

日本企業の模倣品被害の実態と対策

イノベーション・知的財産部/知的財産課 弁理士 渡辺 浩司
イノベーション・知的財産部/知的財産課 弁理士 阿部 公威*
※執筆当時

<<目次>>

1. 序
2. 模倣品被害に関する統計
3. 模倣品対策の方策と知的財産権の効力
4. 模倣品被害の近年の傾向
 - (1) 模倣品製造・販売事業者による手口の巧妙化
 - (2) 国際的な商取引環境の変化
5. 模倣品対策支援事業における模倣品対策
 - (1) 模倣品の流通状況の調査
 - (2) 民事的措置のための証拠収集
 - (3) 行政摘発の申請・刑事告訴
 - (4) 税関登録
 - (5) 模倣品製造・販売業者への警告状送付・監視
6. 考察

1. 序

経済のグローバル化に伴い、現在、多くの日本企業が、国内で生産した自社製品を海外に輸出したり、現地の生産拠点で生産した製品を、直接、海外市場に供給している。とりわけ、アジア地域については、市場規模が大きいうえに、持続的な人口増加と高い経済成長率を記録していることもあり、日本との距離的な近さも相俟って日本企業に魅力的な市場となっている。

しかしながら、アジア地域の多くでは、名目賃金が依然として低く、比較的高価で高品質な日本企業の正規品に対して、価格の安い模倣品が流通していることも現在広く認識されているところである。

模倣品には、製品のデザインや製品に付された商標をそのまま模倣したデッドコピー品も多く、これらのデッドコピー品を、消費者が、外観から正規品と見分けるのは困難である一方で、デッドコピー品の多くは、品質において正規品に劣るという問題もある。

このため、現地に進出する日本企業にとっては、価格競争の結果として売り上げを奪われるのみではなく、消費者

免責条項: 本報告書は、法的な助言を目的とするものではなく、個別の案件についてはその案件の個別の状況に応じ、日本国法または現地法を専門とする弁護士の適切な助言を求めていただくようお願いいたします。

が、デッドコピー品を正規品と取り違えることにより、自社製品の品質を誤認され、自社ブランドが毀損されるリスクも存在する。加えて、模倣品が流通している国における販売代理店との契約の内容によっては、販売代理店から、日本企業が模倣品製造・販売業者に対する権利行使を行うことを求められることもある。さらに、医療機器／医薬品や、自動車部品等、製品が低品質であることが人の生命に直接危険を及ぼす可能性がある分野の場合、デッドコピー品が流通することにより、日本企業が、製造物責任に基づく損害賠償を求められる可能性がないとも言い切れない。

一方、海外へ進出する日本企業のうち、いわゆる中小企業者に該当する事業者については、模倣品対策のための人員やノウハウが十分ではない事業者も多く、これらの中小企業者が、独自に、海外市場での模倣品対策を行うことに対しては一定の限界があるともいえる。

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)では、特許庁補助事業の中小企業等海外侵害対策支援事業として、模倣品対策支援事業、冒認商標無効・取消係争支援事業、防衛型侵害対策支援事業の各事業を実施している。より具体的には、海外企業を相手方とした、海外における知的財産権関連紛争について、模倣品対策支援事業では、①模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査、②調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(特許権、実用新案権、意匠権については、中国のみ)、③調査結果に基づく税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請、に要する合計費用の2/3について、400万円を上限に補助している。また、冒認商標無効・取消係争支援事業では、①冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用、②①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)、の合計費用の2/3について、500万円を上限に補助している。さらに、防衛型侵害対策支援事業では、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用等の合計費用の2/3について、500万円を上限に補助している。

