

● 商 外観類似
知財高裁 平成21年2月10日判決 平成20年(行ケ)第10311号 審決取消請求事件 取消決定>>取消

本件商標「SHI-SU」の動物図形は、引用商標「PUMA」のピューマとは異なる印象を与えるとして、両商標を非類似と判断し、原審の決定を取り消した。

● 特 明細書の記載の参酌
知財高裁 平成21年2月24日判決 平成20年(行ケ)第10115号 審決取消請求事件 拒絶審決>>取消

審決は、用語「監督データ」の意義を請求項の記載に基づいて広く解釈し、進歩性違反により本件出願を拒絶した。裁判所は、請求項の記載自体からは同用語の意義を明確に理解できず、明細書の記載を参酌して限定的に解釈した上で、「監督データ」関連の構成が引用文献に開示されていないとし、審決を覆した。

● 著 アイディアの保護
大阪地裁 平成21年2月24日判決 平成20年(ワ)第12703号 著作権侵害差止等請求事件 請求>>棄却

バス、鉄道路線の路線図の停車場名に、一定の関連性がある独自の記号を付するというアイデアの発案者が、著作権による保護を求めた。裁判所は、著作権による保護対象となり得るものは、同発案者が作成した路線図の具体的な表現であり、本件のような単なるアイデアは保護対象にならないと判示した。

コラム

Column

●【判決(裁判所HP)】1月14日 ～特許庁の手続ミス～

特許権の移転登録申請に先立ち質権設定登録申請が行われていたにもかかわらず、特許庁担当職員のミスにより、前者が先に登録されてしまったことから、債権回収が不可能となった損失について質権設定予定者が賠償を求めた事案で、知的財産高等裁判所は、同者の損害を2,162万円と認定しました。同事案は、最高裁判所から差し戻された事案ですが、差し戻し前の高裁判決では、質権設定登録が先になされたとしても、当該質権に基づいて債権回収はできなかったとし、現実的な損害は発生していないと判示していました。

なお、上記損害額は、質権が設定されていれば実行されたであろう時期における本特許権の価値を基準に算定されたものです。但し、本件特許権自体は、本件裁判が提起される以前の段階で、年金未納により、消滅していました。(特許料未納の理由は、当該特許を利用して事業の採算が合わない譲受人が判断したからです。)

●【特許庁HP】1月26日 ～第1回特許制度研究会～

特許制度研究会とは、特許庁長官の私的研究会です。同研究会では、今後の特許制度の在り方について、包括的に検討が行われるとのことです。具体的な検討項目としては、「特許権の効力の見直し」、「特許の活用促進」、「迅速・効率的な紛争解決」等が挙げられています。(検討結果については、経済産業省産業構造審議会に引き継がれる予定です。)

●【RIAJ HP】2月19日 ～エルマーク導入～

社団法人日本レコード協会(RIAJ)は、レコード会社が許諾した正規の音楽配信であることを識別するためのマークとして、「エルマーク」を制定しました。また、「エルマーク」は、正規の映像配信であることを識別するマークとしても使用されることになりました。違法サイトからのダウンロードは、下記著作権法改正案で違法であると明示されていますので、音楽・映像データをダウンロードする際は、同マークの表示を確認してください。

●【著作権法改正案(文部科学省HP)】3月11日 ～デジタルコンテンツの流通促進へ～

著作権法の一部を改正する法律案が公開されました。改正の趣旨は、デジタルコンテンツの流通促進にあります。改正点は多岐にわたりますが、インターネット検索サービスを提供するためのサーバーへのデータ保存が適法であることが明示されました。一方、違法サイトからの音楽ないし映像データをダウンロードすることが違法であることが明示されました。

●【特許庁HP】4月18日 ～発明の日～

産業財産権制度(工業所有権制度)の普及・啓蒙を図ることを目的として、「専売特許条例」(現在の特許法)の公布日(明治18年4月18日)を記念して制定されました。また、10月1日は「デザインの日」に制定されています。

