



弁理士 加藤 真司
(北京 KING & WOOD PRC LAWYERS駐在中)

中国のカラオケ著作物の使用料徴収騒動

2006年11月10日、中国の国家著作権局はカラオケ著作物に対する使用料の基準を公告した。この基準によれば、カラオケ経営者は、12元(約180円)／部屋／日の使用料を払わなければならない。これに対して、カラオケ業者からは反発の声が上がり、ちょっとした騒動にまで発展している。

まず、なぜ行政である国家著作権局がカラオケ著作物に対する使用料を公告するのかという点について説明しておく。中国では、2005年3月に「著作権集団管理条例」が施行されており、その第25条では、著作権集団管理組織は、著作物の使用者と個別に使用契約を結ぶ以外に、国家著作権局が公告した使用料徴収基準に従って使用者との間で使用料の具体的な額を約定することができる旨が規定されている。国家著作権局はこの規定に基づいて、「中国著作権協会」及び「中国音像集体管理協会(設立準備中)」が上記の基準で使用料を徴収することを公告したのである。従って、このカラオケ著作物の使用料は、いわゆるオフィシャルフィーではなく、あくまでも著作権者に対して支払うものである。

カラオケ業者は著作物使用料が決定されたこと自体に反発しているわけではない。使用料の決定は、個別の使用料支払訴訟に巻き込まれてきたカラオケ業者にとってもありがたい制度である。問題は、12元／部屋／日という徴収方法及びその額にある。この徴収方法によれば、カラオケルームが使用されたか否かに関わらず、毎日使用料を払わなければならない。また、この12元という額の根拠についても、国家著作権局はなんら納得のいく説明ができていない。例えば、30部屋のカラオケ店の場合には、その売り上げに関わらず、年間に12元×30部屋×365日＝約13万円の使用料を支払わなければならないことになる。現在、都市部での平均年収が20万円程度であることを考慮すると、この額は安くはない額となる。なお、現在中国には10万以上のカラオケ業者がいるといわれており、各カラオケ業者が平均20の部屋を有しているとする、徴収総

額は年間で約87億6000万円(約1314億円)以上になる。広州の文化娯楽業協会は、この基準による使用料支払の拒否を宣言し、上海市の文化娯楽業協会も全国的範囲で民意を問うよう要求している。

国家著作権局が「著作権団体管理組織」として正式に認められていない「中国音像集体管理協会」を徴収主体として認めたことにも疑問が残る。更に、国家著作権局のある関係者は、広州の文化娯楽業協会の支払拒否宣言を受けて、「拒否は許さない。強制的に徴収する。」と厳格に基準を執行する姿勢を示している一方、著作権団体管理組織側は「使用料を払えない業者については、我々はとりあえずは徴収しません」とトーンが低い。実は、国家著作権局がカラオケ著作物使用料の徴収を発表したのは、文化部が「全国カラオケコンテンツ管理サービスシステム」を打ち立てて、リクエスト数に基づく使用料の徴収を開始すると発表した二日後である。

このように、巨額となる徴収料、徴収主体の認定の不透明性、国家著作権局と著作権団体管理組織との間の温度差、行政庁間での縄張り争い等を合わせ考えると、国家著作権局は著作権者の利益のみのために使用料を徴収しようとしているわけではないのではという疑問も生じてくる。広州の文化娯楽業協会は、著作権団体管理組織が強行徴収をするならば、訴訟等の法的手段も辞さないと言っている。なお、国家著作権局によれば、この12元／部屋／日という基準は、徴収額の上限であって地域ごとに、又は規模に応じて、下方修正することができる。今後、著作権団体管理組織と使用者との間で基準が下方修正されるか否かが注目される。このカラオケ使用料の問題で最も注目されるのは、徴収した使用料の分配である。著作権団体管理組織は非営利団体であり、徴収した使用料は当該組織の運営に必要な費用を残してすべて権利者に渡されなければならない。この使用料分配の透明性が確保されなければ、カラオケ業者側の不満もおさまらないのではないと思われる。

