



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「」の動物图形は、引用商標「」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ないとし、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ィアの発案者が、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ィ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つたとし、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も事業の採算が合わないと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な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.11

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 N e w s		弁理士 大橋 啓輔 5
● 論 文	中国特許法の改正について	弁理士 伊藤 奈月 6
● 論 文	中国における特許の改訂	弁理士 加藤 真司 8
● 海 外 N e w s	欧州連合における商標のダイリューション -INTEL vs. INTELMARK事件-	弁理士 鈴木 守／監修 弁理士 北野 健 12
● 判 例 紹 介		弁護士 井上 義隆 14
● 判例ダイジェスト		
● 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場合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が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

(「習う樂しさ教える喜び」)

指定役務を第41類「技芸、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の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」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」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」の文言が多くの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「特別の事情」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かと思われる。

6号に該当すると判断された審決例

商標	指定商品・役務
心やわらぐ	「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）
キレイなこころと 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	「穀物を主要原料とする粉状・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」のコカコーラ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「オールウェイズ」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 コカコーラ）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、コカ・コーラを、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・コカコーラ・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が争われた。

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つたため、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

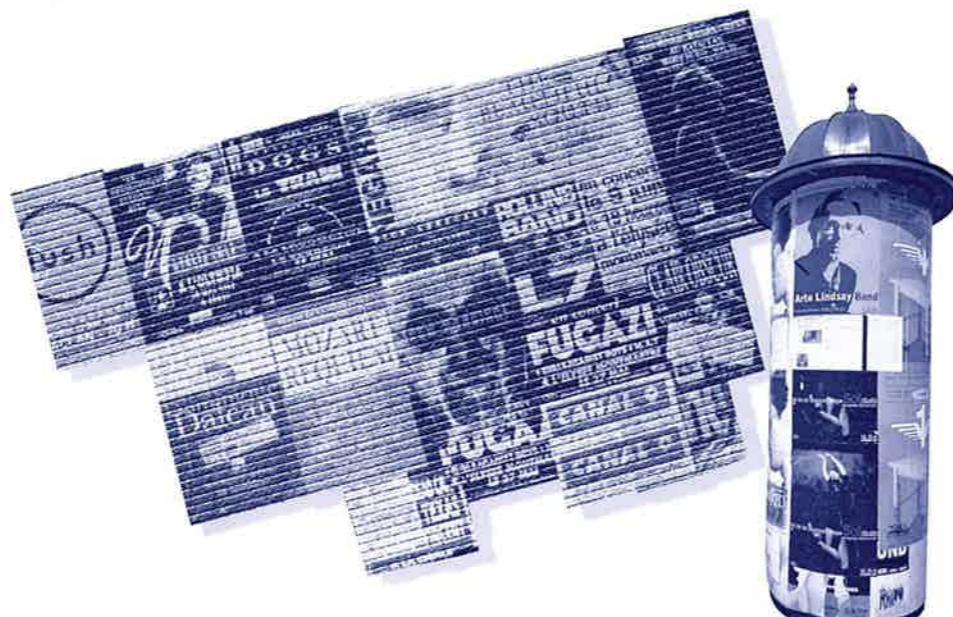
判決では、被告標章の下にシンガーソングライターの名前が、大きな書体で併記されていること、ジャケット中央から左側に

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様式となん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をしておくことは、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て、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、会社のハウスマーカ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

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できます。

(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。

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)又はライセンサーが、出願商標を既に使用している商品・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>

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・公用となってい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ができるようになり（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、強制実施につい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がある。

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」にならい、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）。

〈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

（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し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。

中国における特許の訂正

弁理士 加藤 真司



1.はじめに

中国では、特許権取得後の特許の訂正には厳しい制限が課されている。訂正の要件を正確に理解して訂正可能範囲を把握しておくことで、出願や中間処理の時点で適切なクレームドラフティングをして、将来の無効審判に備えることが重要である。また、他人の中国特許に対して無効審判を請求する際にも、相手方の訂正可能範囲を把握していれば戦略を立てやすくなる。そこで、本稿では、中国における特許の訂正について事例を交えて紹介し、いくつかの注意点を挙げたいと思う。

