



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

## 労働契約法による営業秘密の保護

「中国における営業秘密(中国語では「商業秘密」)の漏洩はその80%が人員の流動によるものである」との調査結果がある<sup>1</sup>。中国において企業の人員の流動が激しいことは日本でもよく知られている。中国に進出している日本企業も営業秘密の漏洩に対しては十分な注意が必要である。

企業の営業秘密の保護については、各種の法律がそれぞれの角度から規定をしている。不正競争防止法(中国語では「不正競争法」)は営業秘密の定義<sup>2</sup>、営業秘密の侵害行為、営業秘密を侵害した場合の法律責任を規定しており、会社法や刑法にも営業秘密に関連する規定がある。また、「国家工商行政管理总局の営業秘密侵害行為の禁止に関する若干の規定」では、営業秘密の保護に関する具体的な規定が設けられている。また、1995年1月1日より「中華人民共和国労働法」(以下、「労働法」という)が施行されており、この労働法でも営業秘密の保護に関する規定が設けられている。

労働法の関連規定によれば、労働契約の当事者は労働契約において雇用単位<sup>3</sup>の営業秘密の保守に関する事項を約定することができる(労働法第22条)。労働者は、労働契約で約定した秘密保持事項に違反して雇用単位に経済的損失を与えたときは、法に従って賠償責任を負う(労働法第102条)。この第102条は、労働者が秘密保持義務に違反した場合の事後的な解決法を提供するものである。しかしながら、営業秘密は他の知的財産と同様に、きわめて容易に他人によって流布され、使用され得るものであり、また、その性質上、公に知られたとたんに価値を失うものである。従って、事後的な賠償のみでは十分に営業秘密を保護することはできない。そこで、営業秘密をより確実に保護するための事前の策として2008年1月1日より施行されている「中華人民共和国労働契約法」(以下、「労働契約法」という)では、労働契約が解除又は終了した後の競業制限について規定している。以下、具体的に紹介する。

労働契約法の第23条及び第24条が営業秘密に関わる。

第二十三条 雇用単位と労働者は、労働契約において雇用単位の営業秘密及び知的財産に関する秘密保持事項を保守するよう約定することができる。

秘密保持義務を負っている労働者に対して、雇用単位は労働契約又は秘密保持協定において労働者と競業制限条項を約定し、かつ労働契約が解除又は終了した後に、競業制限期間中に労働者に月極めで経済的補償を与えることを約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反したときは、約定に従って雇用単位に違約金を支払わなければならない。

第二十四条 競業が制限される者は、雇用単位の高級管理者、高級技

術者及びその他の秘密保持義務を負っている者に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は、雇用単位と労働者が約定し、競業制限は法律又は法規の規定に違反するものであってはならない。

労働契約が解除又は終了した後に、前項に規定する者が、当該単位と同類の製品を生産し、若しくは取り扱い、又は同類の業務に従事する、競争関係のあるその他の雇用単位に行き、又は自ら開業して当該単位と競争関係のある同類の製品を生産し、若しくは取り扱い、又は同類の業務に従事することに対する競業制限期間は、二年を超えてはならない。

### (1) 競業制限の要件

雇用単位は労働者との間で、労働契約が解除又は終了した後の競業制限について約定することができる。但し、競業制限を約定した場合には、競業制限期間中に労働者に月極めで経済的補償を与えることも約定しなければならない。補償の具体的な金額については雇用単位と労働者とで決定することができる。「月極め」で補償を与えなければならないので、補償を給与の中に含めて与えるということとはできない。経済的補償は競業制限の要件であり、雇用単位が経済的補償を与えないときは競業制限条項は無効となる<sup>4</sup>。