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。

編集 後記

昨年の後半あたりから、特許の審査基準統一に向けての会議等、世界特許に向けた取り組みについてのニュースをよく目にするようになりました。すぐにでも世界特許が実現しそうな論調ですが、今年はどのように進んでいくのでしょうか。いずれにしても、これまで以上にグローバルな視点が必要になってくることは間違いなさそうです。

当所ニュースレターは、中国在住の所員からの海外レポートにも注力していきたいと考えておりますので、本年も宜しくお願い申し上げます。
(編集委員 弁理士 鈴木 守)



目次

Contents

● 論文	特許クレーム解釈の日米比較	弁理士 田中 久子	1
● 論文	「輸出」を実施行為等とする法改正について	弁理士 中道 徹	4
● 法改正(商標)	小売のサービスマーク登録(実務上の対応)	弁理士 中村 仁	6
● 判例紹介	[特許、商標、不正競争防止法、著作権]		8
● 米国判例紹介			11
● 海外 News	中国のカラオケ著作物の使用料徴収騒動	弁理士 加藤 真司	12

論文

Thesis

特許クレーム解釈の日米比較 ～Phillips事件を題材として～

弁理士 田中 久子



米国におけるPhillips事件

米国Phillips対AWH事件の2005年7月12日付CAFC大法廷判決¹は、特許クレームの文言の解釈にあたり、辞書の定義を重視する「手続遵守的」アプローチと、明細書や出願経過を総合的に考慮する「総合主義的」アプローチの、いずれが妥当であるかという長年の対立²について、解決を図ったものとして有名である。

「手続遵守的」アプローチは、明細書に記載された限定を不当にクレームに読み込んでしまうことを確実に防止できるという利点があるが、このアプローチを採ったTexas Digital判決³以降、クレーム文言を明細書の文脈から離れて不当に広く解釈することを助けるとして、批判されてきた。

一方、「総合主義的」アプローチは、クレーム文言を明細書の文脈に沿って理解することと、明細書の限定を読み込むこととの区別が、実際には難しいために、予測可能性の点で問題があるとされてきた。

Phillips大法廷判決は、「手続遵守的」解釈の不採用を明らかにした上で、今後統一して採るべき「総合主義的」解釈においては、明細書に接した「当業者」がクレーム文言をどのように理解するかを追究することにより、正しいクレーム解釈に到達できると述べている。

そして、Phillips大法廷判決は、事件の結論としては、明細書からクレームに限定を読み込んで非侵害とした地裁判決を破棄した。この結論は、「総合主義的」解釈を採っても、不適切な

〈引用〉

¹ Phillips v. AWH Corp. 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

² 岩瀬吉和「クレーム解釈に関するCAFCの大法廷判決—Phillips対AWH事件—」(『知財管理』2005年Vol.55 No.12, pp.1801-1813)

³ Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc. 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)

限定を明細書からクレームに読み込むことはないということ、アピールしているかのようにも見える。

具体的には、クレーム中の「壁から内方に延びるバツフル」という記載における「バツフル」（じゃま板）を、壁に対して「斜め」に置かれたものに限定解釈し、「垂直」に置いた被告製品は非侵害であるとした地裁判決及びCAFC旧判決（大法廷にかかる前に3人の合議体で下された判決）が、破棄された。

日本から見たPhillips事件

日本では、Phillips大法廷判決につき、クレーム、明細書及び出願経過を重視し、辞書はクレームや明細書の記載内容の理解を助けるために参照するものという点で、日米のクレーム解釈に相違がなくなったとする見解⁴のほか、抽象論では相違がなくなったものの、具体的な事案処理ではかなり隔たりがあり、米国の方が、クレーム文言を形式的に満たしさえすれば侵害が認められる可能性が依然として高いという意見⁵がある。

ところで、Phillips事件に関しては種々の記事や論文が出されており、クレーム解釈の妥当性については論じ尽くされていると思われるが、被告製品との関係について論じたものは、筆者の調べた限り見当たらないようである。しかし、被告製品の実際の構成を知らずに、侵害／非侵害の結論を導くクレーム解釈について考察することは、日本特許の実務家にとって、違和感があるのではないだろうか。本稿では、この点から出発して、日米のクレーム解釈を比較してみたい。