2.訂正の要件

(1) 訂正の対象

特許権者は特許請求の範囲を訂正することができるが、明細書及び図面については一切訂正できない（専利法実施細則第68条第2項）。

(2) 内容的制限

訂正には以下の内容的制限が課される（審査指南第四部第三章4.6.1）。

- ①もとの請求項の主題名称を変更してはならない
- ②登録時の請求項と比べて、もとの特許の保護範囲を拡大してはならない
- ③もとの明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない
- ④一般的には、登録時の特許請求の範囲に含まれていない構成要件を追加してはならない

これらの制限の結果、具体的な訂正方式は、一般的には、請求項の削除、請求項の併合、技術案の削除のいずれかに限られることになる。

ここで、請求項の削除とは、特許請求の範囲からある請求項を削除することをいう。例えば請求項1に請求項2が従属している場合において、請求項1に請求項2の構成要件を追加した場合には、請求項1を削除したことになる。

請求項の併合とは、互いに従属関係がないが同一の独立項に従属している複数の従属請求項を組み合わせて新たな請求項とすることをいう。例えば請求項2が請求項1に従属しており、請求項3も請求項1に従属している（但し、

請求項2には従属していない）場合において、請求項2の構成要件と請求項3の構成要件を同時に請求項1に追加する場合には、請求項2と請求項3を併合したことになる。併合により新たに構成された請求項は、併合した従属項のすべての構成要件を含んでいなければならない。すなわち、従属項の中の一部の構成要件のみを取り出して他の従属項と併合することはできない。

技術案の削除とは、一の請求項に複数の技術案が並列に記載されている場合において、その一部の技術案を削除することをいう。例えば、マーカッシュ形式のクレームにおいて、その一部の選択肢を削除する訂正である。

(3) 時期的制限

特許権者は無効審判の審理手続中に訂正を行うことができる（専利法実施細則第68条第1項）。具体的には、請求項の削除及び請求項中の一部の技術案の削除については、審決が出る前であれば可能である。併合の方式の訂正是以下の期間に限り可能である（審査指南第四部第三章4.6.3）。

- (i) 無効審判請求書に対する応答期間
 - (ii) 請求人が追加した無効理由又は請求人が補充した証拠に対する応答期間
 - (iii) 専利復審委員会が導入した、請求人が言及していない無効理由又は証拠に対する応答期間
- なお、これらの審査指南の規定から、無効審判の審決が出た後の審決取消訴訟の段階では訂正はできないと考えられる。

3.審決例

上記の訂正要件を踏まえたうえで、以下では実際の審決例を見てみたいと思う。

(1) 請求項中の一部の構成要件を削除した訂正が認められなかった例（審決番号:WX11712、審決日:2008年4月24日）

登録時の特許請求の範囲は以下の通りであった。

1. ペンホルダ本体及びペンホルダ本体上に位置する空洞からなり、ペンホルダ本体は一体とされている水晶ガラスペンホルダにおいて、ペンホルダ本体（1）の全体は、少なくとも一種類又は複数種類の材質、規格、色彩の若干枚のシート材（3）が、無色透明又は有色の光固化接着剤によって組み合わせて接着されてなることを特徴とする水晶ガラスペンホルダ。

2. 空洞（2）は少なくとも一種類又は複数種類の材質、規格、色彩の若干枚のシート材（3）が無色透明の光固化接着剤によって接着されてなることを特徴とする請求項1に記載の水晶ガラスペンホルダ。

3. ペンホルダ本体（1）の中に、少なくとも一種類又は複数種類の有色光固化接着剤から構成されて表示した色彩パターン（4）を有することを特徴とする請求項1に記載の水晶ガラスペンホルダ。

この請求項1に対して、審判請求人は、請求項1では「ペンホルダ本体は一体とされている」とされている一方で、ペンホルダ本体が若干枚のシート材からなるとも限定されており、前後が矛盾しているため、不明瞭である（専利法実施細則第20条第1項）と主張した。これに対して、特許権者は請求項1を以下のように訂正した（取消線及び下線は筆者が挿入した。以下同様）。

1. ペンホルダ本体及びペンホルダ本体上に位置する空洞からなり、ペンホルダ本体は一体とされている水晶ガラスペンホルダにおいて、前記ペンホルダ本体（1）の全体は、少なくとも一種類又は複数二種類の材質、規格、色彩の若干枚のシート材（3）が、無色透明又は有色の光固化接着剤によって組み合わせて複合して接着されてなるり、前記色彩の異なる若干枚のシート材（3）の形状、大きさは同一でも異なっていてもよいことを特徴とする水晶ガラスペンホルダ。

