



知財高裁が設立されてからこれまでに大合議によって3件の判決が出された。これらの事件で示された裁判所の判断を一覧できることは有用と思われるので、今後の指針となり得る判示事項をまとめた。

弁理士 鈴木 守

1.平成17年(ネ)第10040号特許権侵害差止請求控訴事件(一太郎事件)

平成17年9月30日判決

(1)物の発明に係る間接侵害の成否

プログラムを製造、販売する行為は、当該プログラムをインストールすることによって実現されるパソコン(装置)の発明の間接侵害(特許法101条2号)に該当する。

①プログラムをインストールすることは、前記パソコンの生産に当たる。

②プログラムは、当該プログラムによって実現される機能が最初からパソコンに具備されていなければ、「課題を解決するために不可欠なもの」に該当する。

③特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品(典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等)である。

④特許法101条2号所定の間接侵害の主観的要件は、訴状送達のとくに満たすと解される。

(2)方法の発明に係る間接侵害の成否

プログラムを製造、販売する行為は、当該プログラムをインストールすることによって実現されるパソコンを使用する方法の発明の間接侵害(特許法101条4号)に該当しない。

(3)時機に後れた攻撃防御方法

攻撃防御方法の提出が時機に後れたか否かの判断は、訴訟の進行状況に応じて判断すべきであり、訴訟外の事情は考慮しない。

2.平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定取消請求事件(偏光フィルム事件)

平成17年11月11日判決

明細書の記載要件の一つであるサポート要件(「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」)について判断された。

①パラメータ発明においてサポート要件に適合するためには、特許出願時において、当業者が、明細書の記載に基づいて、当該数式が示す範囲が所望の効果(性能)を得られることを認識できる必要がある。

②明細書がサポート要件を満たすと言えない場合に、特許出願後に提出した実験データによってサポート要件を満たすことはできない。(発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反する。)

3.平成17年(ネ)第10021号特許権侵害差止請求控訴事件(インクカートリッジ事件)

平成18年1月31日判決

(1)物の発明に係る特許権の消尽について

以下の2つの類型のいずれかに該当する場合には、特許権は消尽しない。

(A)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)

特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合とは、製品自体を基準として、社会的ないし経済的な見地から決すべきものである。

例、

(ア)当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合

(イ)物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば、使い捨て注射器や服用薬など)にあつては、当該使用回数ないし使用期間を経た場合

単に特許権者等が特許製品の使用回数や使用期間を制限して製品にその旨を表示するなどをしただけでは、当該制限に達することにより製品がその効用を終えたことにならない。

(B)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)

(2)物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽について

①成果物の使用、譲渡等

物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については、物を生産する方法の発明に係る特許権は消尽する。

②方法の使用

(A)特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権も消尽する。

(B)特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許法101条3号、4号に該当する製品を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使をすることができない。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。



Oslaw News Letter

vol.5

目次

Contents

● 論 文	共有特許の問題点	弁理士 山田 勇毅	1
● 論 文	ストレージサービスと著作権侵害の関係について	弁護士 井上 義隆	4
● 論 文	ECJにおける商標の識別力に関する判断の変遷	弁理士 大橋 啓輔	6
● 海外 News	米国特許規則改正の解説	弁理士 小田 哲明	8
● 判例紹介		10
● 判例紹介	[大合議判例]		12

論文

Thesis

共有特許の問題点



弁理士 山田 勇毅

1.はじめに

共有の特許は実施形態によって他の共有者の承諾が必要となることはよく知られている。特に、材料・部品メーカーとそれを使用する完成品メーカーとの間で行われる縦型の共同研究・開発により得られた成果を実施(ライセンスも含む)する場合には、材料・部品メーカーが不利な立場に置かれることが多い。本稿では、縦型の共同研究・開発で得られた共有特許を実施する際の問題点を整理すると共に、事前に講ずべき措置について考えてみた。