本報告書では、筆者らが、これらの事業のうちの一つである模倣品対策支援事業に関し、海外での模倣品被害の実態と対策について、その概要を論じることとする。

2. 模倣品被害に関する統計

特許庁が、2017年度において、我が国の産業財産権を保有する企業を対象に実施した「2018年度模倣被害実態調査報告書」によれば、調査対象企業のうち、約7%の企業が、実際に模倣品被害を受けた、と回答している。特許庁がこれらの企業における模倣品被害の状況を詳細に調査したところ、図2-1に示すように、模倣品の製造国及び販売国としては、中国(香港を含む)と回答した企業が圧倒的に多かった。一方、ASEAN諸国等、他の地域においては、模倣品販売被害が一定程度は見受けられるものの、当該地域で模倣品が実際に製造されていると回答した企業は、必ずしも多くはなかった。

このような統計から判断する限り、中国で製造された模倣品が、陸上交通等によりASEAN各国に流出しているととらえることもでき、中国における模倣品対策が重要であると考えられる。とりわけ、中国企業は、近年、技術力が向上している一方で、中国全体での知的財産保護政策の整備が依然として進行中の状況にあるため、中国企業が、知的財産権に対する対策の不十分な日本企業製品の模倣品を製造し、中国以外のアジア諸国に流出させるリスクが

あるともいえる。

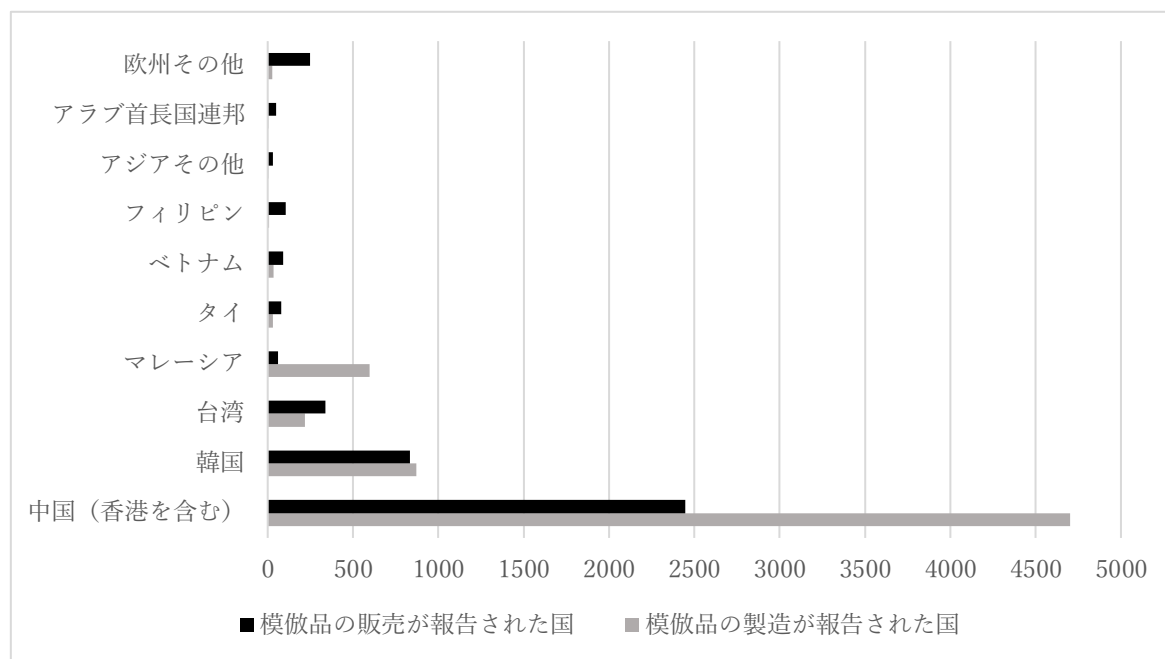


図 2-1 国・地域別の模倣品被害状況(横軸:社)

※「欧州その他」には、トルコを除いた欧州各国を含む。

(特許庁、「2018年模倣被害実態調査報告書」(2019)記載のデータを筆者らが抽出して作成)