この訂正に対して、合議体は次のように判断した。

「訂正後の請求項1では、もとの請求項1から『ペンホルダ本体は一体とされている』という構成要件が削除されている。これについて、合議体は、次のように考える。すなわち、請求項1には『ペンホルダ本体の全体は、…が接着されてなる』旨の記載があるものの、このような記載は、『ペンホルダ本体の全体』以外に『ペンホルダ本体のその他の部分』が存在してよいという意味を排除してはいない。

『ペンホルダ本体は一体とされている』という制限が同時に存在する場合に限り、前述の意味を排除できるのであって、『ペンホルダ本体は一体とされている』という制限が同時に存在しないならば前述の意味が含まれることになる。よって、上記の削除は、請求項1の保護範囲を拡大しており、審査指南第四部第三章4.6.3に規定する削除の方式の訂正には該当せず、専利法実施細則第68条の規定を満たさない。」

この審決例のように、請求項中のある要件を削除することで、訂正後の請求項の保護範囲に、訂正前の請求項の保護範囲には含まれなかった技術案が含まれることになる場合には、そのような訂正是認められないことになる。なお、この審決では、他の部分の訂正が認められるかどうかについては判断されていないため、他の部分について訂正要件を満たしているか否かは本審決からは明らかでない。「少なくとも一種類又は複数種類」を「少なくとも二種類」としたことは、技術案の削除に該当し、認められると思われる。

(2) タイプミスを理由とする訂正が認められなかった例（審決番号:WX8296、審決日:2006年6月1日）

本件では、特許権者は、請求項中の「前記貫通孔の幅の端部のサイズは、前記インク供給口のサイズより大きい」という記載を「前記貫通孔の幅の端部のサイズは、前記インク供給口のサイズより大きい」と訂正した。そして、特許権者は、もとの記載はタイプミスであり、明細書を参照すれば、それは本来は訂正後の意味であるとしか理解できないと主張した。これに対して専利復審委員会の合議体は、「明らかに、このような訂正是、特許請求の範囲の訂正では授権された特許請求の範囲に含まれない構成要件を追加してはならないという審査指南中の訂正原則に違反しており、審査指南で規定された訂正方式にも合致していないため、受け入れられない」と述べた。

この審決によれば、たとえ明らかなタイプミスであっても、それを正すことで登録時の特許請求の範囲に含まれない構成要件を追加することになる場合にはそのようなタイプミスの訂正是認められないことになる。特許権者にとっては非常に厳しい判断である。

(3) 従属項の併合と同時に従属項の一部の構成要件を削除する訂正が認められた例（審決番号:WX7056、審決日:2005年4月14日）

登録時の請求項1、3は以下の通りである。

1.多位変角器であって、前記変角器中に、下座板と、下座板にヒンジ接続する上座板と、下座板上に設置された中空槽及び少なくとも二つの角度回転歯を含む歯板と、歯板の中空槽中に位置し、一端に復位歯を有する回転可能な復位舌と、一端が上座板にヒンジ接続し、他端は歯板上の角度回転歯に沿ってスライド可能であり、かつ角度回転歯に支持されて復位舌の復位歯に適合するサポート板とを有することを特徴とする多位変角器。

3.前記上座板は、一端が歯板の中空槽中に伸び、かつ下座板にヒンジ接続し、上座板は回転槽を有し、歯板に位置する復位舌は一端が回転槽に伸び、かつ回転可能であることを特徴とする請求項1に記載の多位変角器。

特許権者は、新規性及び進歩性の欠如という無効審判請求人の請求理由に対して、もとの請求項1とその従属項である請求項2、4、6、9、10を併合して新たな請求項1とし、もとの請求項1とその従属項である請求項3、4、5を併合して新たな請求項2とした。この際に、新たな請求項2では、もとの請求項3の「かつ下座板にヒンジ接続し」という記載を削除した。