2.成果物が材料・部品に係る場合

共同開発の結果得られた成果である発明が材料・部品のみに係る場合は、大きな問題は生じない。材料・部品メーカーは単独でその共有特許を製造、販売することができる。その際、その販売先が共同開発の相手方以外の製品メーカーであっても、共同開発の相手方の承諾を得る必要はなく、自由に販売す

ることができる(特許法73条2項)。この場合、発明は材料・部品にのみ係るものであるから、販売によりその特許権は消尽すると考えられ、販売先は自由にその特許権を実施することができるからである。

したがって、共同開発の結果得られた成果である発明が材料・部品のみに係る場合は特段の注意は要さないといえる。

3.成果物が完成品に係る場合

共同開発の結果得られた成果である発明が材料・部品を組み込んだ完成品に係る場合は、材料・部品メーカーが不利な立場に置かれることが想定される。材料・開発メーカーの販売先はこの共有特許のライセンスが必要とされる場合が多いからである。

例えば、得られた発明が材料を使用した完成品に係るものであるとする。特許権者の材料メーカーは、原則としてその材料を共同開発の相手方以外の完成品メーカーにも販売するこ

とができそうである(特許法73条2項)。しかしながら、この場合は、販売により消尽する特許権は材料に係る部分のみであると考えられ、完成品に係る特許権は消尽するとは考えられない。よって、販売先がこの特許権を実施して製品(完成品)を製造・販売するには、共同開発の相手方の承諾が必要となる(特許法73条3項)。多くの場合、販売先である完成品メーカーは、共同開発の完成品メーカーの競合会社であることが多いから、共同開発の完成品メーカーは承諾を拒否する人が多いであろう。結局、材料メーカーは共同開発の相手方以外に材料を販売することが困難となるのが想定される。

以上のような状況から、縦型共同開発においては、事前に、得られた成果物(共有特許)の実施について合意しておくことが必要とされる。では、具体的にどのような合意しておくことが望ましいだろうか。もちろん、材料・部品メーカーは自由に第三者に販売したいから、販売先へのライセンスを相手方の完成品メーカーが承諾することを事前に合意されることがベストである。しかしながら、一般的には、材料・部品メーカーと完成品メーカーの力関係等の理由からこのような合意がなされることは期待できない。そこで、折衷案として以下の点をあらかじめ合意しておくといえよう。

- 1) 一定期間のみ、共同開発者に独占的に販売し、その後の販売を自由とする
- 2) 通常のロイヤルティレートより低いレート(例えば、2分の1)による共同開発者へのライセンス料の支払い
- 3) 共同開発者の最低購入量を設ける
- 4) その他、ビジネス上のメリットの確保

すなわち、特許権が共同の成果物である点を強調して、あらかじめ通常のライセンスより有利な一定の要件を合意しておくといふ。その際、第三者への販売の合意が困難な場合には、3)および4)のように、ビジネス上の何らかのメリットを確保しておけば、実質的な有益性は大きいであろう。

いずれにしても、材料・部品メーカーとしては、共同開発を始めるに当たっては、上記のような問題が発生することを十分留意して、事前に何らかの措置を講ずることが望ましい。

4. 成果物が方法の特許である場合

次に得られた成果が、材料又は部品を使用した完成品の製造方法であった場合はどうであろうか。この場合には、一般的には、上記3と同様に、材料又は部品の販売によって特許権は消尽しないと考えられる。なぜなら、そもそも消尽論は、複数の形態の実施が物の発明の実施となると規定されていることから必要となった理論であり²、方法の発明の実施はその発明の使用のみであり、その発明に用いる物の販売は発明の実施ではないからである。

しかしながら、方法の特許であっても、その材料又は部品がその方法の特許の方法にのみ使用される場合は、特許権は消尽するとの説もある³。ただし、この点は、争いの原因となるので、やはり、3と同様の措置を講ずることが望ましいであろう。

5. 米国の場合

米国においては、上記のような日本法のような問題は生じない。すなわち、米国特許法262条によれば、特許権者は、共有の特許を自由に実施することができ、またその特許の使用を許可することができ、許可による利益を単独で取得できるとされている。