3. 模倣品対策の方策と知的財産権の効力

模倣品対策としては、一般論として、民事的措置による模倣品製造販売の差止及び損害賠償請求、行政機関(税関当局を含む)による行政摘発(差押・差止)、刑事的措置としての刑事告訴が考えられ、行政摘発に当たった行政機関が、公安当局に刑事告発を行う事例もある。これらの措置を利用して、特許権(実用新案権も含む)、意匠権、商標権をどのように活用して、効果的に、模倣品の製造及び販売を食い止めるかが論点となる。

ここで、一般に、模倣品販売業者に対する対策として民事的措置を選択しようとする場合、差止が可能である一方で、行政摘発や刑事的措置(刑事告訴)に比較して、権利者が行うべき侵害立証のレベルが高いため、民事的措置に要する費用が高額となる傾向にあり、損害賠償が得られたとしても、(模倣品販売業者が実際に販売した模倣品の数量にもよるが)模倣品販売業者から得られる損害賠償額が、民事的措置に要する費用に比較して低額となる可能性も否定できない。

このような状況を反映してか、特許庁が2016年に報告した「2015年度模倣被害調査報告書」において、2014年に模倣品対策として「警察への取締申請」を実施していた、と回答した企業のうち、81.3%もの企業が、「警察への取締申請」が模倣品対策として効果があったと回答しているのに対し、「民事訴訟」を実施していた、と回答した企業のうち、「民事訴訟」が模倣品対策として効果があったと回答している企業は、70.4%にとどまっている。また、特許

庁が2018年に報告した、「特許庁産業財産権制度問題調査研究 特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」によれば、中国における特許権侵害訴訟において認定された損害額の90%以上が1,000万円を下回っており、諸外国における特許権侵害訴訟において認定された損害額よりも低額となっている。このため、中小企業者が模倣品対策として民事的措置を選択した場合、対策に長い時間を要するとともに、費用倒れに陥る可能性も否定はできない。

一方、行政摘発や刑事的措置については、権利者に課される侵害立証のレベルが、民事的措置に比べて低くなる傾向にはあるものの、知的財産権侵害が明白な場合に限られる傾向にもあるほか、当該製品が特許権の技術的範囲に属するか否かについての判断を捜査官や税関職員が行うことが、実質的に困難であることも多い。このため、アジア地域における、特許権に基づく行政摘発・刑事的措置の事例は必ずしも多くない。

また、刑事的措置について、公安当局は、比較的悪質性の高く、被害が大きい案件を取り扱う傾向にあるが、特許権(実用新案権)、意匠権の侵害については、主として権利者に対してのみ被害が及ぶと認識されている一方で、商標権侵害については、商標権者に対する被害に加え、出所混同や品質誤認をもたらすことにより、一般公衆に対しても被害が及ぶと認識されているため、商標権侵害に対する公安当局の対応に比べ、特許権(実用新案権)、意匠権の侵害に対する公安当局の対応が積極的ではないことも多い。とりわけ、特許権侵害については、裁判所において、非侵害の結論が出される場合のリスクも考慮すれば、公安当局が、摘発に対して積極的になれない事情も浮かがる。

このため、模倣品に対する行政機関及び公安当局による摘発は、主として商標権に基づくデッドコピー品の摘発であり、とりわけ、デッドコピー品の販売被害の多い国において、自社製品をカバーする商標権を事前に取得しておき、これらの国で、行政機関及び公安当局によるデッドコピー品販売業者の摘発を求めることが特に好ましいと考えられる。

なお、国家知識産権戦略網 <http://www.nipso.cn/bai.asp> に掲載された、2005年から2011年の「中国知識財産権保護状況」によれば、専利権(発明専利、実用新型専利、意匠専利を含む)の行政摘発件数は、1,541件から3,901件で推移している一方で、商標権の行政摘発件数は、50,318件から79,021件で推移している模様である。

