



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
(北京 KING & WOOD PRC LAWYERS駐在中)

2006年11月10日、中国の国家版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ぬ。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版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、国家版権局が公告した使用料徴収基準に従つ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。国家版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ティーではなく、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、国家版権局はなんら納得のいく説明ができるていない。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13万元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2万元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と、徴収総

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關し、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、今年はどういうふ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いさうです。

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)



Oslaw News Letter

2007.1 vol.2

目次

● 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	弁護士 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適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、このアプローチを探った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適に広く解釈することを助けるとして、批判されてきた。

〈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を、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ッフル」という記載における「バッフル」(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考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ぬようである。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かだろうか。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

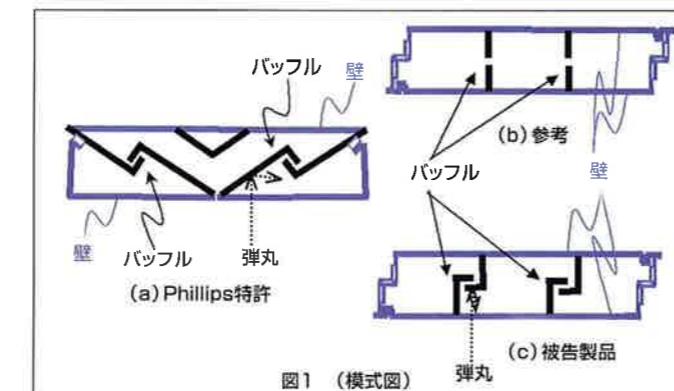
Phillips特許の「バッフル」は、クレーム上、「スチール製」であって「耐荷重性を増大させる」手段であることに特徴があり、2枚の壁とともに「炎、音、衝撃に耐える防護壁の建設に使われる組み立て用モジュール」を構成することが要件となっているが、壁から延びる“角度”については、独立クレームでは言及されていない。一方、従属クレーム及び明細書には、この「バッフル」が、図1(a)のように、壁から“斜め”に延びることで、壁を貫通してきた弾丸を逸らすことができることが記載されており、「バッフル」が“垂直”な実施例は記載されていない。

これに対し、「バッフル」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「バッフル」が互いに接触しない配置にしつつ、延ばした「バッフル」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、「バッフル」の一般的な語義は、“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「バッフル」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”的「バッフル」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」が伝わることのないように、夫々の壁から延びる「バッフル」が接触しない配置にしつつ、「バッフル」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「バッフル」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いないとも、依然として、「耐荷重性」を増大させる「バッフル」(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だ。

そうすると、「バッフル」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と思われる。

〈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)

Claim Differentiation

Phillips大法廷判決において、「バッフル」が“斜め”的な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、「バッ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「バッフル」自体には“角度”的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、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。

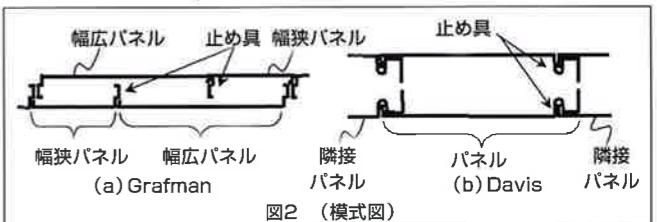
米国では、新たな公知技術を使用してクレーム解釈をするのは、公示機能に反するから、あくまで特許の有効／無効の問題として扱うというルールになっており、Phillips大法廷判決でも、クレーム文言につき複数の解釈ができてしまうときに特許が無効とならない方の解釈を選択するという場合に限って、公知技術を参酌できることが確認された。

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照される。それでも、新たな公知技術でクレームが無効になるのでなければ、限定解釈の根拠にはならない。

Phillips事件の場合、米国では、「バッフル」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が問題となる。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、「バッフル」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できると示唆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」を増大す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が、勝負になるとを考えられる。