したがって、対象となる特許が米国特許である場合は、基本的には上記の問題に留意する必要はないといえる。ただし、米国の規定は、国際的に見て特異な規定であって、欧州においては、国によって異なるものの、日本に近い考え方であるといえる⁴。

6. 共有の特許に係る製品の委託製造

例えば、上記3の例のように、成果物である共有の特許権が完成品に係る場合、材料・部品メーカーは、通常、完成品を製造する能力を有しないから、第三者である完成品メーカーに委託製造することが考えられる。この場合に、共同開発の相手方完成品メーカーの承諾が必要とされるだろうか。また、上記2の例のように、共有の特許権が材料・部品に係る場合、同様に完成品メーカーは他の材料・部品メーカーに委託製造することが考えられる。この場合にも、相手方の承諾が必要とされるだろうか。

すなわち、共有の特許に係る製品を第三者に委託製造させた場合に、他の共有者の承諾が必要となるかの問題である。特許法73条2項は、自己の実施は相手方の承諾が必要ない旨規定しているから、委託製造が自己実施と言えるかどうか問題となる。

この問題のリーディングケースとしては、大審院の判決⁵があるが、同判決によれば、第三者への委託製造が自己実施のための一機関としてみなされるためには、次の三要件全てが必要とされる。

- 1) 実施権者が下請製造者に工賃を支払うこと
- 2) 実施権者が、原材料の購入、品質等について下請製造者を指揮、監督すること
- 3) 実施権者が下請製造者から製品の全部を引き取ること

これに続く判決においては、1審と2審において異なる結論が出された。すなわち、秋田地裁においては、第三者の行為が「自己の計算において、材料を調達し、利潤を上げている以上、自己のための独立の事業として製造しているものである」と認定して、下請けとはみなされないと結論付けたのに対し、仙台高裁⁶においては、「自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的に売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むもの」と認定して、異なる結論を導いている。

さらに、東京高裁 平成5年(ネ)第5425号においては、「訴外Aは、本件特許権の共有者Xの同意のもとに、B社に対し、通常実施権を許諾し、B社は、Yに対し、イ号物件を貸与して「ナット」の製造をさせ、その全製品の納入を受け、その品質、数量を管理し、代金として材料費と工賃相当額を支払っていたものと認められる。そうすると、Yは、B社の補助者として、イ号物件

を使用して「ナット」の製造をしたというべきであって、被控訴人の製造行為は、本件特許権の実施権者であるB社の事業としてなされたものといえることができる。したがって、被控訴人において本件特許権を侵害したものであるとはいえない。」と判示している。

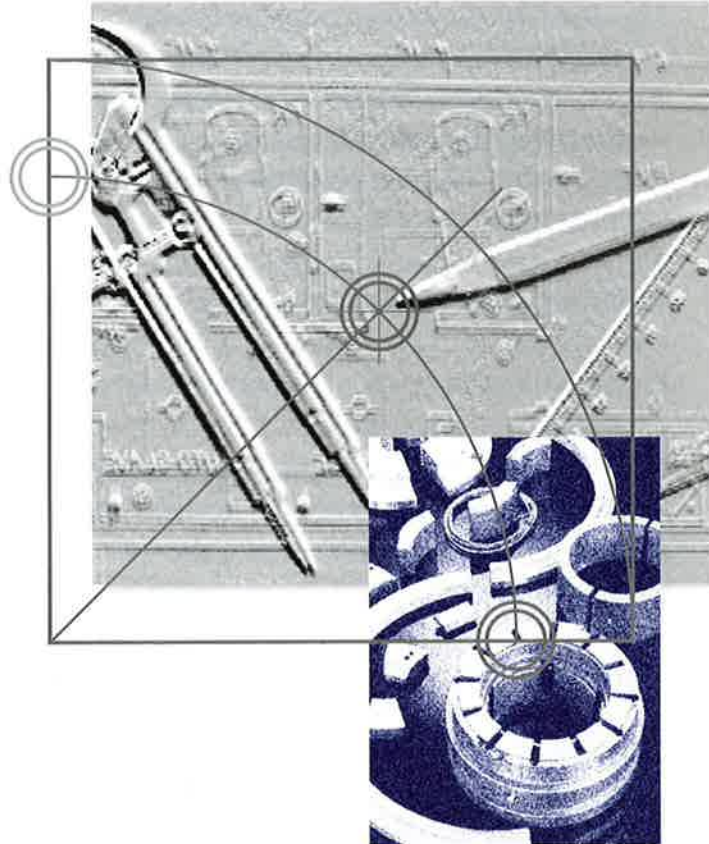
以上のように、共有者の一機関としてみなされる要因としては、結局は大審院で示された上記1)~3)が検討されているといえる。特に、判例の流れからすると、実施権者が下請け製造業者から製品を100%買い上げている点が重視されているように思える。また、下請け業者を自己の補助者、一機関として管理・監督していることを立証するための具体的な措置を講じておくことが望ましいといえる。