4. 模倣品被害の近年の傾向

(1) 模倣品製造・販売事業者による手口の巧妙化

図4.1-1は、前述の「2015年度模倣被害調査報告書」から引用した、模倣品の権利別被害動向を示すグラフである。このグラフから明らかなように、知的財産権別の模倣品被害としては、商標権の被害が最も多く、中小企業者が模倣品被害発生国において、自社ブランドを保護可能な商標権を取得することにより、模倣品被害に一定程度対応可能なことを示唆している。

一方で、上記「2015年度模倣被害調査報告書」によれば、模倣品の主要製造国である中国において、製品に商標を付さずに製造し、販売時に別途製造された商標を模倣品に付したり、製品の見た目はそっくりであるものの、商標は付されていない模倣品を販売する事例が多数報告されている。これは、商標権に基づく行政摘発や刑事的措

置を回避するためのものであると推測され、中小企業者が、模倣品被害発生国において、商標権のみではなく、他の知的財産権(とりわけ、製品形状・デザインに関する意匠権)を積極的に取得し、権利行使を行っていく必要性が高いことを示唆している。

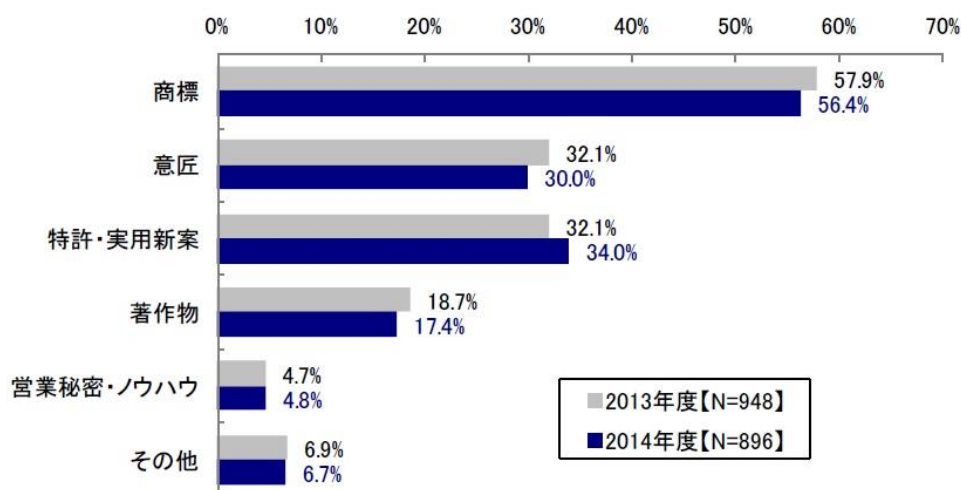


図 4.1-1 知的財産権の権利別被害社数の割合(複数回答)
(特許庁、「2015年度模倣被害調査報告書」(2016)から引用)

(2) 国際的な商取引環境の変化

経済産業省が2018年に公表した、「平成29年度電子商取引に関する市場調査」によれば、インターネットにおいて行われる電子商取引を指す、EC (E Commerce)事業の市場規模は、年々増大の一途をたどっており、B to C-EC事業(2017年度国内市場規模16.5兆円)や、B to B-EC事業(2017年度国内市場規模317.2兆円)に加え、C to C-EC事業(2017年国内市場規模3,569億円)も急速に拡大している。国際的なB to C-EC事業の市場規模については、中国市場が最も大きく、1兆1,153億ドルに及んでおり、これに米国市場の4,549億ドルが続いている。

上記「平成29年度電子商取引に関する市場調査」によれば、B to C-EC事業者として、米国EC事業者であるAmazonの売上高が792億ドルで最も多いものの、JD、Suning Commerce、Vipshop Holding等の中国EC事業者も上位10位以内にランクされている(2015年度売上高基準)。

ECサイトにおいて、多くの事例では、ECサイト運営者が出店者に対してショップの出店を許可し、出店者の責任のもと商品を販売する形式をとっており、ECサイトの出店者が知的財産権を侵害した場合には、一般に、出店者が第一次的に不法行為責任を負うものの、ECサイト運営者が出店者の知的財産権侵害行為を放置した場合には、出店者と連帯して、いわゆる共同不法行為責任を負う余地があるものとも解される。このため、ECサイトの出店者に対して警告状送付等の権利行使を行うことが有効であることはもちろん、ECサイト運営者が、出店者の知的財産権侵害行為に対して制裁措置を設けていることも多く、知的財産権侵害が明白な場合には、ECサイト運営者に対して通報・警告して対応を求めることも可能である。