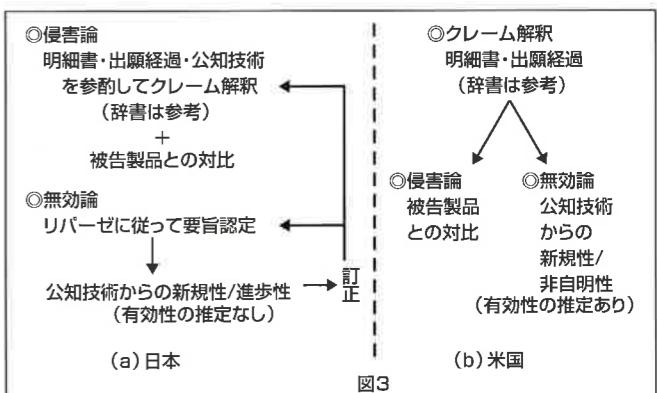
日本では、リバーザ最高裁判決に沿った広い要旨認定の下で、公知技術からの新規性又は進歩性を見ることになるが、上記公知技術の止め具でも、「耐荷重性」がゼロとはいえないが、「耐荷重性」の開示もしくは示唆があるものとして、特許無効となる可能性が、米国より高いように思われる。但し、原告側が、

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)をしてくる可能性を考えれば、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ろう。



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。



「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、工業所有権制度改定審議会は、改定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つたが、それでは、適切な差止め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、本改定は、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、改定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探ってはいない。

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合が、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のとして消尽し、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。

本改定の前は、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)。したがって、改定後もこれを貫けば、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)特許権者が流通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、本来特許権は差止めする権利なのであるから、差止めの必要が強ければ、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ある場合は、国内市场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、輸出させないと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ろう。

また、国際消尽についてではあるが、BBS事件では、販売し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特許権が消尽の対象外となるとされた。国内特許権を同様に論じることはできないが、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ろう。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ので、当該国の裁判手続だけでなく、我が国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、今回の改定は、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、改定された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、今回の改定のように輸出を実施行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、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るとした。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ろう。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方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ることになる。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ぬ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、積極的に保護する必要もなかろう。
- ⁶ この理由付けも間接的という批判はある。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ので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、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る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区分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なわれている。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是要旨変更となる。
- ・小売等役務と商品との間での補正是要旨変更となる。
- ・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是要旨変更ではない。

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進行必要はなく、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までに使用を開始して使用の実績を作つておくべきである。

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

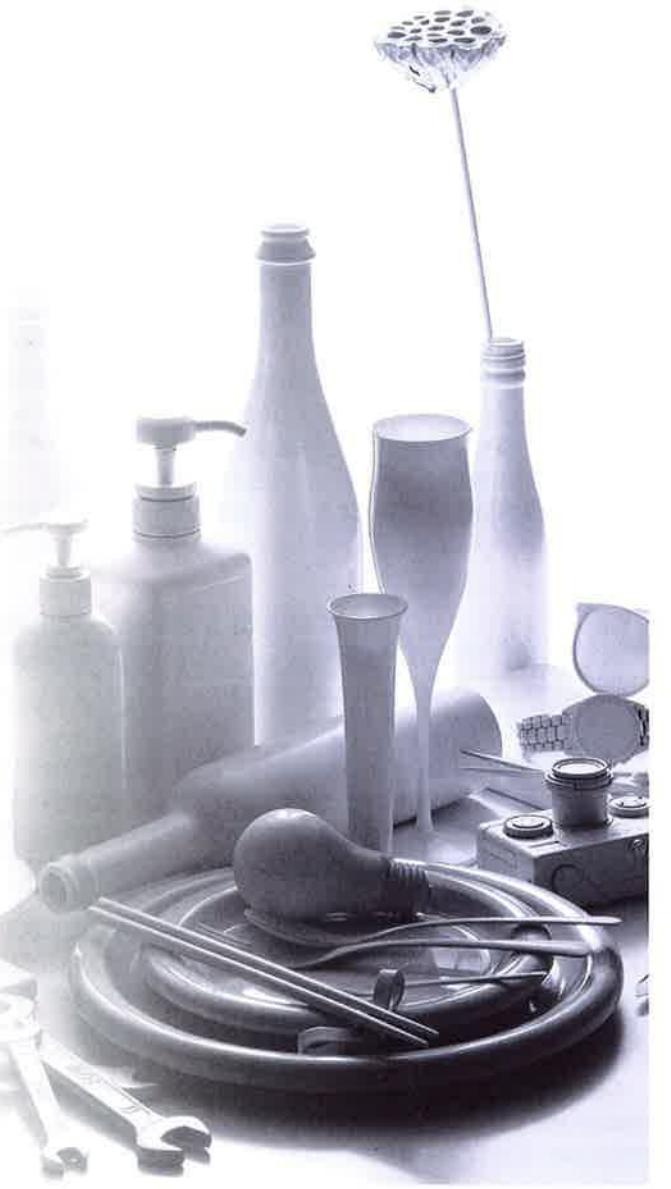
商標法3条1項柱書の規定の運用が強化されることにより、類似商品役務審査基準に記載された全ての商品又は役務を記載するようなことはできなくなる。