(弁護士 井上 義隆)

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」第11号
発行日 2009年4月30日

編集・発行／大野総合法律事務所
〒100-6036 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル36階 TEL 03-5521-1530

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/j/>

Oslaw News Letter

vol.11

目次

Contents

● 論 文	商標法におけるキャッチフレーズの保護について	弁護士 小林 英了	1
● 商 標 News	弁護士 大橋 啓輔	5
● 論 文	中国特許法の改正について	弁護士 伊藤 奈月	6
● 論 文	中国における特許の改訂	弁護士 加藤 真司	8
● 海 外 News	欧州連合における商標のダイリューション -INTEL vs. INTEL MARK事件-	弁護士 鈴木 守/監修 弁護士 北野 健	12
● 判 例 紹 介	弁護士 井上 義隆	14
● 判例ダイジェスト		15
● コ ラ ム	弁護士 井上 義隆	16

論文

Thesis

商標法における キャッチフレーズの保護について

弁護士 小林 英了



1.はじめに

企業は、その取り扱う商品及びサービス並びに企業イメージに関して、需要者に親しみや好感、信頼感などの良い印象を抱いてもらうための一手段として、キャッチフレーズを広く用いている¹。さらに、キャッチフレーズを商標登録することにより、財産権として保護しようとする傾向も強い²。

しかし、キャッチフレーズは、需要者の注意を惹くための宣伝文句であって、自他商品等識別力を有しない場合が多いことから、商標出願時のみならず権利行使の際においても問題となる。

本稿では、いかなる場合にキャッチフレーズが自他識別力を発揮し、商標法の保護対象となりうるのか、裁判例及び審決例を参照して検討を試みる。

2.キャッチフレーズの商標登録性

前述の通り、キャッチフレーズは自他商品等識別力を備えない場合が多く、商標審査基準(第9版)においても、「キャッチフレーズからなる商標は、原則として、商標法3条1項6号に該当する」旨記載されている。ただし、審査基準では「原則として」とあり、キャッチフレーズであっても自他識別力を有する可能性があることは否定していない。

(1)裁判例

キャッチフレーズから構成される商標が、法3条1項6号に該当するかどうか争われた裁判例として、次の事件がある。

東京高判平成13年6月28日・平成13年(行ケ)第45号

(「習う楽しさ教える喜び」)

指定役務を第41類「芸芸、スポーツ又は知識の教授」とす

る、「習う楽しさ教える喜び」の文字を標準文字で付した商標に対する拒絶審決取消訴訟である。

出願人である原告は、キャッチフレーズとして使用された事実がないことを理由に、自他役務識別力を有する旨主張した。判決では、「本件において問題となるのは、この語句に接した取引者・需要者が、これを自他役務の識別標識として認識するのか、それとも、これをキャッチフレーズとして理解するのかということである。このことは、この語句がキャッチフレーズとして現に一般に使用されているか否かのみによって決せられるものではない。」として、需要者・取引者がキャッチフレーズとして認識するか否かを判断基準とすること、キャッチフレーズとして使用された事実は一つの考慮事情に過ぎないことを明らかにした。

その上で、「この語句に接した取引者・需用者は、それを妨げる何か特別な事情がない限り、この語句の有する上記の意味を想起した上で、ごく自然に、『習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。』という、教育に関して提供される役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解することになるものというべきであり、このことは、実際の使用例の有無を検討するまでもなく明らかである。」と判示した。

この判決では、「習う」「教える」といった語句が指定役務と密接に関連しており、「楽しさ」「喜び」の語句との組み合わせも不自然ではないため、宣伝文句と認識される旨判断されたものと思われる。また、判決からは、キャッチフレーズとして認識されることを妨げる「特別な事情」が何であるかは明らかにされていない。

