs Oracle

2010年8月12日、オラクル社がグーグル社に対して特許権および著作権侵害訴訟を提起した。グーグル社は、オラクル社のJava関連の知的財産権であることを知りながら侵害していたという。

【コメント】

1. 背景

2009年、オラクル社はサン・マイクロシステムズ社を買収し、Java関連の知的財産権を入手しました。プログラム言語であるJavaや、Javaプラットフォームは、1990年代前半、サン・マイクロシステムズ社によって開発されました。

Javaは、プラットフォームに依存して設計された従来の多くのプログラム言語と異なり、プラットフォーム非依存を目標の一つとして開発されています。

プラットフォーム非依存のため、組み込みシステムのJava ME^{*1}も多くの携帯電話などに使われており、オラクル社は、そのライセンス収入を得ています。

一方、最近ではアンドロイド携帯^{*2}の売上げが日々増大しており、1日当たりのアクティベーション^{*3}の回数が全世界で16万台を突破したともいわれています。アンドロイド携帯には、グーグル社

が開発したDalvik仮想マシンが搭載されています。このため、アンドロイド携帯が売れたとしても、オラクル社にはライセンス収入が入りません。アンドロイド携帯のシェアが上昇して同社のライセンス収入が減少したため、グーグル社を提訴したのではないかと考えられます。

2. 実務上の指針

① 買収による権利者の移動

今回のオラクル社の提訴は、オープンソースコミュニティ^{*4}では驚きをもって迎えられたようです。

今までJavaは、自由に開発できるイメージがありましたが、今回の事件のように、元の権利者が特許権侵害訴訟を積極的に行わない方針だったとしても、買収されることによって、その方針を転換する可能性があります。

② 知的財産権の獲得のための買収

サン・マイクロシステムズ社の買収交渉の途中、オラクル社は、同社の知的財産権を見て、喜んだといわれています。買収によって知的財産権を入手し、その知的財産権をライバルメーカーに対する攻撃に利用できるからです。

特に近年、不採算事業の売却や事業から撤退するケースが増えているため、知的財産権の入手を目的とした買収が増加していく可能性があります。

商標法詐欺容疑

2010年10月6日、警視庁生活経済課は、商標法違反の疑いで石崎電機製作所（以下、石崎電機）の社長ら2名を逮捕した^{※5}。警視庁によると、商標法の詐欺行為での摘発は全国初。

米国の音響機器メーカーであるシュア・インコーポレイテッド（以下、シュア社）が、石崎電機の登録商標「Sure」等について不使用取消審判を請求^{※6}。石崎電機は実際にこの商標を使用していないにもかかわらず、虚偽の納品書等を特許庁に提出した。特許庁が、請求棄却審決を出したため、シュア社が知財高裁に審決取消訴訟を提起^{※7}。知財高裁での和解協議で石崎電機側は和解金約1800万円を請求、警視庁はこの分についても詐欺未遂容疑で立件する方針だという。

【コメント】

1. 背景

日本の商標法は、先に特許庁にお願いした商標が登録される登録主義を採用しています。つまり、実際に使用していない商標でも所定の要件を満たせば登録されます^{※8}。また、実際に使用されている商標であればいいのですが、全く使用されていない商標が登録されたままであると、第三者による商標選択の余地が少なくなってしまいます。

商標法は、商標を使用していることによって付随した信用を保護するための法

律です。不使用取消審判は、信用が付随していない不使用登録商標を取り消し、第三者がその商標を自由に使えるようにするための制度です。

2. 実務上の指針

① 不使用取消審判

取得したい商標が他社の登録商標であった場合、基本的にはその商標を登録することはできませんが、日本国内において3年以上継続して使用されていない場合、不使用取消審判を提起することが可能です（商標法50条）。

② 不使用取消審判を提起された場合

請求人側が登録商標が3年間不使用であることを立証するのは、ほぼ不可能です。このため、被請求人側（商標権者）が登録商標の使用を証明しなければなりません（商標法50条2項）。

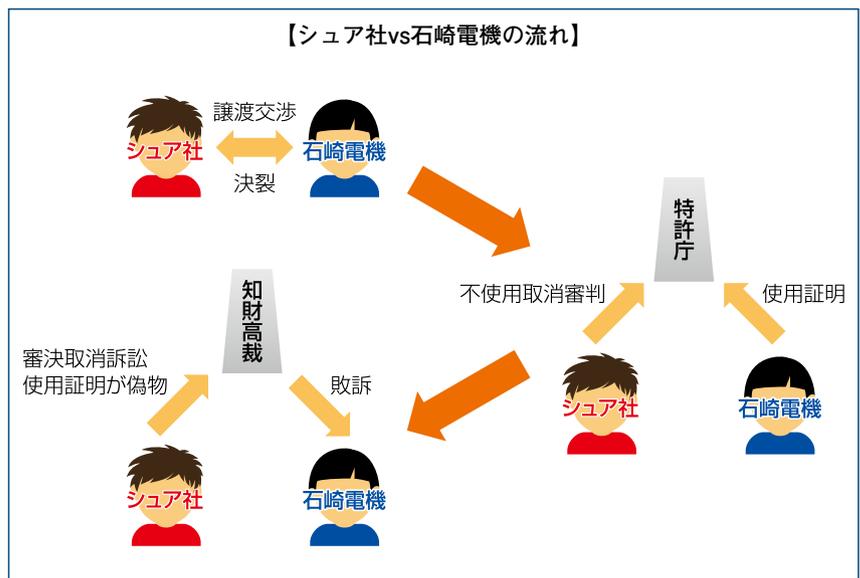
今回、石崎電機は、使用の証明として、納品書等を特許庁に提出しました。

※5) 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する（商標法79条）。

※6) 石崎電機の登録商標「Sure」(第792786号、第1296174号、第1824763号)に対し、不使用取消審判が請求された（取消2006-30401号、取消2006-30402号、取消2006-30403号）。