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。



知財高裁平成18年6月29日判決 平成17年(行ケ)第10490号 審決取消請求事件

特許

相違点の相互の関係を考慮しながら、発明の進歩性について検討しなければならないとした事例

本件では、本願発明と引用発明との相違点が争点とされた。裁判所は、二つの相違点(相違点1及び3)について、「本願発明の構成を把握する上で、相違点1及び2と相違点3とを分説するのはよいとしても、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。」と判示した。

裁判所では、相違点1と3とを併せた構成についての進歩性が判断された。

具体的には、相違点1及び3に係る本願発明の構成は、「紙葉類識別装置において、複数本の検出ラインの技術的思想の下で、一対の発光・受光素子によって一括して検出を行うものと当業者に認識される」としたのに対し、引用発明は、「複数本の検出ライン上で紙葉類の積層を検出していいるのでない」とし、引用発明には「複数本の検出ラインの技術的思想はない」とした。

そして、「紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した

技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであつて、単なる設計変更であるということで済ませられるものではない」として、相違点1及び3に係る本願発明の構成を付加することが単なる設計変更であるとした審決の判断を取り消した。

本事例では、引用発明には、「複数本の検出ラインの技術的思想が入り込む余地はなく、本件周知装置と引用発明とを組み合わせて相違点1及び3に係る本願発明の構成に導くような動機付けを見いだすことはできない」とされた。また、本願発明については、「量的な追加とは質的に異なる発想の転換があるものというべきであり、1本の検出ラインが2本になっている点のみをとらえて単なる設計変更にすぎないということはできない」とされた。

(弁理士 津田 理)

大阪地裁平成18年7月20日判決 平成17年(ワ)第2649号 特許権侵害差止等請求事件

特許

請求項の数値範囲を実現する方法が詳細な説明に一種類しか開示されていないことを理由に、実施可能要件を満たさないとした事案

本件は、原告ニシニ株式会社が被告アイカ工業株式会社に対して、特許第3522729号に基づいて特許権侵害差止請求をした事案である。争点は多岐にわたるが、裁判所は、争点1(明細書が、当業者が実施できるように記載されているか)のみについて判断し、本件特許明細書が実施可能要件を満たしておらず、原告は本件特許権に基づく権利行使はできないとして、原告の請求を棄却した。

本件特許は水性接着剤に関し、発明の内容を貯蔵弾性率と、ずり応力の数値範囲によって規定している。

明細書には、特許請求の範囲に記載された貯蔵弾性率およびずり応力の数値範囲によって規定している。実施例1～3に記載されている。実施例1～3は、いずれも、重合開始剤(触媒)に35重量%過酸化水素水を用いて、これを重合初期に多量(全量の2分の1)に一括添加する方法である。

裁判所は、本件明細書の記載によっては、「触媒(過酸化水素水)を重合

の初期に多量に使用しない」という製造方法を用いる場合において、当業者において、特別な知識を付加することなく、また、当業者に過度の試行錯誤を強いることなく、貯蔵弾性率G'a及びずり応力taの値を構成要件E及びF所定の範囲内に調整する具体的手段について、当業者がその実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないとして実施可能要件を充足しないと判断した。

また、実施例には原告が最良と思う実施例を挙げており、これにより当業者が本件発明を容易に実施し得るとの原告の主張に対して、裁判所は、「本件発明の本質的特徴は、貯蔵弾性率G'a及びずり応力taの各数値を従来の水性接着剤とは異なる数値に調整する点にのみあるというべきである」とし、「製造方法に限定されない広範な種々の水性接着剤を包含する本件発明が実施可能要件を充足しているということはできない。」と判示した。

(弁理士 鈴木 守)