キャッチフレーズから構成される商標が自他識別力を有すると判断された事例としては、「中古車の110番」事件がある(大阪地判平成17年12月8日・判時1934号109頁)³。この事件では、指定役務を「自動車の修理又は整備」とする、「中古車の110番」「中古車の119番」の文字から構成される商標につき、「『中古車に関連した電話相談窓口』という意味合いのみを認識させるものではなく、構成文字全体をもって一種の造語として認識されると解するのが相当である」こと、「業界において取引上普通に用いられるに至っていると認めるに足りる証拠はない」ことから、出所識別機能を有すると判示した。「中古車」の語句自体は指定役務と関連するが、「110番」「119番」が指定役務と無関係であり、これらの組み合わせが一般的でないことから、造語であると判断されたと思われる。

一方、自他識別力を否定した事例として、「新しいタイプの居酒屋」事件がある(知財高判平成19年11月22日・平成19年(行ケ)第10127号)。この事件では、指定役務を「飲食物の提供」とする「新しいタイプの居酒屋」から構成される

商標について、登録商標である店舗名に併記された状態で用いられていること、「新しいタイプの〇〇」の文言が多く宣伝等に用いられていたことから、「既存の居酒屋と異なる新しいタイプを採用しているという役務の特徴を表した宣伝文句と理解され」と判示した。

上記2つの判決をみると、少なくとも、指定商品・役務と関係ない語句から構成されること、語句の組み合わせが独特であること、登録商標と併記して使用されていないこと、ほぼ同一の商標が取引上使用されていないことといった事情が、前記の「特別な事情」の具体例にあたるものと思われる。

(2) 審決例

下表は、キャッチフレーズから構成される商標につき、6号該当性が問題とされた最近の審決例である。審決を見てみると、商品・役務と関係がある語句が用いられているか否か(造語と認識されるか否か)、他者による使用の事実があるか否かが、6号該当性を分ける要素となっているようであり、前記裁判例と同様の事情が考慮されていると思われる。

下記審決例を含む、ほぼ全ての審決において、職権で、ホームページの検索等を行って、商標の使用の有無を調査しており、その結果が審決の理由に反映されていることから、審査段階では、造語であるか否かが判別しにくい場合には、他者による使用の有無の事実が大きなファクターとなっているのではないと思われる。

6号に該当すると判断された審決例

商標	指定商品・役務
心やわらく	「消臭剤、防臭剤、脱臭剤」など(3類)
習い放題	「パソコンの設定及び操作に関する知識の教授」など(41類)
ぐっすり快眠	「家庭用エアコンディショナー」(11類)
暮らしをまもる 住まいを魅せる	「建設工事、建築工事に関する助言」など(37類)
飲むお酢が、 あなたを変える	「ビール、清涼飲料」など(第32類)

6号に該当しないと判断された審決例

商標	指定商品・役務
強く、優しく。	「洋服、コート、セーター類」など(25類)
キレイなところとカラダ	「紙類、雑誌、文房具類」など(16類)
生き生き美しく	「資金の貸付け、生命保険契約の締結の媒介」など(36類)
3つかんだら 1日分	「穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」など(30類)
がんばる! 弁理士	「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、工業所有権に関する訴訟の代理」(42類)

3. キャッチフレーズの表示と商標的使用について

近時の裁判例においては、登録商標と同一又は類似の標章が商品に使用されていても、それが商標の本質的機能である自他商品識別機能、出所表示機能を発揮しない態様である場合には、商標権侵害にならないとする理論が定着している⁴。

どのような場合に自他商品識別機能を発揮しない態様に該当するかについては、明文上の規定がなく、標章の認識の仕方に影響を及ぼすと考えられる事情を総合的に考慮して、裁判所により判断される⁵。

登録商標と同一のキャッチフレーズが付されていた場合に、商標的使用を否定した事案として、次の裁判例がある。

東京地判平成10年7月22日・判時1651号130頁 〔「ALWAYS」〕

この事件では、「ALWAYS」ないし「オールウェイズ」の Coca-Cola の缶に付した行為が、指定商品を「コーヒー、その他旧第29類に属する商品」とする原告登録商標「オールウェイ」の侵害にあたるか否かが争われた。