以上、判例で示された下請けとみなされる基準について述べてきたが、共有の特許権に係る製品を委託製造することが想定される場合には、委託製造が許されるかどうかについてできるだけ具体的に事前に合意しておくことが望ましい。

また、通常のライセンス契約においても同様のことがいえる。すなわち、サブライセンスは、通常、ライセンサーの承諾が必要とされるから、第三者への委託製造がサブライセンスではなく、下請けによる自己実施といえるかどうか上記の場合と同様に争いの原因となる。したがって、ライセンス契約においても、委託製造についての具体的な取り決めが必要となる場合が多いといえる。

7. おわりに

本稿では、共有特許を実施する際の問題点およびその留意点について整理してみた。共有特許の自己実施は自由とされるが、実施の形態によって材料・部品メーカーは不利な立場に置かれる場合が多い。また、委託製造についても、実施の形態により相手方の承諾が必要とされる場合が想定される。したがって、縦型の共同開発の開始に当たっては、材料・部品メーカーは、事前に予想される実施形態を想定した慎重な対応が望まれる。



<引用>

¹ 発明の特徴が材料・部品に関するものであっても、これを組み込んだ完成品がクレームされている場合には、特許権の消尽の範囲が問題となり、「3. 成果物が完成品に係る場合」と同様の措置を考慮しておくことが望ましいであろう。

² 最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)第1918号

³ 「特許法概説」[第13版] 吉藤幸朔 熊谷健一補訂 有斐閣 438頁によれば、次の場合に特許権が消尽するとされる。「①特許権者が方法の特許権と共に、この方法を実施するための装置についても特許権を有し、かつ、その方法はその装置によってのみ使用され、その装置はその方法にのみ使用される場合(装置についてのみ特許が存在する場合と異なる点がない)、②特許権者が方法の特許権とともにこの方法を実施するための装置についても特許権を有するが、その方法が他の装置によっても使用することができる場合に、特許権者がその装置を販売した場合(但し、装置購入者が他の装置で当該方法特許を実施する場合を除く)」

⁴ イギリス特許法36条3項、フランス特許法613条の29項を参照

⁵ 大審院 昭和13年12月22日判決 昭和13年(オ)第1145号

⁶ 仙台高裁秋田支部 昭和47年(ネ)第20号は、次のように判示している。「本件においては、前記認定事実によれば、訴外Aと控訴人Yとの関係は、請負契約の要素の強い製作物供給契約と認められるのが相当であり、控訴人は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的に売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また、原料の購入、製品の販売、品質等については同訴外人が綿密な指揮監督を行っており、しかも製品は全て同訴外人の指示により専ら同人の経営する前記Mに納入され、他に売渡されたことは全くないこと等の諸事実を徴すれば、控訴人は登録実用新案権の共有者の一人である訴外Aの一機関として本件蹄鉄を製造していたのであって、同訴外人が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり控訴人が右実用新案権を独立の事業として実施したものと認められない。」

ストレージサービスと著作権侵害の関係について

弁護士 井上 義隆

はじめに

現在は、インターネット接続回線のブロードバンド化が進み、音楽や動画などの大きいデータのファイルでも瞬時に送受信することが可能となった。そこで、自らの手許にあるPCのストレージ（記憶装置：ハードディスク等）と同じように遠隔地にあるサーバーのストレージを利用することが可能となり、新たなサービスが提供されている。