東京地裁平成18年8月4日判決 平成17年(行ウ)第609号 裁決取消等請求事件

特許

審査請求期間経過後の国際特許出願の審査請求手続に関する行政訴訟において、原告の請求を棄却した事案

1. 事実経過

原告である出願人は、本件国際出願の出願日(平成8年10月10日(木))から7年内に出願審査請求をするべきところ(平成11年特許法改正法)、出願日から7年の審査請求期間経過後の平成15年10月14日(火)に出願審査請求書を特許庁長官に提出した。10月10日は本件出願時には、祝日である体育の日とされていた。特許庁長官は却下理由通知(特許法18条の2第2項)の後、出願審査請求を却下し、更に却下処分不服とした原告による行政不服審査法による異議申立て棄却した。原告が出願審査請求期間の末日にに関する特許法の解釈を誤ったものである等の実体的違法等を主張して、異議決定の取消および却下処分の無効確認を求めた。

2. 原告の主な主張

平成11年特許法改正法附則2条4項の「従前の例による」との規定は、期間の計算方法も含めて一切が従来通りするものと解すべきで、審査請求期間を7年とすることのみならず、7年目の該当日を休日として扱うべきと

主張した。また、平成10年の国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年祝日法改正法)は、経過措置や関係法令の整備規定を定めていないところ、同法施行後においては、平成10年祝日法改正法による改正前の祝日法を前提として、平成11年特許法改正法による改正前の特許法48条の3第1項および3条2項の規定を適用すべきと主張した。

3. 裁判所の判断

裁判所は、「平成11年特許法改正法附則2条4項」は「平成10年祝日法改正法による改正前の祝日法」には適用されず、また、「特許法3条2項」は当該日における法律によって判断されるべきと解されるとし、平成15年10月10日(金)当時において同日が行政期間の休日でなかったことから、本件国際特許出願の審査請求期間の末日は平成15年10月10日(金)であると認定した。よって、原告がした出願審査請求は審査請求期間経過後にされたものであるとし、原告の請求を棄却した。

(弁理士 肥田 徹)

東京地裁平成18年8月4日判決 平成18年(ヨ)第22022号 著作隣接権仮処分命令申立事件

著作権

インターネット回線によりTV番組の視聴を可能とする本件サービスは、TV局の送信可能化権を侵害しないとされた事案

決定は、TV番組をインターネット回線に送信するベースステーション(以下「BSJ」)を利用した本件サービス(なお、本件サービスの提供者(債務者)は、利用者所有に係る各BSの預託を受ける。)について、詳細に検討を行い、放送データの送信の主体を債務者と評価することはできず、『これを利用者の立場からみれば、BSを債務者に寄託することにより、その利用が容易になっているにすぎない。』と認定し、『BSJによる放送データの送信は、1主体(利用者)から特定の1主体(当該利用者自身)に対してされたものである。そうすると、BSJによる送信は、不特定又は特定多数の者に対するものとはいはず、これをもって「公衆」に対する送信ということはできない』ことから、本件サービスにおける各BSは、「自動公衆送信装置」に該当しないことを理由に、債権者(TV局)の申立を却下した。

なお、直接的な著作権侵害行為の主体とは認められない者についても『著作権法上の規律の観点』から「(送信化可能化行為の過程の)管理・支配」「利益」を要件に責任を認める判例法理(「カラオケ法理」)[最判昭63.3.15]の適用は認められなかった。

また、抗告人(TV局)は、抗告審において本件サービス関連の機器を全体としてみれば、「自動公衆送信装置」に該当するとの主張を行った。しかし、知財高裁は、平成18年12月22日、原決定同様、BSJは「1対1」の送信を行う機能のみ有していること、被抗告人の本件サービスにおける放送送信への関与の程度等を考慮し、BSJはやはり「自動公衆送信装置」に該当しないとし、TV局による抗告を棄却した(平成18年(ラ)第10009号)。

(弁護士 井上 義隆)

東京地裁平成18年8月8日判決 平成17年(ワ)第3056号 損害賠償等請求事件(信用毀損行為)

不正競争防止法

後に無効審決確定となる特許権に基づき競業社の取引先へ警告書を送付する行為が、信用毀損行為を構成しないと判断した事案

判決は、被告は本件特許権が無効であることを容易に知り得たのに、あえて警告をしたものと認められず、また、警告は本件特許権の権利行使の一環であるところ、本件警告は社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっていたとは認められないことを理由に原告の請求を棄却した。