被告標章

判決では、①ALWAYS Coca-Cola(オールウェイズ Coca-Cola)のキャッチフレーズは、平成5年から長期間にわたり、大規模に広告宣伝活動が行われてきたこと、②著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に、一体的に記載されていること、③「ALWAYS」ないし「オールウェイズ」が、「常に、いつでも」を意味することは、一般に知られているものと解されること、④需用者が、いつも、Coca-Colaを、飲みたいとの気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現であること等の事情から、「一般顧客は、専ら、ザ・Coca-Cola・カンパニーがグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識する」として、商標としての使用を否定した⁶。

本件では、キャッチフレーズが広告ではなく商品に付されており、標章と商品との結びつきが強いとも考えられる事案ではあるが、著名登録商標と一緒に用いられていること、大規模な宣伝活動が行われていたことが、識別性を否定する要素として働いたといえる⁷。一緒に用いられた商標が著名商標といえない場合にも、キャッチフレーズの一部として認識さ

れうる場合があるのか、今後の裁判例が待たれるところである。

以下の裁判例は、キャッチフレーズそのものではないが、一定のフレーズから構成される商標について、商標的使用に該当するか否かが争われたものであり、参考になるとと思われる。

名古屋地判平成4年7月31日・判時1451号152頁 〔「HAPPY WEDDING」〕

この事件では、指定商品を第18類「プラスチック製手さげ付包装用袋」とする原告登録商標「HAPPY WEDDING」と同一の標章を、結婚式の引き出物を持ち帰る袋(婚礼用バッグ)の正面左上部分に貼付されたシールに付した場合に、商標としての使用に該当するか争われた。

判決では、「婚礼用バッグの表面に、『寿』のような縁起の良い文字を表示することは広く行われて」おり、「右表示は、結婚式の主催者ないしこれに準ずる者である新郎新婦に対するお祝いを意味する言葉である」こと、被告商品の「底部に被告の商品がローマ字によって表示され、その出所を明示していること」から、「被告標章は、被告商品を他の商品と識別する機能を果たしていない」と判示した。

この事案では、被告標章が婚礼用バッグの目立つ部分に記載されているものの、婚礼用バッグの目立つ部分にはお祝いのメッセージが表示されること、出所標識は袋の底といった目立たない部分に記載されること、という業界の取引慣行があったため、商標的使用に該当しないと判断されたと考えられる。指定商品・役務の性質が、商標的使用の判断に影響を与えることを示す事例である。

東京地判平成7年2月22日・知財集27巻1号109頁 〔「UNDER THE SUN」〕

この事件では、指定商品を旧第24類「レコード」とする登録商標「UNDER THE SUN」と同一の標章を、CDアルバムのジャケットに表示したことが、商標としての使用に該当するか否かが争われた。