本稿では、複製権および公衆送信権侵害を認定したMYUTA事件判決について検討する。

MYUTA事件判決（東地判H19.5.25）

MYUTAサービス（以下、「本件サービス」という。）は、CD等に収録された音楽をユーザー各自の携帯電話で再生できるようにするサービスである。具体的には、ユーザーは、各自のPCにインストールした専用ソフトを用いてCD等に収録された音楽から音源データ（3G2ファイル形式。携帯電話で聞くことのできるファイル形式。）を作成し、当該音源データをサービス提供者が所有管理するサーバーに保存（複製）する。そして、サーバーから当該音源データを携帯電話に転送するという内容のサービスである。

複製権侵害の成否

裁判所は、①サーバーでの複製行為は、本件サービスの重要なプロセスである、②サーバーはサービス提供者が所有管理している、③専用ソフトがサービス提供者により作成され、サーバーの認証を受けなければ作動しないよう設計されている、④専用ソフトによりサーバーへの音源データの複製が行われている、⑤ユーザーがCDに収録された音楽を携帯電話で再生できるようにすることは、技術的に困難である、⑥サーバーに複製する際の条件等は、サービス提供者により設定されている、⑦本件サービスは有償である（なお、サービス開始後当面の間は無料）ことから、サービス提供者は複製行為の主体であり、サービス提供者に複製権侵害が成立すると認定した。

つまり、裁判所は、「カラオケ法理」を用いて、①～⑦の事実から複製行為の主体はサービス提供者であると認定した。ここで、「カラオケ法理」とは、「著作物の利用についての管理」（「管理性」）、「利益の帰属」（「利益」）を要件として、サービス提供者を著作権侵害行為の主体とする理論であり¹（「クラブ・キャッツアイ事件」最判S63.3.15等参照）、その名のとおり、カラオケ設備を用いたスナック、クラブ等を念頭に置いた理論である

（コンピュータを利用したサービスであっても、「カラオケ法理」が適用されている（下記「ファイルログ事件判決」）参照）。

ストレージサービス

本件サービスは、音源データに特化した「ストレージサービス」²である。

ここで、MYUTA事件判決の上記認定事実（上記①～⑦）を一般的な「ストレージサービス」に当てはめると、サーバーの所有管理の主体はサービス提供者であり（②）、サーバーでのデータ保存条件等はサービス提供者により設定されており（③）、また専用ソフトが用いられ、有料のサービスも多いことから（③④⑦）、MYUTAサービスと一般的な「ストレージサービス」との差異は、①⑥の点のみである。

しかし、上記①⑥は「管理性」「利益」に結びつくものではなく、MYUTA事件判決によれば、一般的な「ストレージサービス」も、サービス提供者に複製権侵害が成立すると解さざるを得ないが、かかる結果は不合理である。

ファイルログ事件判決（東高判H17.3.31）

前述のファイルログ事件判決は以下のとおり判示する。
『単に一般的に違法な利用もあり得るといっただけにとどまらず、本件サービスが、その性質上、具体的かつ現実的な蓋然性をもって特定の種類の違法な著作権侵害行為を惹起するものであり、控訴人会社がそのことを予想しつつ本件サービスを提供して、そのような侵害行為を誘発し、しかもそれについての控訴人会社の管理があり、控訴人会社がこれにより何らかの経済的利益を得る余地があるとみられる事実があるときは、控訴人会社はまさに自らコントロール可能な行為により侵害の結果を招いている者として、その責任を問われることは当然であり、控訴人会社を侵害の主体と認めることができるというべきである。』

つまり、コンピュータを利用したサービス提供者を著作権侵害行為の主体と認定するためには、「管理性」「利益」のみならず「著作権侵害行為を惹起する蓋然性」（「蓋然性」）「著作権侵害行為の誘発性」（「誘発性」）を要件とする旨判示しており、MYUTA事件判決においても、これら要件を慎重に吟味すべきであったと思われる。