訂正後の請求項2に対して、審判請求人は、このような訂正是もとの特許請求の範囲に記載の範囲を超えるものであり、審査指南に規定された訂正方式にも合致しないと主張した。これに対し、専利復審委員会の合議体は、訂正後の請求項2ではもとの請求項3の一部の構成要件が削除されてはいるが、この要件はすでにもとの請求項1に記載されており、重複した要件であるので、これを削除することによって請求項2の保護範囲が拡大することはないと言った。

訂正の判断において、請求項の削除や技術案の削除しか認めないという杓子定規な判断をするのではなく、本件審決のように、あくまでも訂正によって保護範囲が拡大していないかという観点から考慮して訂正を認めるか否かを判断することは非常に合理的である。

(4)ある独立項に他の独立項の限定を追加する訂正が認められた例(審決番号:WX7155、審決日:2005年5月19日)

登録時の請求項1、9は以下の通りである。

1.基本的に純粋な形態IIのオランザピン同質異像物であって、以下の格子面間隔で表わされるX線粉末回折図を有する:(格子面間隔の具体的数値は省略)。

9.形態IIを製造する方法であって、工業レベルのオランザピンを無水条件にて酢酸エチル中で蒸解し、形成された溶液中から形態IIを結晶化させる方法。

請求項9に従属する請求項はなかった。審判請求人が、請求項1とそれに直接又は間接的に従属する請求項2~8、10は新規性がないと主張したのに対して、特許権者はこれらの請求項をすべて削除して請求項9のみを請求項1として残した。この際に、もとの請求項9を次のように訂正した。

1.形態IIのオランザピン同質異像物を製造する方法であって、工業レベルのオランザピンを無水条件にて酢酸エチル中で蒸解し、形成された溶液中から形態IIオランザピンを結晶化させる方法。

この訂正では、もとの請求項9のプレアンブル部分の「形態II」が「形態IIのオランザピン同質異像物」とされ、特徴部分の「形態IIを結晶化させる」が「オランザピンを結晶化させる」に変更されている。合議体はこのような訂正を認めた。審決ではその理由を次のように述べている。

「登録時の特許請求の範囲からみると、もとの請求項1は、『基本的に純粋な形態IIのオランザピン同質異像物』の製品であって、もとの請求項2~9ではもとの請求項1の製品を形態IIと略称している。従って、『形態II』は即ち『形態IIのオランザピン同質異像物』であると確定できる。被請求人が請求項1~8、10を削除した後に請求項9のみを残したという状況では、このような訂正是新たな請求項1における『形態II』の意味をより明確にするものであり、認めることができる。また、新たな請求項1の主題は『形態IIのオランザピン同質異像物を製造する方法』であり、文末において『形態を結晶化させる』を『オランザピンを結晶化させる』に訂正することは、結晶化される産物の意味をより明確にするだけでなく、この請求項の主題との一致性も保たれるため、このような訂正是もとの明細書及び特許請求の範囲に記載の範囲を超えておらず、もとの特許の保護範囲も拡大していない。よって専利法第33条及び専利法実施細則第68条第1項の規定を満たす。」

審査指南の規定によれば、独立項に他の独立項中の一

部の限定を追加するという本件のような訂正是原則として認められない。また、一部の構成要件を変更するような訂正も認められない。本件では、もとの請求項9の「形態II」が「形態IIのオランザピン同質異像物」の略称であると認められるという特殊な事情があったため、このような訂正が認められたと考えられる。

4.訂正要件を踏まえた出願書類のドラフティング

以上のような訂正の要件を踏まえた上で、明細書や特許請求の範囲のドラフティングにおいて注意すべき点をいくつか挙げたいと思う。

(1)新規性や進歩性を理由とする無効審判請求に対抗できるように、従属項を十分に展開しておく

上記から明らかなように、中国では無効審判で新規性や進歩性の欠如を主張された場合に、明細書中の構成を請求項に追加することで引用例を回避するという訂正はできない。独立項への追加が許されるのは、その独立項の従属項に記載されている構成要件のみである。また、その従属項の構成要件も従属項全体として独立項に導入しなければならず、独立項の構成要件のうちの一部のみを取り出して独立項に導入することはできない。従って、無効審判に対抗するために、段階的に(縦方向に)、かつ多方面に(横方向に)従属項展開をしておくことが重要である。