なお、判決は、特許権者から競業者の取引先へ特許権侵害を理由とした警告が行われ、その後、当該特許が無効確定、また、非侵害との判断がなされた場合には、虚偽事実の告知(不正競争防止法2条1項14号)に一応該当するとしたものの、その警告が「正当な権利行使」の一環としてされたものであると認められる場合には、違法性が阻却されると判示した。

ここで「正当な権利行使」の判断基準としては、『事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は特許権者として、特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば、事実的、法律

的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのに、あえて警告をしたか』及び『社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっている場合、すなわち、その実質が競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであるか』であると判示した。さらに、後者の要件の判断に際しては、『当該警告文書等の形式、文面のみならず、当該警告に至るまでの競業者との交渉の経緯、警告文書等の配布時期、期間、配布先の数、範囲、警告文書等の配布先である取引先の業種、事業内容、事業規模、競業者との関係、取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特許権侵害訴訟への対応能力、警告文書等の配布に対する当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等の、諸般の事情を総合して判断』するものと判示した。

(弁護士 井上 義隆)

知財高裁平成18年9月12日判決 平成18年(行ケ)第10030号 審決取消請求事件

特許

拒絶理由1乃至4のうち理由2で拒絶査定された後の審判において理由1を根拠に審判請求不成立とした審決を是認した事案

(1) 事実経過

本件出願は審査過程において拒絶理由1乃至4が通知され、その後拒絶査定となつたが、「理由2(特許法29条の2)によって、拒絶をすべきである」として拒絶査定された。原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、上記理由1(一部)により進歩性なしとして「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされた。

(2) 原告の主張

原告は、「拒絶査定に示された理由こそが査定の理由である以上、そこに記載されていない拒絶の理由である特許法29条2項が、査定の理由となっているとは、直ちにいえない。」とし、「審査基準に照らせば、本願発明について、拒絶査定において触れられなかった理由1は解消され、特許法29条2項に基づく拒絶の理由は、査定の理由にならないものと理解され得る。」のであるから、審決は新たな拒絶理由を通知せずに拒絶したものであり、特許法159条2項、50条に違反して違法なものとして、取り消されるべきものであると主張した。

(3) 裁判所の判断

裁判所は、「拒絶査定の記載は、審査基準に必ずしも則つたものでないといわざるを得ない。」としながらも、「特許・実用新案審査基準は、…飽くまでも特許庁において特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成されたものである」から、「本件の審判手続に特許法159条2項において準用する同法50条の規定に違反する違法があるとまでいふことはできない。」との判断を示した。

(4) 検討

平成18年4月27日の平成17年(行ケ)第10546号審決取消請求事件の判決と概ね同旨の判決である。本件被告(特許庁)が主張するように、審査基準が特許法の枠組みを越えた新たな法規範を定めるものではない点に留意し、審査において通知された拒絶理由についてはその全てにつき充分慎重な検討を加えた上で補正が必要となる。

(弁護士 片山 健一)



東京高裁平成18年9月13日判決 平成17年(ネ)第10076号 著作物利用差止等請求控訴事件

費用負担を含めコンサートのプロデュースした者に対し、著作権の譲渡が認められた事例

本判決は、ロックバンドのコンサート撮影を巡り、撮影をした側と録画物の企画・制作・販売会社とで著作権侵害等が争われた事案の控訴審判決である。本審も原審も、著作者、映画製作者、著作人格権侵害の認定は同じである。

しかし、著作権譲渡の契約解釈については、結論が分かれた。原審は、映画製作者とコンサートプロデューサーの間に、著作権譲渡を窺わせる成果物(ビデオテープ)の引渡しが認められないこと等を理由に、著作権譲渡を否定した。その上で、被告が事業譲渡を受けたレコード会社へのマスター・テープの引渡しに伴い、原告は、地方番組販売権を譲渡したに過ぎず、後にビデオテープの製造販売も許諾したが、近時販売した同一内容のDVD製造販売については許諾ではなく、著作権侵害となるとした。

本審は、将来映像を利用することを期待しつつ、費用負担を含めコンサートをプロデュースした者(E)は、著作権を譲り受けることを前提とせずに撮影許可するとは考えられず、その後の原告会社の振る舞いも著作権者のも

著作権

のとは認められないから、本件作品の著作権は、原告会社からEに譲渡され、その後、Eから被告へ譲渡されたから、著作権侵害はないとした。

このように、本審では、コンサートのプロデューサーは、著作権譲渡を前提とせずにコンサート撮影の許可をするとは通常考えられないとのいわば経験則等を根拠として著作権譲渡を認定し、請求を棄却した。