Phillips事件の被告製品

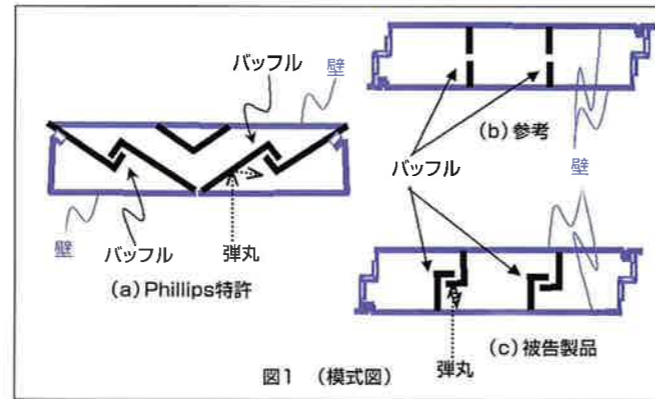
Phillips特許の「バツフル」は、クレーム上、「スチール製」であって「耐荷重性を増大させる」手段であることに特徴があり、2枚の壁とともに「炎、音、衝撃に耐える防護壁の建設に使われる組み立て用モジュール」を構成することが要件となっているが、壁から延びる「角度」については、独立クレームでは言及されていない。一方、従属クレーム及び明細書には、この「バツフル」が、図1(a)のように、壁から「斜め」に延びることで、壁を貫通してきた弾丸を逸らすことができることが記載されており、「バツフル」が「垂直」な実施例は記載されていない。

これに対し、「バツフル」に対応するものが壁から「垂直」に延びるとされる被告製品であるが、これが、仮に図1(b)のような構成だとすれば、Phillips特許の発明の技術的範囲には属さないものと感じられるかもしれない。しかし、実際の被告製品は、図1(c)のような構成であり、クレームに「角度」が言及されていないにも拘らずこれを「垂直」だから非侵害と断じることには、疑問を感じる実務家も多いのではなかろうか。

Phillips特許の図1(a)の構成は、クレームに規定された要件と照らし合わせれば、1枚壁よりも「衝撃」に強くなるように、2重壁とし、その間に「スチール製」の部材を設けても「熱」や

「音」が一方の壁から他方の壁へ伝わらないように、2枚の壁の夫々から内方に延びる「バツフル」が互いに接触しない配置にしつつ、延ばした「バツフル」をフランジで終端することによって、「耐荷重性」を増大させたものと理解することができる。「斜め」に延ばすのは、「耐荷重性」を最大化するためである。そして、「バツフル」の一般的語義は、「何かの流れを曲げ、阻止、又は調節する部材」であるところ、図1(a)の「バツフル」は、熱と音と弾丸が一方の壁から他方の壁へ流れるのを曲げ、阻止する部材であると理解される。「斜め」の「バツフル」は、弾丸を完全に阻止するための最適実施例である。

一方、図1(c)の被告製品においても、2重壁の間に「スチール製」の部材を設けながらそれを介して「熱」や「音」が伝わることをないように、夫々の壁から延びる「バツフル」が接触しない配置にしつつ、「バツフル」を互いにずれた位置から延ばし且つフランジで終端することによって、「耐荷重性」を増大している。また、図1(c)の「バツフル」は、熱や音の流れを曲げ、阻止するほか、フランジの存在によって、部分的には弾丸の阻止も可能にしている。しかも、弾丸の阻止は、クレームに明記された要件ではないのである。



このように考えれば、図1(c)の被告製品は、「斜め」という最適な実施例は採用してはいると、依然として、「耐荷重性」を増大させる「バツフル」（流れを曲げ、阻止する部材）というPhillips特許の技術思想を利用しているといえそうである。

そうすると、「バツフル」が「斜め」のみか「垂直」を含むかという米国訴訟におけるクレーム解釈の論点だけでは、図1(b)と(c)を区別できず、日本で侵害／非侵害を判断するには足りないのではないかという疑問が生じてくる。つまり、米国では、クレーム解釈の段階と、製品との対比の段階とが、明確に分かれているため、論点が固定化してしまうのに対し、日本の実務では、被告製品の実際の構成を見ながらクレーム解釈と製品との対比を同時並行的に行うため、いわば、より「総合主義的」に、侵害／非侵害の判断がなされることになるように思われる。