(2)「請求項の併合」形式の訂正に備えて明細書中に複数実施例の組み合わせの可能性を記載しておく

次のような状況を想定する。

特許請求の範囲

請求項1: A、B、Cを含む装置X。

請求項2: Bがb1を有する請求項1の装置X。

請求項3: Cがc1を有する請求項1の装置X。

明細書

第1の実施形態: A、B、Cを含む装置X

第2の実施形態: A、b1を有するB、Cを含む装置X

第3の実施形態: A、B、c1を有するCを含む装置X

この場合に、訂正によって、独立項1と従属項2、3とを併合して、次のような新たな請求項1にしたとする。

請求項1: A、b1を有するB、c1を有するCを含む装置X。

このような訂正は請求項の併合の方式の訂正として認められそうである。しかしながら、実際には、明細書には訂正後の請求項1のような技術案は開示されておらず、本稿2.(2)で挙げた「③もとの明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない」という要件を満たさないと指摘されることがある。すなわち、明細書には「b1を有するB」と「c1を有するC」とを同時に備えた装置Xは開示されていないという指摘である。このような指摘を受けないために、明細書では、第2の実施形態と第3の実施形態を同時に採用してもよいことを記載しておく必要がある。

(3)「技術案の削除」をしやすい形式で表現する

中国語ではよく「2つの又は2つより多い」といった表現が用いられる。これは日本語ではあまり用いられない表現であるが、「複数の」と同義である。請求項の解釈をする際には「2つの又は2つより多い」も「複数の」も違はない。しかしながら、「技術案の削除」の方式の訂正を考えた場合には、「2つの又は2つより多い」といった記載が有利である。「2つの又は2つより多い」という記載には、「2つの」という技術案と「2つより多い」という技術案が並列に記載されていることになり、そのうちのいずれか一方を残して他方を削除することにより請求項の技術的範囲を減縮する訂正が可能である。これが仮に「複数の」であった場合に、それを「2つの」に限定する訂正は認められないこともある。他の例として、「1つ又は複数の」という表現も同様である。これは「少なくとも1つの」と同義であるが、将来、「1つの」又は「複数の」に訂正をすることを考えると、「1つ又は複数の」と表現しておいたほうが望ましいといえる。



歐州連合における商標のダイリューション —INTEL vs. INTELMARK事件—

弁理士 鈴木 守
監修／弁理士 北野 健



1. 事件の概要

Intel Corporation Inc. (以下、「インテル」)は、イギリスにおいて登録された文字商標「INTEL」の権利者である。その指定商品・役務は、コンピュータやコンピュータ関連商品、役務である(ニース協定の国際分類9類、16類、38類、42類)。マイクロプロセッサ、マルチメディア・ビジネスソフトウェアに用いられるINTELは、イギリス国内で名声を得ている。

CPM United Kingdom Ltd. (以下、「CPM」)は、イギリスにおいて登録された文字商標「INTELMARK」の権利者である。指定役務は、マーケティング、テレマーケティングサービスである(国際分類35類)。

2003年10月31日、インテルは、INTELMARKの使用が不公正利益のための使用またはINTEL商標の識別力または名声を損なう使用(以下、「ダイリューション」¹⁾)に該当するとして、イギリス商標庁にINTELMARKの無効審判を提起した。

2006年2月1日、審査官により無効審判は棄却された。インテルは、イングランド・ウェールズの高等法院に不服を申し立てたが、2006年7月26日、棄却された。

インテルは、控訴院に不服を申し立てた。インテルは、加盟国における商標権の保護に関するEU指令(Directive 89/104/EEC)4条(4)(a)と5条(2)は、著名商標のダイリューションに対する保護を規定していると主張した²⁾。Adidas-Salomon and Adidas Beneluxの判断によれば、EU指令4条(4)(a)により与えられる保護を享受するためには、需要者が先の著名商標と後の商標との間にリンクがあると認める程度の類似で十分であると考えられている。「リンク」は、2つの商標の間のいかなる連想でもよく、単に先の商標を思い浮かべる程度で十分である。

【関連条文】EU指令4条

第4条

(4)いかなる加盟国も、下記の場合、商標を登録してはならず、また、登録されていた場合には無効にしなければならない。
(a)商標が先の国内商標と第2段落の意味において同一または類似であり、先の商標の指定商品または指定役務と類似しない商品または役務を指定している場合であって、先の商標がその加盟国内で名声を得ており、後の商標の権限なき使用が不公正利益の取得、あるいは、先の商標の識別力または名声を損なう場合。

