

中国の「企業知的財産保護ガイドライン」の活用方法について



北京魏啓学法律事務所
(中国知財法律事務所)

中国弁護士
王 洪亮

北京魏啓学法律事務所は2008年に創立され、主に知的財産権などの法律業務を取扱う法律事務所である。前身は北京林達劉知識産権代理事務所の法務部である。現在に至るまで、商標権、専利権、著作権、不正競争等を巡る知財侵害紛争および技術契約などの知財業務などを大量に扱い、数多くの実績および経験を積んでいる。王洪亮氏は2013年に入所し、模倣品対策、知財契約関連などのいろいろな知財に関する法律業務を取り扱う。

【概要】

2022年4月21日、中国国家知識産権局（CNIPA）は「企業の知的財産権保護ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という）を公表した。「ガイドライン」は、2019年に公表した「知的財産権保護の強化に関する意見」に基づき、中国のイノベーション主体、特に企業の知的財産権保護レベルの向上を目的として作成したものである。

「ガイドライン」は、中国企業の知的財産権保護の現状とニーズに関する詳細な調査に基づき、戦略計画、人的資源管理、財務管理、マーケティング、製品研究開発管理、生産およびサプライチェーン管理、法務管理などの側面に照らして、企業の各事業段階の知的財産管理・保護、リスクマネジメント、紛争への対応などの観点から戦略的提案を提供している。

「ガイドライン」の最大の特徴は、知的財産権の取得や訴訟、管理などの実務経験が豊富な企業の第一線の担当者により編集されたことである。そのため、担当者の所属する企業の知的財産管理体制との関連性が比較的高く、経営者または従業員の視点で知的財産担当者がどのようにすれば良いかが実務に即して解説されており、初心者でも比較的理解しやすい内容となっている。また、「ガイドライン」は、多様化する企業のニーズや様々なビジネスシーンに合わせ、ビジネス活動において遭遇する可能性がある知的財産権問題について、知的財産アドバイスを提供している。

【詳細及び留意点】

第1章. 戦略計画について

「ガイドライン」第1章の編集者である王振凱氏は、クラウドインテリジェントロボット事業者の元知的財産部門長であり、現在、建築分野におけるデジタルプラットフォームであるサプライヤの法務・知的財産部署のリーダーである。

第1章では、企業の知的財産保護戦略の策定、企業の知的財産保護体制の組織管理について知的財産保護戦略の重要性を論述し、知的財産保護活動の位置づけ、目的、役割、および人材の組織体制、社内の知的財産ルール等を解説している。

企業知的財産保護戦略の策定について、攻撃型戦略（进攻型戦略）と防御型戦略（防守型戦略）が挙げられている。攻撃型戦略には、訴訟、M&A等が含まれ、それに対し、防御型戦略には、クロスライセンス、クリアランス調査、権利無効、公開技報等が含まれている。事業者は、自社のニーズに応じて、攻撃型戦略と防御型戦略のバランスを取るとよいと考える。

企業の知的財産保護体制の組織管理について、企業の事業分野および規模によって、技術型体制（技術部の下に知的財産部を設置）、法務型体制（法務部の下に知的財産部を設置）、知的財産専門型体制（独立して知的財産部を設置）が挙げられている。技術型体制のメリットは、研究の動向を把握し、開発者と適時意見交換することができ、知的財産権の発掘に有利である。法務型体制のメリットは、ライセンス交渉、知的財産紛争の対応に有利である。知的財産専門型体制のメリットは、独立して全ての法域の知的財産権業務を管理できることだが、コストが比較的高くなるデメリットもある。

第2章. 人的資源管理について

「ガイドライン」第2章の編集者である王懷章氏は、インテリジェント分野ベンチャー企業の知的財産部門長であり、インテリジェント分野の世界の特許ポートフォリオに精通している。

第2章では、人材の募集、入退職時の管理制度、トレーニング・奨励・評価に分けて人材管理における知的財産に関連する留意点を解説している。

具体的には、求人活動における知的財産リスク、企業のニーズに合った知的財産人材の採用方法、コア技術者を探す方法、従業員の入退職時における企業の利益損害の防止策、社内の知的財産文化の構築方法、知的財産関連業務の評価方法について解説している。

一般的に事業者は、人材管理と知的財産との関連性について、在職者に対しては社内情報取扱規程を制定し、従業員との秘密保持契約を協議するなど営業秘密保持対策をおこなっているが、求人活動における知的財産リスクは比較的考慮されていない傾向がある。しかしながら、求人過程において、新入社員と元会社との間での営業秘密保持事項・競争制限事項の有無、元会社で作成された資料・データの利用の可能性、元会社を離職してから1年以内に完成した発明・考案が元会社の職務発明に当たる可能性、新入社員が短期間で退職して商業秘密や知的労働成果などの漏えいを招く可能性、競合他社の元コア従業員を直接採用する際の世論・悪評の防止策などを確認・留意したほうが良いと考える。

第3章. 財務管理について

「ガイドライン」第3章の編集者である趙冠群氏は、調理家電上場企業の知的財産部門長である。

第3章では、知的財産保護関連の費用管理、知的財産ライセンス関連の財務費用の管理、知的財産関連の予算管理、税務管理における知的財産問題点、融資管理における知的財産問題点、対外投資における知的財産問題点について解説している。