Claim Differentiation

Phillips大法廷判決において、「バツフル」が「斜め」のものに限定されないとされた大きな理由の一つに、従属クレームの存在がある。従属クレームには、「バツフルが弾丸を逸らすような角度で配置される」という記載があり、このようなクレームがあるということは、独立クレームの「バツフル」自体には「角度」の限定はないことを意味すると判断された。

日本では、特許法36条5項に「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない」とあるため、Claim Differentiationは成立しないものの、明細書における用語の使われ方から、用語自体に限定が内在するのかが、限定する場合は修飾語を外から付加する必要があるのかを論じることは、有効な場合もあると考えられる。

公知技術の参酌

日米のクレーム解釈のもう一つの大きな相違は、出願経過で引用されていない公知技術を、クレーム解釈の基礎とできるか否かである。

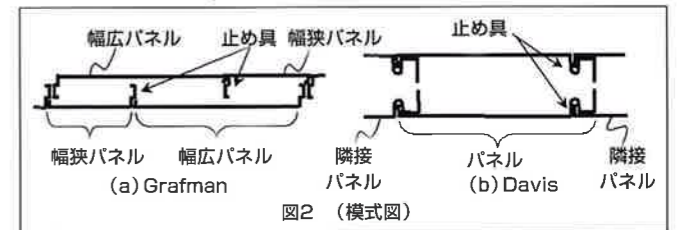
米国では、新たな公知技術を使用してクレーム解釈をするのは、公示機能に反するから、あくまで特許の有効／無効の問題として扱うというルールになっており、Phillips大法廷判決でも、クレーム文言につき複数の解釈ができてしまうときに特許が無効とならない方の解釈を選択するという場合に限り、公知技術を参酌できることが確認された。

日本では、キルビー最高裁判決により侵害訴訟で無効判断ができるようになって以降は、米国と同じ運用でよいといわれつつも、出願時の技術水準を把握した上で、それに対して特許発明がどのように技術を進歩させたか、その実質的価値を見て、発明の技術的範囲を定めるという考え方が生きており、新たな公知技術も参酌される。それでも、新たな公知技術でクレームが無効になるのであれば、限定解釈の根拠にはならない。

Phillips事件の場合、米国では、「バツフル」が「垂直」を含むと解釈したクレームが、公知技術に基づいて無効となるかどうかの問題となる。判決で挙げられているGrafman (USP 2,717,664;図2(a))やDavis (USP 4,501,101;図2(b))を見ると、「バツフル」に対応するのは、壁を構成するように隣接するパネル同士を接合する際の止め具として内方に垂直に突き出た部材に過ぎず、「耐荷重性」を増大させることが開示されているといえるかどうか、定かでない。被告側に立てば、これらの公知技術に「耐荷重性」を増大させることの開示があるかもしくは自明であることを立証できるかどうか、勝負になると考えられる。

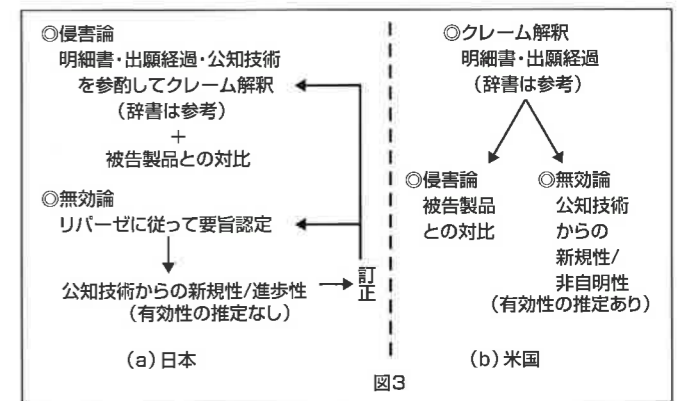
日本では、リパーゼ最高裁判決に沿った広い要旨認定の下で、公知技術からの新規性又は進歩性を見ることになるが、上記公知技術の止め具でも、「耐荷重性」がゼロとはいえなければ、「耐荷重性」の開示もしくは示唆があるものとして、特許無効となる可能性が、米国より高いように思われる。但し、原告側が、