### (2) 競業制限の対象

競業制限は誰にでも課することができるわけではなく、雇用単位の高級管理者、高級技術者及びその他の秘密保持義務を負っている者に限られる。臨時雇いや通常の労働者には競業制限を課することはできず、一般的には、高級研究者、技術者、経営管理者、経理担当者及び機密人員等の、営業秘密を知得しており、又は知得しているであろう労働者に限られる<sup>5</sup>。秘密を保持すべき情報についてそれが営業秘密に該当することが明示されている場合には、その情報が法定の営業秘密の成立要件を満たすことを前提として、その情報に接した者は「その他の秘密保持義務を負っている者」に該当すると考えられる。

### (3) 競業制限の内容

競業制限の範囲、地域、期限は、法律又は法規の規定に違反しない範囲で雇用単位と労働者が約定することができる。労働者が労働契約の解除又は終了の後に、競業の他社に就職し、又は競業事業を自ら開始することに対する制限の期間は、2年を超えてはならない<sup>6</sup>。2年は競業制限期間の上限を規定したものであり、いかなる場合にも2年の競業制限を課してよいというわけではなく、競業制限の期間は営業秘密の内容や業界の規律等を考慮して決定すべきである<sup>7</sup>。

### <注 釈>

<sup>1</sup> <http://www.henan.gov.cn/ztzl/system/2007/12/04/010050215.shtml>  
<sup>2</sup> 中国の不正競争防止法第10条第3項によれば、営業秘密とは、(1)公衆に知られておらず、(2)権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ(3)権利者が秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報という。  
<sup>3</sup> 「単位」とは、機関・団体またはそれに属する各部門を指し、具体的には企業、学校、役所等がこれに該当する。  
<sup>4</sup> [http://bbs.guillnlife.com/dv\\_rss.asp?s=xhtml&boardid=39&id=271636&page=1](http://bbs.guillnlife.com/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=39&id=271636&page=1)  
<sup>5</sup> [http://www.gongsinnet.com/yanjiu/2007/0506/laodong\\_219.html](http://www.gongsinnet.com/yanjiu/2007/0506/laodong_219.html)  
<sup>6</sup> 以前に労働部が出した「企業従業員の流動の若干の問題に関する通知」では、営業秘密を把握している従業員に対して3年以下の競業制限を課することができることとされている。

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。

# Oslaw News Letter

vol.6

## 目次

## Contents

● 論 文	米国における自明性判断の審査ガイドライン—KSR判決を反映した新ガイドラインとその影響—	弁理士 森田 耕司 1
● 論 文	特許権の国内消尽について—インクタンク事件最高裁判決を通じて—	弁理士 肥田 徹 4
● 論 文	称呼同一と商標の類否	弁理士 土生 真之 6
● 判 例 紹 介		8
● 米 国 判 例 紹 介		11
● 中国知的財産権トピックス	労働契約法による営業秘密の保護	弁理士 加藤 真司 12

## 論文

Thesis

## 米国における自明性判断の審査ガイドライン—KSR判決を反映した新ガイドラインとその影響—

弁理士 森田 耕司

### 1.はじめに

2007年4月の米国最高裁によるKSR判決<sup>1</sup>は、従来の自明性判断基準を改めるものとして注目された。その直後、2007年5月に米国特許商標庁(USPTO)は、KSR判決に関して審査官が留意すべき点を列挙した暫定指針を発行するとともに、近いうちに新しいガイドラインを発行する旨を発表した。そして、判決から半年近くを経た2007年10月、KSR判決に基づいた自明性判断のための新しい審査ガイドライン<sup>2</sup>(以下、新ガイドライン)が発行された。今後の米国特許出願実務では、この新ガイドラインに従って自明性が判断されていくことになる。本稿では、新ガイドラインについて解説すると共に、我が国の進歩性判断基準と比較検討し、更に今後の特許出願実務における対応方法について検討する。

### 2.KSR判決

KSR事件(KSR International Co. v. Teleflex Inc.)では、

自明性の判断基準として従来から使われてきたTSMテストの妥当性が争点になった。TSMテストでは、自明性の判断の際に教示(teaching)、示唆(suggestion)、動機付け(motivation)が公知技術の組合せの条件となるが、特に従来のTSMテストの運用では、教示等が公知技術文献に存在することが要求されていた。最高裁は、このようなTSMテストの運用が過度に厳格かつ形式的であり誤っていると、CAFCの判決を破棄した。