費用以外での知的財産と財務の関係、知的財産の支出の費用計上や知的財産の資本化する際の問題点、ライセンス料の支払いの利益への影響、知的財産訴訟による賠償金以外の財務損失、知的財産と税務管理の関係、知的財産を活用した資金調達の可能性に留意してガイドラインを活用することを提案している。

知的財産侵害訴訟において、被告として敗訴した場合の財務損失は、損害賠償金（当事者の訴訟請求および弁護士費用含む）・合理的支出（侵害行為を抑止するために権利者または代理人が権利侵害に対して行う調査や証拠取得に係る費用）だけでなく、侵害差止めに対応する製造中止、販売中止、在庫・金型の廃棄、関連情報の削除などによる経営コストについても考慮しなければならない。また、間接的な

損失として、商業的信用の低減、需要者からの悪評、上流・下流企業との契約履行上のリスク、市場シェアの損失などがある。そのため、知的財産侵害訴訟の提起のメリットを検討する際、損害賠償金の取得等のほか、侵害品の徹底的な排除による利益を考慮したほうが良いと考える。

第4章. マーケティングについて

「ガイドライン」第4章の編集者である王冀氏は、電子商プラットフォームの知的財産シニアエキスパートである。

第4章では、マーケティング戦略の策定、マーケティング推進活動におけるコンプライアンス、プリセールス活動におけるコンプライアンス、セールス活動におけるコンプライアンスについて解説している。

また、世界の市場におけるマーケティング、並行輸入における知的財産リスクへの対応、セールス活動に付随する知的財産リスクの整備、商標権の侵害を回避するための対応策、売買契約時のリスクの回避の対応策に留意してガイドラインを活用することを提案している。

マーケティングといえば、事業部門との関連性がより高いイメージであるが、ブランドの選択、スローガンの確定、推進活動におけるポスター・動画の創作などにおいて、先行商標の検索、素材の知的財産チェックなどを確認しておく必要があると考える。

第5章. 製品研究開発管理について

「ガイドライン」第5章の編集者である廖燦氏は、マッサージ器具製造メーカーの研究開発部署副部門長・知的財産マネージャーである。

第5章では、チーム管理、研究開発における知的財産活動および費用、研究開発中の知的財産出願、製品および研究開発管理における知的財産の保護、共同研究開発における知的財産の保護、研究開発のその他の知的財産リスク管理について解説している。

研究開発者の知的財産理解力（知的財産リテラシー）、研究開発過程の知的財産権および費用、共同開発成果の保護、ノウハウの有効な管理手段、研究開発の内部

管理により知的財産リスクを回避する方法に留意してガイドラインを活用することを提案している。

特にスタートアップ・ベンチャー企業においては、研究開発チームが研究・開発活動に集中する傾向があるが、研究・開発の成果に関心を注ぐだけでなく、研究・開発活動に伴うノウハウの管理や研究・開発過程の記録の規範化などにも関心を注ぐ必要もあると考える。

第6章. 生産およびサプライチェーン管理について

「ガイドライン」第6章の編集者である趙発喜氏は、金物工具製造メーカーの知的財産部署部門長である。

第6章は、生産および外部協力、仕入れ、サプライヤ管理、物流、サプライチェーン管理について解説している。

生産、仕入れ、物流、貨物の輸出入における知的財産リスク、サプライチェーンの各段階における知的財産保護、生産過程における潜在的な知的財産リスク、外部協力を求める際の知的財産リスクの防止策、製品・部品・ソフトウェア・サービスを購買する際の知的財産留意点、サプライヤ側の知的財産権がもたらす知的財産リスク、物流過程で軽視されがちな知的財産リスクに留意してガイドラインを活用することを提案している。

OEM生産の場合、商標の使用許諾だけでなく、個別の状況によって製品・部品およびその製造方法に関する特許、著作権、営業秘密などに関するライセンスも必要である。技術の輸出入に及ぶ場合、あらかじめ地元当局に関連法律・法規を確認しておいたほうが得策であると考ええる。

第7章. 法務および知的財産管理について

「ガイドライン」第7章の編集者である鄭娟娟氏は、オンラインリーダ・電子図書館アプリ・ソフトメーカーの知的財産部門の部門長である。

第7章は、契約管理、情報リスクの予測、争議解決について知的財産の問題点を解説している。

法務担当と知的財産担当の役割分担、契約管理において注意すべき知的財産条項、企業のリスク防止策における知的財産問題点、知的財産とビジネスとの関係、知的財産紛争の対応に留意してガイドラインを活用することを提案している。

リスク防止策の1つとして、定期的に自社製品に関連する市場・ライバルの状況に対して包括的な整理と分析を行い、知的財産権保護・リスク回避策などを規定することが挙げられる。必要に応じて、知的財産に詳しい専門家の意見を聞くことを勧める。

【ソース】

「企業知財保護ガイドライン」発表

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/22/art_2434_174949.html

一見で分かる「企業知的財産保護ガイドライン」

<https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2022/05/13/740760.html>

CNIPA が主催して「企業知的財産権保護ガイドライン」を編集・発布

http://www.cipnews.com.cn/Index_NewsContent.aspx?NewsId=134574

「企業知的財産保護ガイドライン」全文登載

https://view.inews.qq.com/k/20220424A0AHXG00?web_channel=wap&openApp=false

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)