例えばフランジの配置等を付加してクレームを減縮する訂正（訂正後も被告製品が技術的範囲に含まれるような訂正）をしていく可能性を考えれば、被告側としては、そこまで訂正しても無効にできる公知技術を用意しておくべきであろう。逆に、訂正をする原告側は、フランジの配置の特徴や作用が明細書に明示的に説明されていないため、新規事項追加や記載不備の問題が出てくるリスクを考慮する必要がある。



結語

以上、Phillips事件を題材に考察してきたが、最後に、日米のクレーム解釈について、図3(a)(b)にまとめておく。現在、日米いずれの裁判所も、明細書からクレームに限定を読み込むことに対して慎重であるから、被告側としては、安易にクレームの限定解釈のみに頼るのは危険であり、製品を含むように解釈したクレームを無効にできる公知技術を準備しておくことが肝要となる。



〈引用〉
⁴ 設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」(『金融・商事判例』No.1236, 2006年3月増刊号, pp.48-57)
⁵ 松本直樹「フィリップス事件と日本から見た米国侵害訴訟の注意点」(『知財管理』2006年Vol.56 No.9, pp.1323-1342)

「輸出」を実施行為等とする 法改正について



弁護士 中道 徹

はじめに

本稿では、実施行為等に「輸出」を加えた今般の法改正を、属地主義との関係でどう捉えればよいか検討し、併せて、特許消尽および間接侵害との関係も考察する。

1.改正と属地主義の関係

今般、「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年、法律第55号)により、例えば特許法では、物ないし生産された物の「輸出」も発明の実施行為とされた¹。

従前、実施行為等に輸出行為を含めるのは属地主義に反すると考えられていた²。

しかし、工業所有権制度改正審議会は、改正前は権利者が輸出を差止めようとしても譲渡の差止等の形をとるしかなかったが、それでは、適切な差止ができない間隙が存在してしまうから、輸出を実施行為等としたと解説している³。すなわち、本改正は、輸出そのものを差止めねばならないと正面から規定している。

このように、改正はあくまで純粋な輸出を実施行為と考える立場であり、輸出を実施行為としても結局国内における譲渡等や生産を間接的に制限しているに過ぎないから属地主義上支障がないという立場を採ってはいない。

これは、国内特許権の保護として輸出制限が必要となる場面が、近時の経済のグローバル化や技術の発展によって見出されてきたということだろう。輸出が国内の権利に対し無害であるという認識を改め、国内権利の保護のため、輸出制限が可能となったということと考えられる。

輸出により国内の権利者が正当な利益を得るばかりでなく、特許に抵触する物品が海外に輸出され、その地でリエンジニアリングを経て製造された製品が日本に還流し、中にはソフトウェアやDNAのように極めて容易に複製され増殖した上還流する危険のある時代ということを考えると、輸入規制による水際防衛には限界があり、その根本となる輸出自体を侵害として取り締まる必要があるということであろう^{4,5,6}。

2.特許消尽との関係

特許消尽の理論とは、BBS事件最高裁判決で、「特許権者...が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権は目的を達したもとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない」との理論であると説明されている⁷。

本改正の前は、特許消尽の理論は、「一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものである」とされていた⁸(傍線引用者)。したがって、改正後もこれを買えば、輸出も含めて全部の特許権は当然に消尽してしまうことになる⁹。

国内取引において、最高裁が挙げる消尽の実質的根拠は次の3点とされる。(1)市場における取引の自由、(2)特許権者が流過程において二重に利得を得ることを認める必要がないこと、(3)特許権者の利益ないし意思¹⁰。

この点、輸出は、譲渡等や使用とは異なる態様の実施行為であり、上記根拠をそのまま当てはめて消尽すると考えることに若干抵抗がある。たとえば、(1)については、輸出が規制されることが常に市場における商品の自由円滑な流通を妨げると考えられるか¹¹。(2)の「二重の利得」については、本来特許権は差止をする権利なのであるから、差止の必要が強ければ、それによって二重の利得が生じてもやむを得ないのではないか。特に、上述のように、輸出した製品の還流等によって国内の権利が侵害されるおそれが高まれば、国内市場で商品を自由に流通させた上で、輸出だけを制限する必要が生じる場合もあるのではないか。(3)特許権者の利益ないし意思であるが、例えば輸出先の国にも対応特許がある場合、輸出させないことが権利者の利益であり意思と考えられないか。