被告標章

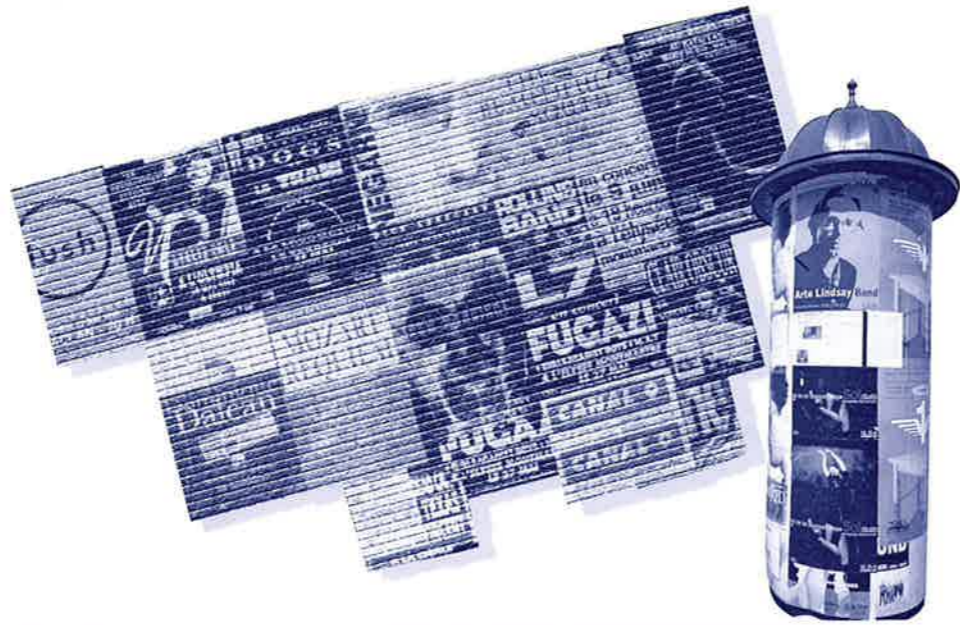
判決では、被告標章の下にシンガーソングライターの名前が、大きな書体で併記されていること、ジャケット中央から左側に

かけて被告標章が意匠的に工夫した大きな文字で表示されていること、ジャケットの左上部に被告の商標が記載されていることを認定した上で、「被告標章は、上記した一般的なアルバムタイトルの表記態様となら異なることはなく」、「本件CDの需要者としても、被告標章を、専ら本件CDの内容である複数の収録曲の集合体すなわち編集著作物である本件アルバムについて付けられた題号(アルバムタイトル)であると認識し、有体物である本件CDを製造、販売している主体である被告を表示するのは、アルバムタイトルとは別に本件CDに付されているフォーライフ商標や被告の社名であると認識することは明らかである。」として、商標的使用に該当しないと判示した。

4.まとめ

キャッチフレーズを構成する語句が、指定商品または役務と密接に関連しておらず、また、他社によって使用されていなければ、自社での使用を確保するために商標登録出願しておくことは、好ましいと思われる。

商標登録をしていないキャッチフレーズを商品またはサービスの広告として使用する場合には、上記の裁判例を参考にし、例えば、商品やサービスの内容と関連性の強い語句を選択する、語句の組合せが自然なものとする、会社のハウスマーク等の識別力が強い商標と組み合わせる、取引の業界における通常の態様で表示する、といった工夫が必要となるとと思われる。



＜参考資料＞

¹ キャッチフレーズと似たものとして、スローガンがある。辞書によれば、前者は商品・役務の広告文言であり、後者は企業の理念・主張を意味するが、本来的に出所標識でない点については共通するので、本稿ではキャッチフレーズと統一して説明する。

² 商標登録されている例として、Mobile Frontier(登録4523118号)、ideas for life(登録4767277号)がある。

³ 本件は、HTMLのメタタグに商標を記載したことが、商標権侵害にあたるか否かが争われた初めての事案でもある。

⁴ 商標的使用に該当する旨の主張立証責任については、原告説(榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋=飯村敏明編「新・裁判実務大系(4)知的財産関連訴訟法」401頁)と被告説(田村善之「商標法概説(第2版)」156頁)とで分かれている。

⁵ 前掲榎戸410頁

⁶ さらに、出所識別力を備えないALWAYSの部分は被告標章の要部ではなく、被告標章は本件登録商標と非類似であると判断されている。

⁷ 青木博通「知的財産権としてのブランドとデザイン」170頁

弁理士 大橋 啓輔

1.商標早期審査・早期審理の対象拡大について

(1)はじめに

商標登録出願についての早期審査及び早期審理制度は、早期権利化のニーズや経済活動のグローバル化に対応するため、平成9年9月から特許庁で運用が開始されました。

しかし、これまでの制度においては、早期審査・早期審理の対象とされるためには、出願商標が外国の特許庁等へも出願されている場合を除き、出願商標と同一又は類似の範囲における第三者による商標の使用又は使用の準備、あるいは、出願商標の使用に関する第三者からの警告又は許諾の要請があることが必要となります。