以上の他、原審が、DVDについて「媒体が変わることにより上記『利用方法及び条件』が変わることになる」として、ビデオ販売の許諾がDVD販売の許諾にはならないとしたことは注目に値する。

近時の技術発展により様々な媒体が次々に社会に登場していることを考えると、どの程度媒体が異なれば、当該契約に照らして、「利用方法及び条件」が変わると評価されるのか検討が必要であろう。

この点、米国にも、いわゆるnew useを巡る諸判決がある。

(弁護士 中道 徹)

知財高裁平成18年9月20日判決 平成18年(行ケ)第10215号 審決取消請求事件

識別力の無い商標「中屋」の欧文字表記「NAKAYA」を周知商標と認定した事案

商標

商品の識別標識として機能しないということはできない。

また、「中屋」が、被告一個人の独占には適さない屋号、独占させるべきでない商標であるとしても、このことから、直ちに、その欧文字表記である「NAKAYA」までもが、一個人の独占には適さない屋号、独占させるべきでない商標であるということはできない。

本件商標は、需要者の間に広く認識されている引用商標に類似しかつ、その商品である鋸に類似する商品について使用するものである。

以上のとおりであって、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないから、原告の請求は棄却されるべきである。

本件商標(登録第4861844号)

引用商標



「NAKAYA」

(弁理士 土生 真之)

東京地裁平成18年10月10日判決 平成16年(ワ)第25774号等 特許を受ける権利確認請求事件 特許

専用実施の設定登録を担保する方法と、その契約について解除理由が問題となった事案

特許

原告は5つの発明について、専用実施権の設定登録の契約を結んだ。その後、特許付与前には専用実施権の設定登録を受けることができないことを知り、新たに、将来の設定登録を担保する目的で条件付きの特許を受ける権利の譲渡契約を結んだ。2つの契約では、譲受人に発明の出願審査請求等の義務が定められ、また、義務懈怠により契約解除が可能な旨の規定があった。譲受人は、契約に基づき5つの発明の出願人を変更し、うち4つについては審査期間中に審査請求をしたが、1つについては、これを怠った。原告は、義務違反による契約解除の意思表示をした上、この5つの発明について、特許を受ける権利の帰属の確認を求めた。

上記譲渡契約の成立に争いがあったが、裁判所は、専用実施権の設定登録を担保するための条件付き譲渡契約が法的に有効であると認めた上で、

契約が真正に成立したと推定されるとし、特許を受ける権利は一度譲渡されたことを認めた。その上で、上記審査請求の懈怠は、契約が解除事由と定める義務違反であり、重大な結果を招来するから、原告が要件を満たしてない契約解除を免れることはできないとし、(消滅した特許を受ける権利以外について)原告の請求を認めた。

特許付与前には、専用実施権の設定登録はできない(特許法77条)。譲受人が不安定な地位に置かれるのを避けるには、本件のように条件付き譲渡契約を締結するのも1つの方法である。しかし、あくまで担保のための契約であるから、通常の譲渡契約のように、審査請求も全て譲受人の責任で行うとすべきか、契約締結の際に熟考する必要がある。

(弁護士 中道 徹)

eBay vs. MercExchange

事案の概要

MercExchangeがeBayに対し、特許権侵害に基づく差止めを求めたのに対し、地裁では差止め請求が棄却され、CAFCでは差止め請求が認容された。

これに対し、eBayが差止めを不服として上告した。

最高裁の判断

最高裁は、特許権侵害に基づく差止めが認められるためには、原告は、以下の4つの要素を立証しなければならないという原則を示した。

- (I) 原告が回復できない損害(irreparable injury)を被ったこと
- (II) その損害の補償が、法律による救済では不十分であること
- (III) 原告と被告との不利益のバランスを考慮して、衡平性に基づく救済が

正当であること

- (IV) 差止めによって公共の利益を損なわないこと

その上で、地裁判決について、多くの事件において差止めが認められな

くなる拡張された原則を適用していると判断した。

逆に、CAFC判決について、特許が有効かつ侵害が認められれば、例外的なケースを除き差止めが認められるとする一般的なルールを適用していると判断した。

最高裁は、いずれの判決も上記4つの要素を正しく判断していないとし、CAFC判決を破棄し、差し戻した。

分析

この最高裁の判決によって、差止めを認めるか否かの判断に際しては、上記した4つの要素が検討されることになる。これは、米国特許法283条に基づく判断と言える。(米国特許法283条は、特許権の侵害を防止するため、衡平の原則に則り、差止め命令を発すことができることを規定している。)