よって、輸出を含めた全ての権利が消尽することの根拠とするには、少なくとも、従前の議論を一層深化させる必要がある。

また、国際消尽についてはあるが、BBS事件では、販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意とその表示により、消尽されるはずの我が国の特許権が消尽の対象外となるとされた。国内特許権を同列に論じることができないが、事案によっては、輸出につき消尽を回避できる手だてがあるかも議論の余地がある。仮に輸出が消尽から免れる場合があれば、輸出先の国に対応特許がある場合でも、当該国の裁判手続だけでなく、我が国の裁判手続を利用することもでき、実務的には便利である。

3.間接侵害

上述のように、今回の改正は、実施行為等について属地主義を従前より緩やかに捉えている。一方、改正された101条には「輸出」を含めておらず、間接侵害については、属地主義を厳格に捉えているようである¹²。

米国には、今回の改正のように輸出を実施行為とする規定はないが、半面、輸出制限的結果を招来する規定がある。米国特許法271条(f)¹³である。この規定は、次のような事情に基づいて定められたものである。

米国にも、従前発明の構成の一部を輸出する事例において属地主義を絶対視する最高裁判決があった¹⁴。しかし、AとBという部品からなる製品は、国内組立だと侵害となるが(生産)、輸出先で組立てると侵害とならないのは、侵害の潜脱となってしまうという懸念が生じた。これを受けて、特許法271条(f)が創設された¹⁵。簡単に言えば、国内組立だと侵害となる製品を組立てずに輸出したとしても、侵害の責任を問える場合があるという規定である。そして、近時立て続けに本条が問題とされる事案が登場し話題となっている。

1つは、海外において、輸出されたソフトウェアが複製された事例¹⁶と、もう1つは、方法の特許に用いられる物(触媒)が輸出された事例¹⁷である。裁判所は、いずれも、複製および方法の使用が米国特許の侵害とならした。この問題につき近々米国最高裁が結論を下す予定であり¹⁸、一部にはかかる適用の拡張が属地主義に反するという批判もある¹⁹。いずれにせよ、グローバル化と技術の進歩が今日複雑な法律関係を生み出していることは確かである。

日本での間接侵害における属地主義の絶対視は、この点で特許権保護の障害とならないか検討する必要がある。また、ここで、やや唐突になるが、目を転じて用途発明を考えると、近時国



際調和の観点から、用途発明(特に、用途限定した物の発明²⁰)をどう扱うべきかの議論が絶えない²¹。仮に、米国流のアンティシペーションの考えを取り入れることにした場合²²、既知の物質(典型的には第二用途発明における医薬品)については、物としての特許は認められないことになる。すると、輸出されて海外で当該用途に利用されることが判っていても、国内での使用がない限り、当該物質の製造ないし譲渡を差し止めることはできない²³。これは、用途発明を、国際調和上改めた場合に生じる大きな問題の1つであり、実施に輸出を加えても解決しない問題である。

したがって今後は、上述の潜脱や、複製物の国内への還流等の経済のグローバル化、用途発明の扱いの問題とも絡めて、「物の生産のみに用いる物」や「方法の使用のみに用いる物」等の輸出についても、規制の可能性を模索する必要があるだろう。