この点、ファイルログ事件判決の基準によれば、データの共有・バックアップ等を目的とした一般的な「ストレージサービス」では、「蓋然性」「誘発性」の要件を通常充足するものでは

なく、かかるサービス提供者に著作権侵害が成立しないとの合理的な結論が導かれることとなる。

MYUTA事件再考

上記のとおり、一般的な「ストレージサービス」について合理的な結論を導くことのできるファイルログ事件判決の基準を前提とした場合、本件サービスに複製権侵害が成立するのであろうか。

この点、本件ユーザーによるサーバーへの音源データの保存行為は、「私的使用のための複製」として著作権法上許容されるものではない。なぜならば、本サーバーは、公衆使用予定の「自動複製機器」に該当するからである（著30条1項1号）。

したがって、本件サービスは、「管理性」「利益」の要件（②③④⑥⑦）のみならず、「私的使用のための複製」として許容されない複製をユーザーに行わせることを企図しており、「蓋然性」「誘発性」の要件をも充足することから、本件サービス提供者に複製権侵害が成立すると解すべきである。

なお、MYUTA事件判決は、『本件サーバーにおける3G2ファイルの複製行為の主体は、原告（サービス提供者）というべきであり、ユーザーということではできない。』（括弧内付加）と判示する。かかる判示事項によれば、ユーザーが複製行為を行っていない以上、「私的使用のための複製」に関する上記議論は生じ得ないこととなるが、同判示事項には賛成できない。なぜならば、「カラオケ法理」は、著作権法上の規律の観点から著作権侵害行為の主体性判断を行う理論にすぎず、ユーザーの主体性判断とは無関係であり、また、著作権者が、現に複製の指令を出したユーザーに対する権利主張ができないとする結論はあまりに不合理だからである（なお、「選撮見録事件判決」は、ユーザーも複製行為の主体となる旨判示する。³）。

公衆送信権侵害の有無

裁判所は、上記①～⑦とほぼ同様の認定を行い、また、本件サーバーを設置する原告にとってユーザーは不特定の者であると認定し、本件サービス提供者に公衆送信権侵害が成立すると判示した。つまり、サーバーが多数のユーザーに対して送信を行う点を捉えて公衆性を肯定した。

しかし、著作権者が有する公衆送信権は、当該著作物が公衆に送信される場合に及ぶ権利であり、送信される音源データに着目し公衆性を認定すべきであるところ（「選取見取事件判決」参照）、サーバーに保存された音源データは、保存を行った当該ユーザーにのみ送信されるよう設定されている本件サービスにおいては、公衆性を否定すべきであったと思われる。

なお、「顧客の要求に応じてその所蔵する文献情報をファクシミリ等により送信する」サービスは、公衆送信に該当するものの（加戸守行『著作権法逐条講義 三訂新版』30頁）、本件サービスでは、サーバーに音源データの保存を行っていないユーザーに対し、当該音源データが送信されることはないことから、多数の顧客に利用される上記「その所蔵する文献情報」とは性質を全く異にしており、本件サービスを上記サービスと同一に捉えることはできない。

最後に

以上、MYUTA事件判決について述べてきたが、音楽やテレビ放送データに特化した「ストレージサービス」は、他の事案においても著作権侵害が認定されており、特定のデータに特化した「ストレージサービス」は、著作権侵害を構成する蓋然性が高いと考えるべきであろう。

事件名	選撮見録 (よりどりみどり) 事件	MYUTA事件	まねきTV事件	録画ネット事件	ファイルログ 事件	ロクラクII事件
裁 判	大阪高裁 (判決) H19.6.14	東京地裁 (判決) H19.5.25	知財高裁 (決定) H18.12.12	知財高裁 (決定) H17.11.15	東京高裁 (判決) H17.3.31	東京地裁 (決定) H19.3.30
サービスの 形態	ユーザーによる サーバーの共有 (サービス提供者は、サーバー の販売業者)	ストレージ サービス	ハウジング サービス	ストレージ サービス (形式的には ハウジング サービス)	サービス提供者は、ユーザー 間のファイル 交換の案内役	ストレージ サービス類似*
対象 データ	テレビ放送	音楽	テレビ放送	テレビ放送	音楽	テレビ放送
結 論	侵害 (複製権、公衆 送信権、送信 可能化権)	侵害 (複製権、公衆 送信権)	非侵害	侵害 (複製権)	侵害 (送信可能化 権、自動公衆 送信権)	侵害 (複製権)