今般、制度の更なる利用拡大を図るため、早期審査及び早期審理の対象が拡大されました。この新たな運用は、平成21年2月1日以降に提出される早期審査・早期審理の申出から適用されています。

(2)改訂の概要

今回の改訂により、以下の出願・審判事件が新たに早期審査・早期審理の対象に加えられました。

出願人(審判請求人)又はライセンシーが、出願商標を既使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願(審判事件)であること

出願人は、早期審査・早期審理を申し出るために、「早期審査・早期審理に関する事情説明書」を証拠書類とともに特許庁に提出します。「早期審査・早期審理に関する事情説明書」等の具体的な作成要領等については、改訂された「商標早期審査・早期審理ガイドライン¹⁾」をご確認下さい。

既に使用を開始している又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務についてのみ早期権利化を図ろうという改訂の趣旨から、以下の点に注意する必要があります。

a) 願書に記載する指定商品・指定役務は、商標の使用状況等の証明がなされる範囲の商品・役務としなければならない。

b) 指定商品・指定役務の記載中に、提出された証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査・早期審理の対象として認められない。

c) 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査・早期審理の申出以前又は申出と同時に、その商品・役務を

＜脚注＞

¹ http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/tt1208-023guide.pdf

² <http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item940.en.do>

削除する補正が必要となる。

なお、一度要件を満たさないために早期審査・早期審理の対象とならなかった場合でも、その後要件を満たす状態になった場合には、改めて「早期審査・早期審理に関する事情説明書」を提出することにより、早期審査・早期審理の対象となることがあります。

(3)実務への影響

今回の改訂により、出願人(審判請求人)は、第三者の動向に関わりなく、早期審査・早期審理制度を利用することが可能となりました。早期審査を申し出た場合は、概ね申出から2か月程度で審査が完了しているようですから、特に、ライフサイクルの短い商品・役務に関する商標については、改訂された早期審査・早期審理制度を積極的に活用して、早期権利化を図ることが有効と考えます。

2.欧州共同体商標(CTM)の出願・登録に関する手数料の減額について

CTMの出願・登録に関する手数料が2009年5月1日(以下「施行日」という。)から40%減額されることが、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)より発表されました²⁾。具体的な内容は、以下の通りです。

1) 登録時の手数料(現行850ユーロ)は廃止されます。

2) 出願時の手数料(3区分指定まで)は、オンライン出願の場合で900ユーロ、紙出願の場合で1,050ユーロとなります(現行オンライン出願750ユーロ、紙出願900ユーロ)。

3) マドリッドプロトコルに基づく国際出願で欧州共同体を指定したもののについては、個別手数料が1,450ユーロから870ユーロとなります。

4) この減額は、施行日以降に出願されるすべての出願に適用されます。なお、マドリッドプロトコルに基づく国際出願の個別手数料の減額は、2009年8月から適用されます。

5) 施行日に審査に係属している出願で、施行日以降に登録査定が通知されるものについては、登録時の手数料を支払う必要がありません。

従って、オンライン出願で3区分までを指定した場合、従来は出願時・登録時合わせて1,600ユーロの支払いが必要でしたが、改正後は出願時に900ユーロのみ支払えば良いことになり、700ユーロの減額となります。



中国特許法の改正について

弁理士 伊藤 奈月

1.はじめに

中華人民共和国専利法(以下、「中国特許法」とする。)の改正案が、2008年12月27日、全国人民代表大会において可決され、2009年10月1日より施行されることとなった。