前述の「2015年度模倣品被害調査報告書」によれば、2014年度には、調査対象企業の62.3%がインターネット上での模倣被害があると回答しており(図4.2-1)、EC事業分野における模倣品被害に対する対策も、喫緊の課題であると考えられる。

なお、ECサイトにおける模倣品被害については、国境をまたぐ形で行われることも多く、捜査管轄の問題等から、行政機関や公安当局が、模倣品被害に対する摘発に対して積極的ではない、との報告もある。このため、ECサイトにおける模倣品被害に対しては、上述のとおり、ECサイトのプラットフォームを利用した対策を行うことが重要であると考えられる。



図4.2-1 インターネットによる模倣被害の状況 推移
(特許庁、「2015年度模倣品被害調査報告書」(2016年)より引用)

5. 模倣品対策支援事業における模倣品対策

JETROが特許庁補助事業の一つとして実施する模倣品対策支援事業においては、(1)模倣品の流通状況の調査、(2)主として民事的措置のための証拠収集、(3)行政摘発の申請・刑事告訴、(4)税関登録、(5)模倣品製造・販売業者への警告状送付・監視等の模倣品対策を、中小企業者に代行して、模倣品対策専門業者へ依頼している。

(1) 模倣品の流通状況の調査

模倣品の流通状況の調査においては、模倣品流通国における模倣品対策専門業者の専門調査員が、独自に、模倣品販売業者の名称・所在地、模倣品の販売額・販売数・在庫数、取引業者(製造業者、卸売業者等)に関する情報、資産状況、銀行口座情報等、民事的措置及び強制執行、並びに行政摘発の申請・刑事告訴に必要な情報を収集するとともに、権利者による真贋鑑定のため、商品サンプルの入手等を行っている。

(2) 民事的措置のための証拠収集

一般に、民事訴訟における証拠物件として書証を提出する場合、私文書については、その成立(書証が偽造ではないこと)を証明しなければならず、実質的証拠力(記載内容の信憑性)についても、別途、争点となる可能性もある。これに対して、私法上の権利義務について作成された書面であっても、公証人が作成する公正証書については、公文書として真正に成立したものと推定され、実質的証拠力についても相当程度、高いものと認められている傾向がある。

アジア各国の公証制度を利用し、ウェブページのプリントアウトや、模倣品の販売状況を、いわゆる事実実験公正証書(公証人が五感の作用により直接体験した事実から作成された公正証書)に記録することにより、模倣品の製造・販売に関する証拠を保全することができるが、JETRO が実施する模倣品対策事業においても、主としてその後の民事訴訟に備え、アジア各国において、公正証書を利用した証拠保全を実施している。

(3) 行政摘発の申請・刑事告訴

例えば、中国では、税関での水際差止に加え、地方の市場监督管理局や版權局等の行政機関に対し、模倣品販売業者の取り締まりを申請することもできる。

模倣品がデッドコピー品である場合、商標権に加え、意匠権のように、侵害の成否を製品の外観から直接判別しやすいものについては、行政摘発を申請することが有効な手段となる。行政摘発を申請するにあたっては、知的財産権侵害の事実を一応証明する証拠一式とともに被害を申告し、摘発を求める意思表示を行うこととなる。

また、模倣品被害の被害規模が大きな事例、悪質性の高い事例等では、権利者が公安当局に対して刑事告訴を行うことが可能であるほか、行政機関が公安当局に対して刑事告発を行うこともある。刑事告訴を行う際には、管轄の公安当局(捜査当局)に対し、知的財産権侵害の事実を一応証明する証拠一式とともに被害を申告するとともに、加害者を訴追すべきとの意思を表示する。