### 3.新ガイドラインの概要

新ガイドラインは、KSR判決を解説した上で、自明性判断の際にまず行われるべきグラハム事実調査(Graham factual inquiries)について述べ、そして自明性の認定の基礎となる7種類の理論的根拠を提示している。

グラハム事実調査は、最高裁グラハム事件判決(Graham v. John Deer Co.)<sup>3</sup>にて示されたもので、具体的には下記の通りである<sup>4</sup>。

- (1) 従来技術の範囲と内容を決定し、
- (2) クレームの発明と従来技術の相違点を確認し、
- (3) 関連技術の通常の技術レベルを決定する。

新ガイドラインによれば、上記のグラハム事実調査の後、クレームされた発明が当業者にとって自明か否かを決定しなければならない。そして、新ガイドラインは、自明の理由の明示が重要であるとし、KSR判決がIn re Kahn判決<sup>5</sup>を引用して「単に結論の表明だけにより自明性の拒絶をなすことはできず、自明であるとの法的結論を支持する何らかの合理的な基礎を伴った明確な理由が存在しなければならない」と述べたことをうけて、下記の7つの理論的根拠(A)～(G)<sup>6</sup>を提示している。

- (A) 従来技術の要素を公知の方法に従って組み合わせることで予測可能な結果を生じさせること
- (B) 公知の要素を他の要素と単純に置き換えて予測可能な結果を得ること
- (C) 公知技術(その公知技術が適用された装置と)類似の装置(方法又は製品)の改良のために同じ手法を使うこと
- (D) 改良の用意ができていない公知の装置(方法又は製品)へ公知の技術を適用して予測可能な結果を生じさせること
- (E) 「試行が自明である」——限られた数の同一視される予測可能な解決手段からの選択であって、成功が合理的に期待されるもの
- (F) ある分野での努力による公知の成果(work)の変形は、当業者が予測可能な変形であれば、設計的な契機又は他の市場的な影響力に基づいて同じ分野又は異なる分野のいずれかで使用するために促進され得る
- (G) 公知技術における何らかの教示、示唆又は動機付けであって、クレームされた発明に到達するように当業者に公知技術の参照事項を変形させ、又は公知技術の参照事項の教示を結びつけさせるもの

7つの理論的根拠を簡単にまとめると、(A)は公知技術の組合せ、(B)は公知技術の置換、(C)(D)は公知技術の流用、(E)は予測可能な解決手段の選択、(F)は公知技術の変形、(G)はTSMテストであり、従来のTSMテスト以外に自明性認定の根拠が追加された格好になる。そして、これら根拠を提示することにより、新ガイドラインは、KSR判決の趣旨を審査に取り入れて、TSMテストでは排除できないが背景技術などからあたりまえの発明を審査段階で排除する機能を果たすと考えられる。なお、新ガイドラインでは、上記7つの理論的根拠は例示である旨の説明がなされている。

#### 4.日本の進歩性判断基準との比較

日本特許庁の審査基準では、進歩性判断において、引用文献等の公知技術を組み合わせることの根拠が公知技術そのものに示唆されていることは要求されず、技術分野の共通性等の種々の根拠を適用可能である。

新ガイドラインは、自明性認定の根拠として、引用文献中の教示、示唆、動機付けを求める既存のTSMテスト以外に、引用文献の記載にとらわれない根拠を提示しており、少なくとも表現上は米国の審査基準を日本の審査基準に近づけるものといえる。

また、日本では公知技術と比較した有利な効果が進歩性を肯定する材料になるのに対して、新ガイドラインでは公知技術の組合せ等により得られる結果が予測可能か否かが問題とされており、この点でも両者は近づいた。