今回の改正は、中国特許法を補充・改正し、特許法制度を整備することによって、中国の科学技術革新を奨励することを主目的としており、改正内容は広範囲にわたるものとなっている。また、今回の改正は、改正案(意見募集稿)を公開して広くパブリックコメントを求め、その内容をふまえて再検討・修正した上で行われた。そこで、国家知識産権局による意見募集稿の説明(「中華人民共和国専利法」第3次改正の意見募集稿に関する説明¹⁾)と可決された改正特許法²⁾に基づいて、主な改正点について概説する。

2.主な改正点

(1)新規性基準

現行法における新規性基準では、文献公知に関しては世界中のものを先行技術として採用するが、公知・公用に関しては中国国内で公になったものに限定されているため、海外で公知・公用となっても中国国内では公知・公用となっていない発明に特許権が付与される場合があった。今回の改正で地域的制限が解除されたため(第22条第2項、第5項)、そのような不都合が解消される。また、出願日以降に公開された先願も新規性判断の引例とされるが³⁾、今回の改正により、他人の出願だけでなく、自己の出願も新規性判断の引例に含まれることとなった(同第2項)。

(2)特許と実用新案とのダブルパテントについて

同一の主題について特許と実用新案を両方とも出願した場合について、明文の規定が設けられた(第9条第1項ただし書き)。特許と実用新案を併願した場合には、特許権の取得の際に、先に取得した実用新案権の放棄を声明することで、実用新案権は特許権の発生時から将来的に放棄される。この結果、実用新案権から特許権への継続が可能となる。ただし、特許と実用新案は同日に出願しなければならない。また、特許権を取得する時点で、先に取得した実用新案権が有効に存続していることが条件となる。

(3)共有

共有に関する規定が追加され、特許出願権⁴⁾または特許権が

共有されるととき、共有者間に約定がある場合にはそれに従う(第15条第1項)。約定がない場合には、実施および通常実施許諾は単独で行うことができ、実施許諾をした場合には使用料を共有者で分配しなければならない(同上)。上記以外の権利行使については共有者全員の同意を必要とする(同第2項)。

(4)外国企業・外国人に影響がある改正

現行法では、中国の単位⁵⁾・個人が中国国内でした発明は、外国へ出願する前にまず中国に出願しなければならないと規定しているが、今回の改正により、すべての出願人に対し、外国へ出願する前にまず専利局による秘密保持審査を受けることとされ(第20条第1項)秘密保持審査を受けることを条件に、先に外国へ出願することが認められた。なお、違反した場合には同一発明について中国での特許権が付与されないと改正された(同第4項)。現行法の下、外国企業では、その中国子会社においてされた発明を原始的に外国企業である親会社に帰属させることで、この規定の適用を回避するという手法が採られることもあった。今回の改正で義務づけられた秘密保持審査は、発明者の国籍や原始的帰属にかかわらず、中国国内でされたすべての発明に適用されるため、注意を要する。

また、中国人が外国人に、特許出願権⁴⁾または特許権を譲渡する場合の手続きが認可制度から登記制度に改正され(第10条)、手続きが容易になる。

他に、現行法では、中国に常駐所または営業所を有さない外国人等は、専利局が指定する特許代理事務所(涉外代理事務所)に委託しなければ出願できなかったが、今回の改正により、法に基づき設立された特許代理事務所であれば委託できるようになり(第19条第1項)、委託可能な事務所が増える。

(5)強制実施許諾

不実施の場合(第48条第1号)、および特許権者の実施が独占禁止法に基づく独占行為にあたる場合(同第2号)、申請に基づいて強制実施許諾を行うことができると改正された(第48条)。また、「TRIPS協定と公衆の健康に関する宣言」に対応させて、伝染病流行による緊急時には公共の健康を目的として特許権を取得した薬品について、それを製造し、医薬品生産能力が不十分な発展途上国等、一定の条件を満たす国または地域に輸出することを強制許諾することができるという規定が追加された(第50条)。なお、強制実施許諾の対