*特殊な形態でありハウジングサービスとしての側面もあり

〈引 用〉

¹ 本件において、⑦は「利益」、②③④⑥は「管理性」に関する。なお、①⑤はこれら要件に結びつくものではない。

² 「ストレージサービス」とは、データの共有・バックアップ等を目的として、インターネットに接続されたストレージをユーザーに提供するサービスである。

³ 「控訴人商品における複製（録画）や公衆送信・送信可能化自体は、サーバーに組み込まれたプログラムが自動的に実行するものであるが、これらはいずれも使用者からの指示信号に基づいて機能するものであるから、上記指示信号を発する入居者（ユーザー）が実際に複製行為、公衆送信・送信可能化行為をするものである。」（括弧内付加）

ECJにおける 商標の識別力に関する判断の変遷

弁理士 大橋 啓輔

はじめに

わが国商標法3条1項3号は、商品又は役務の品質・質、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標の登録を排除している。この規定の趣旨については議論があるが、通説としては、「これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人も使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできない¹⁾」ためであると考えられている。すなわち、同号に列挙されたものは、独占適応性に欠けるとともに出所識別力を有さないから、登録を認めることができないというわけである。

EC加盟国の商標法の調和を図る目的で1988年にEC理事会会で採択された商標指令89/104/EEC(以下「商標指令」という。)、並びに、その後1993年に採択された共同体商標に関するEC理事会規則40/94(以下「規則40/94」という。)の中にも同様の規定が存在する。すなわち、商標指令3(1)(c)及び規則40/94第7条(1)(c)は、商品又はサービスの種類、品質・質、用途、価格等若しくはその他の特徴を示すために取引上表示される標識又は表示のみからなる商標の登録を排除している。

しかし、ここ数年、商標指令3(1)(c)及び規則40/94第7条(1)(c)への該当性が問題となったケースにおいて、欧州司法裁判所(ECJ)による上記規定の解釈は一貫性に欠けていた。かかる解釈のブレは、各ケースにおいて認定された規定の趣旨の相違、すなわち、登録拒却の根拠として「識別力の欠如」若しくは「独占適応性の欠如」のいずれに重点を置くのか、に原因があると考えられている²⁾。そして、登録拒却の根拠として上記2者のいずれに重点を置くべきかという問題は、最終的には商品・サービスの特徴を暗示するような表示からなる商標の登録性に影響を与えることになる。

そこで、本稿では、上記規定に関する3件の代表的なECJの判決を紹介し、ECJの判断の変遷を確認するとともに、商標の識別力に関するECJの現在の判断手法について考えてみたいと思う。

1. Chiemsee事件(事件番号:C-108/97及びC-109/97、判決日:1999年5月4日)

《事件の概要》

「Chiemsee」は、ドイツ南東部にあるスポーツやレジャーが

盛んな湖の名称であるが、原告は、ドイツにおいて「Chiemsee」の語を含んだ商標について登録を所有している。原告は、「Chiemsee」の標章を付したスポーツウェアを販売している被告を商標権侵害で提訴した。ミュンヘン地方裁判所は、商標指令3(1)(c)との関係において、地名を含む商標に係る商標権の効力が及ぶ範囲についてECJに意見を求めた。

《ECJの判断の要点》

(1) 商標指令3(1)(c)は、登録申請に係る商品又はサービスに関する記述的な標識や表示は何人にも自由に使用されるべきである、という公共の利益を追求する。商品又はサービスに関する地理的起源を示す標識や表示は、何人も利用可能な状態に置くことが公共の利益に適う。なぜなら、地名は、商品の品質やその他の特徴を表示するだけでなく、様々な形で消費者の嗜好に影響を与えるからである。