ところで、最近、日米特許庁の協力体制の一貫と思われるが、日本で拒絶理由を受けた直後に、日本の審査と同じ引用文献に基づいた拒絶理由を米国から受け取ることがある。今回の新ガイドラインによって日米の審査基準が近づいたことで、このような拒絶理由の通知も促進される可能性がある。

#### 5.新ガイドラインを考慮した出願実務

##### (1)出願明細書の作成

KSR判決後の議論では、判決の影響であらゆる公知技術の組合せにより自明性が認定されるおそれがあり、今後の明細書のあり方としては公知技術を何も書けなくなり、従来技術から発明に至るストーリーも書きづらくなるという見方があった。

しかし、今回の新ガイドラインを見ると、自明性の観点では、公知技術を記載しない方が安全ということはないようである。明細書に発明の構成と概略的な効果(例えば装置の小型化)を漠然と記載しただけの場合、審査官には、発明が単なる構成要素の羅列としか理解されず、新ガイドラインによって拒絶すべきと判断される可能性が高まり、しかも、拒絶理由に対抗する材料が明細書に存在しない分だけ反論が容易でなくなる。より確実かつ円滑な特許取得を狙うのであれば、発明のポイントをばかさず、出願時に把握できる公知技術と比較した特有の効果が発明の構成からどのようにして導かれるかを明細書に記載しておくことが望まれる。優先権主張の基礎になる日本出願から米国出願明細書を作成するときに従来技術の課題や作用効果等をむやみに削るといったことも避けた方がよいと考えられる。

ただし、公知技術や作用効果の記載による無用な限定を避けるように注意して明細書作成を慎重に進めることが重要である。また、上記はあくまで新ガイドラインを意識したときに望ましい一般的な明細書の記載内容についての意見であり、個々の事案では、訴訟等を意識した戦略等の他の要素も絡めて明細書の開示の程度を決めるべきであることに留意されたい。

##### (2)拒絶理由通知への対応

従来のTSMテストが適用された実務では、拒絶理由が通知された場合、引用文献に組合せの動機付けが存在しない旨を指摘することにより拒絶理由を解消できる場合があり、その場合は出願に係る発明そのものについて深く言及せずに済んでいた。

しかし、新ガイドラインによれば、例えば同ガイドラインの根拠(A)に従い、出願に係る発明が引用文献の組合せであって予測可能な結果を生じさせない判断されれば、引用文献に明確な動機付けなどが無くても自明と認定される。そして、この種の拒絶理由に対抗し、発明が公知技術の単なる組合せ以上のものであると主張するために、発明の構成から特有の効果がどのように導かれるかといった発明の原理に関わる議論が必要になる場面が従来より増える可能性がある。ただし、発明の原理について議論する以上、禁反言への配慮が従来に増して一層重要になる。

#### 6.おわりに

先日、オーストラリアで開催されたアジア弁理士会の理事会に参加してきた。この理事会には、アジア諸国から数百名の弁

理士が参加する他、欧米諸国からもほぼ同数の弁理士、特許弁護士がオブザーバーとして参加する。今回の理事会に付随して開かれたワークショップでは、日本も含めた数カ国における進歩性の状況が発表されたが、アジア以外では唯一、米国特許弁理士により米国の進歩性の状況として、KSR判決とその後の動向が報告され、KSR判決に対する関心の高さを伺わせた。

新ガイドラインの影響としては、上記に見てきた通り出願実務を大きく変えるというほどではないとしても、確実かつ円滑な権利化を目指すためには、新ガイドラインを意識した明細書の作成及び拒絶理由通知への応答が求められる。また、新ガイドラインにより、TSMテストでは排除できないがあたりまえの発明が特許される可能性が減り、これにより無益な訴訟が減ることが期待される。



#### <脚注>

<sup>1</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 82 USPQ2d 1385 (2007)

<sup>2</sup> Federal Register / Vol. 72, No. 195 / Wednesday, October 10, 2007 / Notices, pp. 57526 - 57353

<sup>3</sup> 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)

<sup>4</sup> (1) Determining the scope and content of the prior art;

(2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art;

(3) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.