象となる発明が半導体技術に関するものであるとき、その実施は公共の利益の目的と第48条第2号の場合に限定され(第52条)、また、第48条第2号と第50条の場合を除き、強制許諾の実施は主に国内市場への供給を目的とする(第53条)と、強制実施に関して一定の制限も設けられた。

(6)公知技術の抗弁

特許権の侵害訴訟において、侵害被疑者が、その実施する技術等が公知技術であることを証明する証拠を有している場合、侵害を構成しないものとする、という規定が導入され(第62条)、公知技術の抗弁が認められることとなった。

(7)紛争処理に関する手続

侵害行為にかかる損害賠償額の算定基準を明確化し、さらに法定賠償額を、司法解釈で規定されていた従来の5,000元以上50万元以下から、1万元以上100万元以下に引き上げた(第65条)。また、人民法院による提訴前の仮処分申立および証拠保全措置について具体的な規定が追加された(第66条、第67条)。

(8)侵害とみなさないケースの追加

①国際消尽論の導入

現行法では、特許製品が特許権者または特許権者から許諾を得た者によって販売された後に、その製品について、使用、販売の申し出、販売する行為は侵害とはみなさないという、国内消尽の条項が規定されているが、改正により、国際消尽の考え方が導入され、特許権者等が販売した製品を輸入する行為も侵害とはみなさないこととなった(第69条第1号)。この改正により、特許権者が中国外で販売した特許製品を中国に輸入する行為は中国特許権の侵害とはみなされなくなり、いわゆる並行輸入が認められることになる。

②Bolar条項の導入

医薬品および医療機器については、厳格な承認制度がとられており、承認取得に長期間を要する。アメリカの「Bolar例外」にない、行政認可の取得に必要な情報の獲得および提供を目的とする場合、特許医薬品または特許医療機械の製造、使用、輸入は侵害行為を構成しない、とする規定が導入された(第65条第5号)。

(9)遺伝資源の保護の強化

遺伝資源を適切に保護するための国際ルールである「生物多様性条約」の要請に合わせ、遺伝資源に依存して完成した発明を出願する場合には、その由来を明記しなければならないこと(第26条第5項)、および違法に獲得・利用した遺伝資源に依存して完成された発明に対しては特許権を付与しないこと(第5条第2項)が規定された。

(10)意匠に関する改正

実体的な審査なしで登録される意匠に関して、保護範囲を明確にするとともに権利濫用を防止するため、種々の改正がなされた。主な改正としては、新規性基準に関して特許と同様の改正がなされた(第23条第1項、第4項)ほか、既存の意匠または既存の意匠の組合せに比べて明らかな違いを有することが登録の要件とされたこと(同第2項)、主に標識的作用を有する平面印刷物の意匠が保護対象から除外されたこと(第25条第1項第6号)、出願時に意匠の簡単な説明の提出が義務づけられたこと(第27条第1項)、類似意匠の一括出願が認められたこと(第31条第2項)、ならびに実用新案の侵害訴訟において提出を求めることができるとされていた評価レポートに関する規定を意匠の侵害訴訟においても適用するとしたこと(第61条第2項)が挙げられる。

3.おわりに

今回の特許法改正は、権利の保護を強化することと共に、権利の濫用行為を防止することにも重点が置かれている。このような改正は、概ね日本企業にとって有利であると考えられるが、並行輸入が非侵害とみなされることが明文化された点には、注意を要する。

また、遺伝資源の保護も含め、強制実施許諾やBolar条項など、医薬特許に関する規定が多数追加・改正されたことから、中国における今後の医薬特許の保護が注目される。

〈脚注〉

¹⁾ <http://www.jetro-pkip.org/ewebeditor/UploadFile/200733115140850.doc>

²⁾ http://www.jetro-pkip.org/upload_file/20090108828581371.pdf

³⁾ 日本の拡大先願に相当

⁴⁾ 日本でいう出願後の「特許を受ける権利」

⁵⁾ 機関、団体、企業またはそれらに所属する部門を指す