今後は、特許権侵害の判断を得ても、差止めが認められないことが例外ではなくなる。本判決は、ライセンス交渉等に大きな影響を与えると考えられる。

(弁理士 鈴木 守)

CAFC判決 2006年7月7日

この場合には、その条件を反映した価格(全価値より低い価格)が設定されるからである。本事案では、Intelの製品と非Intelの製品を組み合わせることを拒否するという明示的な条件が付されている。よって、LGEのシステムの特許権は消尽していない。

分析

本判決によれば、特許権者は、特許製品を販売する際に明示的な条件を付すことによって、特許権の消尽をコントロールすることが可能になる。特許製品の販売価格として、その条件を反映した低い価格(全価値の一部)が設定されるのであれば、特許権者が二重の利得を得ることにはならない(全価値の残部を得るに過ぎない)とも考えられる。しかし、特許製品が条件付きで販売された場合に、正当な購入者であっても、その後の使用や販売が制限されてしまう点には議論の余地があると考えられる。

(弁理士 津田 理)

LGE vs. BIZCOM

事案の概要

LGE(特許権者、原告)は、Intel(訴外)に、条件付きでマイクロプロセッサの販売のライセンスを付与した。その条件とは、Intelの製品(マイクロプロセッサ)と非Intelの製品を組み合わせることを明示的に拒否(expressly disclaim)するというものであった。Intelは、その条件を通知して、マイクロプロセッサの販売を行った。Bizcom(被告)は、Intelからマイクロプロセッサを購入し、これらを非Intelの製品と組み合わせてコンピュータを組み立てた。LGEは、Bizcomの行為が特許権(システムの特許権)を侵害するとして、地裁に訴えを提起した。地裁では、LGEのシステムの特許権は消尽しており、特許権の侵害は認められないと判断された。

CAFCの判断

特許の消尽は、無条件の販売(unconditional sale)により生じる。特許権者は、特許製品の全価値に等しい価格を設定するからである。一方、特許の消尽論は、明示的な条件下での販売やライセンスには適用されない。

Aero Products International, Inc. vs. Intex Recreation Corp.

CAFC判決 2006年10月2日

て使用されたとの事実は証拠上認められない。Aero Productsの損害は、Intexの製品の販売による特許権侵害に基づく損害賠償により完全に填補されており、それと同じ製品の同じ販売を根拠として商標権侵害の賠償を受けることはできない。」

分析

本判決によれば、製品の販売という「同一の原因」により特許権侵害および商標権侵害が生じている以上、双方の損害の回復は認められないこととなる。特許および商標双方のライセンス許諾を得る場合と比較して、侵害者が二重の賠償責任から免れるというのは、不均衡な結論ともいえる。もっとも、Intexが製品の販売以外の方法で、商標権侵害を行ったとの他の証拠による立証がある場合には、商標権侵害に基づく損害賠償も認められたものと考えられる。

(弁護士 坂巻 智香)

事案の概要

Aero Productsは、膨張式エアマットレスの特許権者であり、かかる製品につき“ONE TOUCH”という商標登録も行っていた。一方、Intexも、“One Touch”という商品名の同様の膨張式エアマットレスの販売を行っていたため、Aero Productsは、特許権侵害、商標権侵害双方を理由として、地裁に訴訟を提起した。地裁は、特許権侵害および商標権侵害双方につき認め、Intexに対し、双方の侵害に基づく損害賠償の支払いを命じた。そこで、Intexは、かかる双方の賠償を課すことは二重救済にあたるとして、控訴した。

CAFCの判断

裁判所は、特許権および商標権の侵害および有効性については認めたが、以下のとおり、商標権侵害に基づく損害はないとの判断した。「記録によれば、本件特許権侵害と商標権侵害はともに、Intexの製品の販売のみに基づくものであり、“ONE TOUCH”という商標も製品の販売以外の行為によっ

て記載されています。米国判例に関する記述は、米国のFinnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner法律事務所が当事務所の弁護士・弁理士が参考に、当事務所の弁護士・弁理士が分析・解説したものです。