<sup>5</sup> 441 F. 3d 977, 988, 78 USPQ2d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2006)

<sup>6</sup> (A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;

(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;

(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;

(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;

(E) "Obvious to try" --- choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;

(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art;

(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

## 特許権の国内消尽について ーインクタンク事件最高裁判決を通じてー

最高裁 平成18年(受)第826号 特許権侵害差止請求事件(平成19年11月8日判決)

弁理士 肥田 徹

### 1.はじめに

特許製品の使用済品の再生行為が行われた場合について、特許権等の消尽成否が複数の事案で争われてきた(表<sup>1</sup>)。表1の通り、消尽成否の判断基準については、過去の裁判例では主に(1)被告の再生行為が生産か修理かを基準とする案件と、(2)社会通念を考慮して消尽範囲を確定する案件とに分かれていた<sup>2</sup>。

インクタンク事件の控訴審(表1、案件9)において、知財高裁は大合議判決をし、知財高裁として初めて消尽成否の判断基準を示し、基準が定まったかに見えた。しかし、最高裁は控訴審とは別の判断基準を示した。以下にインクタンク事件の下級審判決を参照しながら、最高裁判決で示された消尽成否の判断基準の意義について検討する。

### 2.事案概要

被上告人(A社)は、特許第3278410号の特許権の特許権者であり、本件特許発明に係るインクタンク(A社製品)を製造し、販売している。上告人(B社)は、インク費消費後のA社製品にインクを再充填するなどして製品化したインクタンク(B社再生製品)を輸入し、販売している。A社はB社に対し、本件特許権に基づいてB社再生製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を請求した。

### 3.東京地裁(第1審)の判断

東京地裁は、消尽成否の判断基準に関して、『特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる』とし、『本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである』と判示した。

本事案については、東京地裁は、特許製品の構造、特許発明の内容、取引の実情等の点から、B社再生製品の製品化は新たな生産に当たらないから、国内消尽の成立が認められると判断した。

### 4.知財高裁(控訴審)の判断

知財高裁は、第1審で示された判断基準について、特許製品に物理的な変更が加えられない場合(例:使い捨て注射器)の「生産」か「修理」かによる判断の困難性等を問題とし、この基準を改め、以下の2つのタイプのどちらかに該当する場合、特許権は消尽せず、権利行使が許されると判示した。

(ア)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<sup>3</sup>)

(イ)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<sup>4</sup>)

本事案については、知財高裁は、インクを再充填する行為がインクタンクとしての通常の用法下における消耗部材の交換に該当する等を理由に、第1類型に該当しないと判断した。また、本件発明の本質的部分(構成要件H、K)を認定の上で、加工又は交換された部材は本件特許発明の本質的部分の一部に当たるから第2類型に該当し、特許権は消尽せず、権利行使は許されると判断した。

### 5.最高裁の判断

#### (1)消尽成否の判断基準

最高裁は、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときに、権利行使が許されると判示した。

また、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、①当該特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様のほか、④取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であると判示した。

更に、当該特許製品の属性(①)としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様(③)としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるべきと判示した。

#### (2)本事案へのあてはめ

本事案については、最高裁は、『上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、…インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない』(上記③へ当てはめ)、『上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、…本件発明の本質的部分に係る構成(構成要件H及び構成要件K)を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、…本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない』(上記③へ当てはめ)、『これらのほか、インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると、上告人製品については、加工前の被上告人製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である』とし、権利行使が認められると判断した。

### 6.最高裁判決で示された消尽成否の判断基準の意義

最高裁判決(本判決)では、知財高裁により定型的に示された基準を改め、これと別の基準が示された。本判決の基準は、新たな製造に該当するかは上記①～④等の様々な事情を総合的に考慮して判断するというものであり、消尽成否の具体的判断は裁判所の裁量に大きく委ねられる結