<引用>

- 1 本稿が問題とする輸出を実施行為等とする規定は、平成19年1月1日の施行である。
- 2 中山信弘「工業所有権法 上 第二版増補版」(弘文堂、2000年)314、5頁
- 3 田川和幸「『意匠法等の一部を改正する法律』の概要」(「L&T」No.32(2006.7))55頁
- 4 特許庁ホームページ(産業構造審議会 第7回意匠制度小委員会議事録)参照
- 5 特許は公開の代償だが、公開情報の自由流通は本来特許権の及ぶ範囲であれば足りるはずである。公開情報の域外への流出は制限できないが、積極的に保証する必要もなからう。
- 6 この理由付けも間接的という批判はあろう。しかし、突き詰めると、そもそも、発明の本旨たる自然法則の利用がない生産、譲渡等、輸入が、実施である理由も、かかる文脈では間接的とも考えられる。
- 7 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁[BBS]事件
- 8 前掲最判平成9年7月1日
- 9 輸出と生産や譲渡等は多くの場合重なり合っているから、消尽の議論をしてはじめて、純粋な輸出が露出する。
- 10 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」(牧野利秋=飯村敏明編・新・裁判実務体系4)233頁
- 11 公正取引委員会「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法の指針」は、一定の場合に、輸出制限が競争秩序に悪影響を及ぼす可能性を示唆している。一方、輸出先に対応特許がある場合の輸出制限条項を白色としている。
- 12 前掲第7回意匠制度小委員会議事録 参照
- 13 35 U.S.C. § 271 (f)
- 14 *Deepsouth Packing Co. v. Laitran Corp.*, 406 U.S. 518, 173 U.S.P.Q. 769 (1972)
- 15 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」235頁 参照
- 16 *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, (Fed. Cir. 2005)
- 17 *Union Carbide v. Shell Oil Co.*, (Fed. Cir. 2005)
- 18 控訴裁判所の判断を覆すとの予想が多い。
- 19 例えば、前掲 *Microsoft Corp.* 事件の反対意見(ただし、前掲 *Union Carbide* 事件は、その反対意見を書いたレーダー判事による)。
- 20 個人的には、「物として封じ込められた用途の発明」と呼びたい。
- 21 『主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書』知的財産研究所 参照
- 22 米国では、既知の物質はパブリックドメインであるから物の発明としては特許を認めず、新たな用途に方法の発明を取得すればよいと考える。
- 23 平成12年12月21日大阪地判平成10年(ワ)第12875号(判タ1104号270頁) 参照

小売のサービスマーク登録 (実務上の対応)

弁理士 中村 仁



小売・卸売が提供するサービスを独立した役務として商標登録を認める改正商標法(以下、「改正法」という。)が本年4月1日より施行される。前号では改正法及び制度の概要を紹介したが、審査基準なども公表されたので、本稿では、運用などに関する内容及び実務上の対応について解説する。

なお、注意が必要なのは、本改正では、小売・卸売の業務自体を識別する商標のサービスマークとしての登録を認める訳ではなく、小売業者・卸売業者が提供するサービス部分についてサービスマークとしての登録を認めるだけで、小売業者・卸売業者が販売する商品について使用する商標は依然として商品商標と解されている点である。つまり、小売・卸売については、本改正により提供するサービスについてのサービスマークとしての登録が認められるようになったが、商品の販売については、従来通り、商品商標として保護されることになる。

1. 改正法の具体的内容(審査基準を中心として)

1) 小売等役務の内容

改正法2条2項は、「前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」と規定し、審査基準(6条について)では、小売等役務について次のように解説している。

・小売等役務とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により利益をあげるもの)をいう。

・小売等役務には、小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売商人に対する商品の販売行為は含まれない。

上記条文の文言及び審査基準によれば、改正法によりサービスマークとしての登録が認められるようになったのは、小売業者・卸売業者が提供するサービス部分についてのみであって、小売業者・卸売業者が行う商品の販売については、従来通り、商品商標として保護されると解される。

小売等役務商標の使用例として、小売店等における店舗の看板、従業員の制服、ショッピングカート、レジ袋等への商標の使用がある。なお、取扱商品、折込みチラシ、値札、レシートへの商標の使用については、使用の態様によって、商品商標、小売等役務商標のいずれにも該当する場合がありますと考えられるので注意が必要である。

2) 使用意思の確認(商標法3条1項柱書)

商標の使用の意思又は使用実態の確認を行うため、商標法3条1項柱書の規定の運用が強化される。審査基準によると、類似関係にない複数の小売等役務を指定する出願、1区内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいる出願は、使用について合理的疑義があるとして、商標法3条1項柱書による拒絶理由の通知を行うとされている。これに対し、出願人は現実の使用又は使用意思の証明を行わなければならない。