※7) 平成20年（行ケ）第10101号審決取消請求事件、平成20年（行ケ）第10102号審決取消請求事件、平成20年（行ケ）第10103号審決取消請求事件

※8) 米国は使用主義のため、先に使用していたほうが権利を主張できる。



※9) 文化庁、緊急のお知らせ
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/warning.html
なお、以下のサイトでも注意喚起を行っている。
●消費者庁：いわゆる「カラオケ著作権」の譲渡に関する相談の急増に対する注意喚起について
<http://www.caa.go.jp/adjustments/>
●国民生活センター：「カラオケ著作権」の譲渡に関するトラブルにご注意！
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101021_3.html

③ 商標法上の詐欺行為

不使用取消審判は、商標権の譲渡交渉中に提起されることが多いのが特徴で、商標権者側からすれば、不使用取消審判で商標権が取り消されなければ、請求者に高値で譲渡できる可能性があります。

商標法では、今回の事件のように、納品書等の使用証明を偽造してでも、維持審決を受けようとするインセンティブが働くため、詐欺行為により商標登録に基づく権利の審決を受けた者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると規定しています。

④ その他

一部の大手企業では、自社のブランドイメージを保護するため、ほぼすべての区分で商標権を取得しています。

不使用取消審判のリスクを回避するため、商標の使用実績をつくるためだけの事業を行っている企業もあるそうです。

カラオケを創った男

2010年秋、カラオケの発明者とされている井上大佑氏（本名：井上裕輔）の「カラオケを創った男」という文章の著作権が2万口に分割、販売されていることが判明。文化庁に対し、『「カラオケ」など特定のビジネスの仕組みや歴史を解説した文章の著作権を譲り受けた場合、『カラオケ』等の具体的なビジネスにより生じる利益の一部を受け取ることができるのか?』というカラオケ著作権に関する問い合わせが急増した。

文化庁は、「著作権の譲渡を受けたとしても関係ない『カラオケ』ビジネスによって生じた利益が自動的に受けられることはない」と同庁のサイトに掲載、注意を喚起している^{※9}。

【コメント】

1. 背景

① 著作権の保護対象

著作権は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である著作物を保護します（著作権法2条1項1号）。このため、ビジネスモデル自体は、著作権の保護対象にはなりません。

② 著作権と工業所有権の違い

著作権の登録制度は権利取得のための必要な手続きではありません。著作物の創作時点で自動的に権利が発生します。また、著作権の移転においても登録が必須要件ではなく、文化庁に登録しなくても移転の効力は有効に発生します。

ここが、特許庁に対して登録手続きが必要な特許権や商標権等をはじめとする工業所有権と異なる特徴の一つです。

2. 実務上の指針

① 著作権ビジネスの注意点

著作権の取引をする場合、仮に文化庁に移転登録されていたとしても、実際には、著作権がない場合もあり得ます。

このため、工業所有権の取引を行う場合以上に取引相手の信頼性を事前に確認することが重要です。

② 新たな民間詐欺商法に注意を！

知的財産権という言葉が知名度を獲得するにつれ、民間の知的所有権の登録証を販売する商売や、さまざまな資格商法が広がっているようです。怪しいと思ったら特許庁や文化庁、弁護士や弁理士等に相談されることをお勧めします。

ロイヤルティーの料率

経済産業省は、2009年度に実施した産業財産権制度問題調査研究事業で、特許権のロイヤルティー料率を再分析。2010年3月に報告書を公表した^{※10}。

【コメント】

1. 背景

近年、特許のライセンスや譲渡による技術の外部供与、技術の外部導入の機会が増大し、オープンイノベーションがグローバルな進展をみせています。

しかし、ベンチャー・中小企業等では、ライセンスに係る交渉・契約、ロイヤルティー料率の設定が困難です。そこで、これらの企業のニーズに応えるべく、業種・分野別のロイヤルティー料率開示等を目的に調査研究が行われました。

2. 実務上の指針

本報告書のアンケートに対し、有効回答数（563件）は多いとはいええないものの、ライセンスを結ぶ際の一つの基準になるでしょう。アンケート結果によると、ロイヤルティー料率の平均値は「バイオテクノロジー」が6.2%で最も高く、「有

機化学、農薬」「製薬」が5.9%と続いています。

ただし、「バイオテクノロジー」は標準偏差が6.1%となり、ばらつきが大きく、具体的な技術に応じてライセンス料率が決まっていると考えられます。

また、ロイヤルティー料率決定要因では、「当事者におけるライセンスの必要性」「ライセンス対象（特許権）の評価」の重要度が比較的高く、その重要度では、権利・技術に関する要因が、「独占的なライセンスの場合」「訴訟の和解交渉による場合」「代替技術が存在し得ない場合」における変動料率が比較的高い傾向にあります。

一方、交渉相手による要因では「国内関連会社の場合」「海外関連会社の場合」「海外同業他社の場合」の変動料率が比較的高い傾向にあります。さらに、本報告書には、ロイヤルティー料率決定要因が掲載されており、ライセンス交渉をする際の考慮項目のチェックリストとして活用することもできると思います。

※10)「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～」

経済産業省の「知的資産経営ポータル」より閲覧可能。

http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/



鈴木 康介（弁理士）

プロシード国際特許商標事務所
日本弁理士会価値評価推進センター
副センター長
日本弁理士会関東支部幹事

〒173-6045

東京都豊島区東池袋3-1-1

サンシャイン60 45階

TEL：03-5979-2168

kosuke.suzuki@japanipsystem.com

<http://japanipsystem.com/>

<http://twitter.com/japanipsystem>