2. 控訴院(イングランド・ウェールズ)の判断

第1に、INTELは造語であり、それが識別する商品以上の意味を持たない。INTELは、インテルによって販売される以外のいかなる商品または役務に対して誰にも使用されて来なかつたという意味において独特である。INTELは、コンピュータおよびコンピュータ関連製品について、イギリス国内で非常に大きな名声を有している。

第2に、INTELとINTELMARKは類似するが、INTELMARKの使用はインテルとの商業的な関連を示唆しないとの前提からスタートする。

第3に、INTELからなる、又はINTELを含むインテルの国内及び共同体で登録された商標の指定商品(本質的にコンピュータとコンピュータ関連製品)および指定役務は、INTELMARKの登録がカバーする役務とは異なる。

このような事実関係において、先の著名商標の権利者がEU指令4条(4)(a)の保護を受ける権利があるか明確ではない。

以上のように判断し、控訴院は、裁判手続を停止し、欧州司法裁判所(European Court of Justice:以下「ECJ」という)に対し、以下の質問により、EU指令4条(4)(a)の法解釈の照会をした。

【ECJへの質問】

質問(1)

- (a)先の商標が特定の商品または役務について非常に大きな名声を有し、
- (b)先の商標の商品または役務と、後の商標の商品または役務が異なるか、または実質的に異なり、
- (c)先の商標がいかなる商品または役務についても独特であり、
- (d)後の商標がその指定する役務に用いられた場合に、平均的な消費者が先の商標を想起すること、

という事実は、EU指令4条(4)(a)の目的のため、(i) Adidas-Salomon and Adidas Beneluxの第29、30段落にいう「リンク」を立証するか、(ii)同条の意味での不公正利益、及び／又は、ダイリューションを立証するか?

質問(2)

もしもそうでないとすれば、リンクがあることの立証が十分か否かを決定するためにはどのような事実を考慮すべきか?特に、グローバルな評価において「リンク」があるか否かを決定するために、後の商標の指定商品または指定役務に付されるべき重要性は何か?

質問(3)

EU指令4条(4)(a)の内容において、ダイリューションの条件を満たすために何が要求されるか?特に(i)先の商標は独特でなければならないか、(ii)最初の衝突する使用は、ダイリューションの立証に十分か、(iii)先の商標のダイリューションの要素は、消費者の経済的行動における効果は要求されるか?

3. ECJとは

ECJは、欧州連合(EU)に設置されている裁判所であり、EUの基本条約が法に従って解釈され、適用されるようにする役割を担っている。

ECJは、さまざまな案件を取り扱うが、その中の一つとして、加盟国の裁判所の申請に応じて、共同体法の解釈や妥当性について判決を下す役割を有している。本件では、イギリスの裁判所からの求めに応じて法解釈について判断している。イギリスの裁判所はECJの判決に基づいて判決することとなる。また、ECJが発した先行的判決は、法解釈の照会を求める裁判所のほか、加盟国の全ての裁判所における同様の事案に対する判断を拘束する。

ECJは、他に知的財産に関する案件として、欧州共同体商標(Community TradeMark:CTM)に基づく商標出願の欧州共同体商標意匠庁(Office of Harmonization in the Internal Market:OHIM)での最終的な拒絶に対する不服を受け付ける。

4. ECJの判断

(1) 質問1(i)と質問2について

リンクの存在はグローバルに評価しなければならず、事件に関係するすべての要素を考慮に入れなければならない(EU指令5条(2)に関し、Adidas-Salomon and Adidas Beneluxの第30段落、adidas and adidas Beneluxの第42段落参照)。これらの要素は、衝突する商標間の類似の程度、商品または役務の性質(近さ又は非類似度、需要者層を含む)、先の商標の名声の強さ、先の商標の識別力の程度、識別力が本来的に備わったものか使用によって得たものか、公衆が誤認するおそれの存在を含む。

十分な情報を与えられ、観察力が鋭く、慎重で平均的な消費者にとって、後の商標が先の著名商標を想起させるという事実は、Adidas-Salomon and Adidas Beneluxの意味でいう、衝突する商標間のリンクの存在と同等である。