なお、日本においても、特許法違反容疑(侵害罪)での摘発実績は報告されていないように、特許権侵害による刑事訴追の件数は、商標権侵害による刑事訴追に比べて有意に少ないのが実態である。

(4) 税関登録

前述のとおり、現状で、中国で製造された模倣品が、主として陸上交通により、国境を越えてアジア各国に流出している状況をうかがうことができ、税関での水際差止が、アジア各国における模倣品流通を防止する上で重要な意味を持つことは疑う余地がない。各国の制度にはよるが、水際差止は、輸出国側における水際差止と、輸入国側における水際差止の両者が可能であり、輸出国、輸入国の両者において適切な知的財産権を取得し、税関登録を行うことが模倣品被害の防止に有効であると考えられる。

知的財産権の税関登録については、多くの国で、商標権や著作権が主となっているものの、日本や中国のように、特許権や意匠権の税関登録を認めている国もある。商標権、意匠権については特許権と異なり、外観から侵害・非侵害の判定が容易である場合もあり、税関における水際差止には特に有効であると考えられる。

なお、税関登録の期間は、1年から2年程度のごく短期間としている国が多く、模倣品被害への効果的な対策のためには、中小企業者が、定期的に各国で税関登録を行っていく必要があると考えられる。

(5) 模倣品製造・販売業者への警告状送付・監視

模倣品の販売業者や EC サイトの出店者に対して、警告書発送を行うことや、EC サイト運営者に商品の削除依頼を行うことにより、模倣品の販売を一定程度差止めることが可能である。また、模倣品被害の実態調査から、模倣品製造業者の名称及び所在地を突き止め、製造自体を差止めることができれば、模倣品被害対策としては効果が大きい。

知的財産権保護の分野で最も重要なことは、権利者が、アジア各国においても、知的財産権侵害行為に対して積極的に権利行使を行う姿勢を示すことにより、アジア各国の模倣品製造・販売業者に、当該権利者の知的財産権を侵害した場合は、制裁を受け、法的・経済的な損失を被ることを認識させることにあるものと考えられる。とりわけ、販売業者に対する権利行使は、いわば、いたちごっこの様相は呈するものの、模倣品販売業者を継続的に監視して権利行使を行うことにより、多数の模倣品販売業者を心理的に圧迫して模倣品の取り扱い自体を断念させ、結果として大きな効果を上げることが可能であると考えられる。

6. 考察

経済のグローバル化が進展し、多くの日本企業が海外市場に進出しているが、日本企業が海外で紛争に巻き込まれる事例は、決して少なくない。模倣品被害についても、海外に進出する日本企業各社が、日本と海外との法制制度や商習慣の違いを意識して継続的に対策を講じていくことが、模倣品被害を防止していく上で重要であることは論を待たずである。

一方で、中小企業者は、海外の法制や知財実務に対応するための人材やノウハウを十分にそろえる余裕がないことも多く、模倣品対策のための情報を収集することに対しても相応の困難を抱えていると考えられることから、JETRO 知的財産課では、中小企業の海外進出支援に積極的に関与していく必要性を感じているところである。

本報告書は、法的な助言を目的とするものではなく、個別の案件についてはその案件の個別の状況に応じ、日本国法または現地法を専門とする弁護士の適切な助言を求めていただくようお願いいたします。また、本報告書は、あくまで、筆者らの個人としての立場から、個人的見解を述べたものであり、本報告書における意見・見解は、筆者らの所属する、JETRO の公式な意見・見解と必ずしも一致するものではないことを申し添えらるとともに、記載内容については十分に注意を払っているものの、完全な正確性を保証するものではないことをご了承願います。

本報告書は、日本弁理士会発行、「月刊パテント」9月号に掲載された論文の一部を改変して転載したものです。

本報告書に関する一般的なお問合わせは、下記までご連絡ください。

電話:03-3582-5198(知的財産課 渡辺)