原則として出願人自身による使用又は使用意思が必要であるが、親会社・子会社などについては例外的に取扱われるようである(商標審査基準「改正案」についてのパブリックコメントに対する回答)。

3) クロスサーチ

①小売等役務間のクロスサーチ

現在、小売等役務の類似群コードとして、35K01~35K21があり、同一類似群に属する役務は相互に類似するとして、小売等役務同士のクロスサーチを行う。

②小売等役務と商品とのクロスサーチ

特定小売等役務については、その取扱対象となる商品と類似関係を認め、クロスサーチを行う。その商品と備考類似の関係にある商品とも備考類似として扱われる。

一方、総合小売等役務については商品とのクロスサーチは行わない。

4) 補正

・総合小売等役務と特定小売等役務との間での補正は要旨変更となる。

・小売等役務と商品との間での補正は要旨変更となる。

・特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮する補正は要旨変更ではない。

5) 経過措置

改正法施行後3月間(平成19年4月1日~6月30日)を特例期間と定め(改正法附則7条)、この間になされた小売等役務を指定する出願同士については同日になされたものとみなされる(同条4項)。ただし、小売等役務以外も含めて指定する出願について、小売等役務以外の商品役務については、実際の出願日を基準として先後願の判断がされる。

特例期間中に小売等役務を指定する未使用の出願が競合した

ときは、協議及びくじによって登録すべき出願が決められる。複数の出願が競合する場合、出願人は使用に基づく特例の適用を主張でき(改正法附則8条1項)、特例の主張がない出願に優先して登録を受けられる。特例の適用の主張は出願時に行う必要はなく、他人の出願と競合し協議命令があった場合に主張することとなる。

特例の適用を主張する出願が競合する場合、周知・著名性に違いがなければ、重複して登録される。

なお、改正法施行前からの使用者に対しては、継続的使用権が認められる(改正法附則6条1項)。

2. 実務上のポイント

1) 商品商標出願の確保

特定小売等役務についてはその取扱対象となる商品とのクロスサーチを行うにもかかわらず、その先後願判断は実際の出願日を基準とする。

したがって、本年3月31日までにした商品商標出願は、当該商品を取扱対象とする特定小売等役務出願より先願の地位を有することになる。

そのため、他社の特定小売等役務出願より先願の地位を確保するため、当該商品についての商品商標出願をしておくという対応が考えられる。

2) 使用実績及び資料準備

特例期間中の小売等役務を指定する出願については、使用に基づく特例の適用の主張が認められ、未使用の出願に優位するので、使用予定の商標については、本年3月31日までに使用を開始して使用の実績を作っておくべきである。

また、現在使用中の小売等役務に係る商標については、上記商品商標出願を検討するほか、特例の適用を主張するときのための使用実績についての資料の収集や、周知性・著名性を立証するために使用規模の拡大などについても準備すべきである。

3) 特例期間内の出願

特例期間は3月間(平成19年4月1日~6月30日)と短いので、事前に自社及びグループ会社の使用商標及び使用予定商標を確認し、特例期間内に出願すべき商標を整理しておくべきである。

また、上記商品商標出願についても事前に検討し、必要があれば、本年3月31日まで出願すべきである。

4) 商品役務の指定

商標法3条1項柱書の規定の運用が強化されることにより、類似商品役務審査基準に記載された全ての商品又は役務を記載するようなことはできなくなる。

したがって、出願に際しては、現実に使用する商品役務及び使用予定のある商品役務に絞って指定することが必要になる。

3. まとめ

冒頭に述べたように、今回の改正によりサービスマーク登録が認められるようになったのは小売業者・卸売業者が提供するサービスについてのみであり、商品の販売については依然として商品商標として保護されることになる。したがって、小売業者・卸売業者は今まで通りの登録の維持・新規出願をしなければいけない上に、35類へのサービスマーク出願・登録取得という負担が増えるといえる。これは、小売業者・卸売業者のコスト削減効果という当初の法改正の趣旨には反しており、このような法改正が望まれていたとは考えられないが、特許庁の説明によれば、この取り扱いでいくようである。

このような状況の下、小売業者・卸売業者は、自己の商標を保護するために、上述のような対応をせざるを得ないので、改正法施行日までに十分に準備をしておくべきである。