〈脚注〉

¹⁾ 本判決の29段落で、先の商標の識別力を損なうことは、「ダイリューション」とも呼ばれるとしているのでこれに倣う。

²⁾ 本判決の25段落で、Adidas-Salomon and Adidas Beneluxの5条(2)の解釈は、4条(4)(a)にも同様に当てはまるとしている。

³⁾ 国内外の周知・著名商標の保護を完全ならしめるため、平成8年法改正により、EU指令4条(3)と同趣旨の4条1項19号が設けられている(注解 商標法[新版]上巻P448)。

4条1項19号に規定する「不正の目的」には、ダイリューションも含まれると解されている(無効2001-35149)。

る。質問(1)に掲げられている(a)～(c)の事実は、必ずしもリンクを暗示するものではない。

(2) 質問1(ii)と質問3について

後の商標の使用が先の商標のダイリューションに該当することの立証には、後の商標の使用の結果、先の商標の指定商品または役務の平均的な消費者の経済的行動が変化したこと、あるいは将来において変化することの深刻なおそれの証拠を要する。後の商標の権利者が、先の商標の識別力から商業的な利益を得ているかどうかは重要ではない。

5. コメント

日本では、ダイリューションの防止を一つの目的とする規定として商標法4条1項15号があるが³⁾、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断される(レール・デュ・タン事件(最高裁平12.7.11))。

これに対し、ECJが判示したダイリューションの判断基準は、日本における上記基準よりはるかに高いように思われる。本件のように、対象となる商品が異なり、マーケットが競合しているわけがない場合、商標の混同に起因して直接にシェアが奪われるということはない。ECJが、どのような経済的行動の変化を想定しているのか判決からは読み取れない。今後、ECJの判決を受けて控訴院での裁判手続が行われるが、どのような証拠によって「経済的行動の変化」を立証するのか、あるいは立証できないのか注目される。

また、ダイリューションの判断においては、後の商標権者が先の著名商標の識別力から利益を得ているかどうかは重要でないと述べている点は興味深い。質問1(ii)では、不公正利益の取得についても照会されているので、ダイリューションと不公正利益の取得を殊更に区別する必要はないと思われるが、先の著名商標の識別力から利益を得ても、不公正利益の取得(フリーライド)に該当しない場合があるということなのだろうか。

「ロクラクII」事件控訴審判決

平成21年1月27日判決 平成20年(ネ)第10055号 著作権侵害差止等請求控訴事件

著作権

1.事件の概要

本件は、控訴人(1審被告)が提供する「ロクラクIIビデオデッキレンタル」という名称のサービス(ロクラクIIサービス)が、被控訴人(1審原告、放送事業者)の複製権を侵害するかが争われた事件の控訴審である。原審は1審被告の複製権侵害を認めたが、控訴審はこれを否定した。

ロクラクIIサービスとは、親機と子機の2台1組の装置からなり、親機側で録画したテレビ番組のデータを、インターネット回線を通じて、ユーザー側の子機でダウンロードし、これを視聴するというものである。



2.原審の判断

原審は、「管理」と「利益の帰属」に着眼する「カラオケ法理」(「クラブキャツツアイ事件」最判S63.3.15)を用い、著作権法上の規律の観点から、1審被告が親機における複製行為を行っていると判示した。

3.控訴審の判断

控訴審は次の通り判示し、本件事案に「カラオケ法理」は適用できないとし、本件サービスは適法であると判断した。

なお、クラブキャツツアイ事件最高裁判決は、スナック及びカフェを経営する者らが、当該スナック等において、カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き、ホステス等の従業員において、カラオケ装置を操作し、客に対して曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、しばしば、ホステス等にも、客とともに又は単独で歌唱させ、もって、店の雰囲気作りをし、客の来集を図って利益を上げることを意図していたとの事実関係を前提に、演奏(歌唱)の形態による音楽著作物の利用主体を当該スナック等を経営する者らと認めたものであり、本件サービスについてこれまで認定説示してきたところに照らすならば、上記判例は本件と事案を異にすることは明らかである。

(弁護士 井上 義隆)