(2) 商標指令3(1)(c)の解釈にあたり問題となるのは、関連する需要者の観点から、地名と商品との間に何らかの関連性が存在するかどうかであり、仮に現時点において存在しなくても、将来的にそのような関連性を認めるのが妥当かどうかである。よって、商標指令3(1)(c)は、原則的に、関連する需要者の間で知られていない地名についてまで登録を排除するものではない。

《コメント》

ECJは、商標指令3(1)(c)の趣旨として公共の利益の保護を掲げている。すなわち、同規定に列挙された事項の登録拒却の根拠として、「独占適応性の欠如」に重点を置いているということになる。一方、具体的な判断手法としては、「需要者を基準とした地名と商品との関連性」を強調している。これは、登録拒却の根拠を「識別力の欠如」に求めた考え方である。認定した規定の趣旨と具体的な判断手法との間に若干整合性を欠いているようである。

2. BABY-DRY事件(事件番号:C-383/99 P、判決日:2001年9月20日)

《事件の概要》

出願人は、「使い捨ておむつ」について、商標「BABY-DRY」に係るCTMの登録出願を行った。欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、上記商標は商品「使い捨ておむつ」の特徴を記述的に表示するにすぎないから自他商品識別力に欠けるとして、規則40/94第7条(1)(b)及び(c)に基づき、当該出願を拒絶し、その後続く審判を却下した。

上記審判の審決取消を求める訴訟において、欧州第一審裁判所(CFI)も、本件商標はその指定商品の用途を表示する言葉のみから構成されるとして、審判の結論を支持した。

しかし、上記判決の無効を求める訴訟において、ECJは請求を認容し、第一審の判決を無効とした。

《ECJの判断の要点》

(1) 記述的な標識や表示の登録を排除するのは、これらは、商品又はサービスの特徴を示す際に通常使用されるため、商品又はサービスを提供する企業を表象する機能を発揮せず、また、かかる機能を発揮する前提となる出所識別力を有さないからである。よって、規則40/94第7条(1)(c)は、需要者の観点を基準として、登録申請に係る商品又はサービス自体、あるいは、それらの本質的な特徴を通常の方法で表示する標章の登録のみを排除していると考えられるべきである。

(2) 「BABY-DRY」は、英語を話す人にとって、おむつの用途に言及する際の通常用法ではないから登録は可能である。これは、他の業者が「keeps a baby dry(赤ちゃんをさらさらな状態に保つ)」のような語句を使用する必要があることとは関係がない。

《コメント》

「Chiemsee事件」における考え方とは大きく異なり、ECJは、規則40/94第7条(1)(c)に列挙された事項の登録排除の根拠を、専ら需要者の観点を基準とした「識別力の欠如」に求めている。この考え方に基づくと、一般的に、商品又はサービスの特徴を暗示するような表示からなる商標の登録可能性は高まる。

3. DOUBLEMINT事件(事件番号:C-191/01 P、判決日:2003年10月23日)

《事件の概要》

出願人は、第30類「チューインガム」他について、商標「DOUBLEMINT」に係るCTMの登録出願を行った。OHIMは、上記商標は商品「チューインガム」の特徴を記述的に表示するにすぎないとして、規則40/94第7条(1)(c)に基づき、当該出願を拒絶し、その後続く審判を却下した。

上記審判の審決取消を求める訴訟において、CFIは、本件商標が持つ意味の曖昧さ(2種類のミント風味を意味するのか、あるいは、通常の2倍のミント量を意味するのか)を考慮すると、本件商標が記述的であると断じることができないから、本件商標は登録されうると判断した。

しかし、上記判決の無効を求める訴訟において、ECJは、CFIの判決を無効とし、事件をCFIに差し戻した。

《引用》

¹ 特許庁編「工業所有権法逐条解説(第16版)」(発明協会 2001年)1053頁

² Bently & Sherman「Intellectual Property Law(SECOND EDITION)」(OXFORD UNIVERSITY PRESS 2004年)803~805頁