その理由として、控訴審が指摘した点は、ロクラクIIサービスにおけるユーザーと控訴人の関係である。

本件サービスにおける録画行為の実施主体は、利用者自身が親機ロクラクを自己管理する場合と何ら異ならず、控訴人が提供する本件サービスは、利用者の自由な意思に基づいて行われる適法な複製行為の実施を容易ならしめるための環境、条件等を提供しているにすぎない。

つまり、ロクラクIIサービスにおいてユーザーが行う行為は適法(私的使用のための複製(著30条))である点を控訴審は重視した。

4.カラオケ法理とインターネット関連サービス

遠隔地に設置されたサーバー、及び、インターネット回線を利用して、テレビや音楽データの送受信を行う各種態様のサービスに関して多数の判決が出されている。「カラオケ法理」がこれらサービスにも適用できることを示した「ファイルロゴ事件判決」(東高判H17.3.31)は、同法理の適用につき「そのような侵害行為(違法な著作権侵害行為)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、」とし、違法行為の誘発性を要件としている。

本件控訴審判決は、ロクラクIIサービスにおいてユーザーが行う行為は適法であることに着眼し、カラオケ法理の適用を否定しており、「ファイルロゴ事件判決」と整合するものである。

5.最後に

本判決において適法との結論を導く上で、控訴人(1審被告)が実質的に管理する親機とユーザーが管理する子機とが1対1に対応していることが大前提である。仮に、1台の親機に録画されたテレビデータが、複数のユーザー側子機にダウンロードされる場合には、違法(複製権、公衆送信権、及び、送信可能化権侵害)となることに注意が必要である(「選択見録事件判決」(大高H19.6.14))。

特 進歩性判断におけるクレームの限定解釈

知財高裁 平成21年1月27日判決 平成20年(行ケ)第10166号 審決取消請求事件 拒絶審決>>取消

特段の事情が存在しない限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されないのは、あくまでも特許出願に係る発明の要旨の認定との関係においてであって、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、発明の詳細な説明の記載や図面を参照すべきことは当然である。

特 実施可能要件、サポート要件

知財高裁 平成20年9月29日判決 平成19年(行ケ)第10213号 審決取消請求事件 拒絶審決>>取消

特許請求の範囲に記載の数値範囲は、本来、具体的に限定する必要がないはずのものであり、また、技術常識に照らせば処理条件を適宜調整することができるというべきである、として、実施可能要件及びサポート要件を欠くとの認定は違法であると判断した。

特 審決の判断遺脱

知財高裁 平成20年11月27日判決 平成19年(行ケ)第10380号 審決取消請求事件 無効不成立>>取消

原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判示したものの、「審判請求書記載の無効理由の主張を審判手続きにおいて撤回したことではない」との原告主張等を根拠に、本件審決に判断遺脱の違法があることを基礎付ける事実が主張されていると解し、本訴において明示的に主張されていない取消事由に基づき審決を取り消した。

民 訴訟記録の閲覧等制限

知財高裁 平成20年12月16日決定 平成20年(行タ)第10008号 訴訟記録閲覧等制限申立事件 申立>>却下

訴訟記録は、閲覧ないし謄写を行うことができるところ(民訴91条)、訴訟記録中に当事者の営業秘密(不競法2条6項)等が記載されている場合には、当該当事者の申立てにより、閲覧等を当事者に制限することが可能である(民訴92条)。しかし、本件では、申立てに係る情報が秘密管理性を欠くとして、当事者の申立てが却下された。

商 図形の称呼・観念

知財高裁 平成20年12月17日判決 平成20年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件 無効不成立>>取消

本件商標「」から「キューピー」の称呼・観念が生じると認定し、引用商標(「キューピー」等)と類似すると判断した。

特 進歩性、事後分析、非論理的思考

知財高裁 平成21年1月28日判決 平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件 拒絶審決>>取消

容易想到性の判断の過程においては事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならない、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込まないよう留意する必要がある。当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である。

商 商標の要部

知財高裁 平成21年1月29日判決 平成20年(行ケ)第10295号 審決取消請求事件 拒絶審決>>維持

本件商標「SPORTS LABORATORY/sportsman.jp」中の「sportsman.jp」の文字が商標として使用された場合でも、当該文字部分の要部は「sportsman」の部分にあるとして、本件商標は引用商標「SPORTS MAN/スポーツマン」他に類似すると判断された。