果になった。従って、例えば上記第1、第2類型の双方に該当しなくても、加工や部材の交換により、「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造された」とときには消尽が成立せず、権利侵害と認定される場合もあり得ることになる。このことから、消尽成否に対する予測可能性は知財高裁の基準よりも低くなったものと言える。

上述したように、第1審では新たに別個の実施対象を「生産」するものを基準としている。知財高裁の第2類型では特許発明の「本質的部分」を構成する部材の加工等を基準としている。なお、この第2類型に対して、「生産」、「修理」の語句を回避しつつ、実質的には第1審の基準(「修理」か「生産」か)で判断する考え方であるとの指摘もある<sup>5</sup>。本判決の基準は、同一性を欠く特許製品が新たに製造されたか否かを判断する点で、第1審の基準および知財高裁が判示した第2類型の基準に近いと言える。最高裁判決は、知財高裁判決の第2類型<sup>6</sup>と同様に、特許発明を基準に技術的思想の観点から消尽成否を判断すべきことを明らかにしたと言えよう<sup>7</sup>。ただし、本判決では上記第2類型と異なり、「本質的部分」の用語を用いていない。これは本質的部分か否かの判断が当業者にとっても難しく、このことで無用な争いが生じるのを抑止すること<sup>8</sup>が考慮されたものと思われる。

本判決の基準では、第2類型で示された「本質的部分」の用語を用いず、「同一性」という用語を用いている。しかし、「同一性」の意義は本判決では明らかにされておらず、『上記』にいう特許製品の…』と示されるように、「同一性」を欠くか否かは新たな製造かの判断時に上記①～④の事情等を総合的に考慮して判断すべきと判示されるのみである。上述したよ

表1)消尽成否が争われた案件

	案 件	対象行為	判断基準	消尽成否(侵害成否)
1	製砂機ハンマー事件 大阪地裁 平成元年4月24日判決	ハンマーの部品である短耐用期間の打撃板を特許権者以外の者から購入し、ハンマーに使用	修理か製造か	否成立(侵害) 権利者に支払った対価を超えて考案を利用するのは修理といえない。
2	コニカ事件 東京地裁 平成12年6月6日決定	使用済みの使い捨てカメラの筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して販売	社会通念	否成立(侵害) 目的物につき権利者の権利行使を離れて、自由に業として使用し再譲渡できる権利を無制限に付与したとは認められない。
3	写ルンです事件(その1) 東京地裁 平成12年8月31日判決	使用済みの使い捨てカメラの筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して販売	社会通念 製品の効用を終えたか、本質的部分の部材交換か(BBS最高裁判決(平成9年7月1日判決)引用)	否成立(侵害) 現像所において使用済み品から撮影フィルムを取り出した時点で社会通念上、その効用を終えた。
4	薬割分包機用芯管事件 大阪高裁 平成12年12月1日判決	被控訴人(実用新案権者)が実用新案製品である薬割分包機用芯管に薬割分包用紙を巻き付けて販売していたところ、控訴人が用紙消費後の芯管を買い取り、独自に分包紙を巻き付けて販売	権利者による所有権留保の合意が認められるか	成立(非侵害) 権利者が主張する所有権留保の合意を否定し、権利者が単一体の形態で販売し、適法に配布したことにより権利消尽が生じた。
5	アシクロピル事件(第1審) 東京地裁 平成13年1月18日判決	特許製品である製剤からアシクロピルを抽出し、再度精製して特許権者の製剤と同一用途を有する製剤を製造販売	社会通念 製品の効用を終えたか、本質的部分の部材交換か(BBS最高裁判決引用)	成立(非侵害) 効用喪失にも、本質的部分を構成する主要な部材の交換にも該当せず、消尽の成立を妨げる事情は存在しない。
6	アシクロピル事件(控訴審) 東京高裁 平成13年11月29日判決	同上	修理か製造か	成立(非侵害) 抽出したアシクロピルに化学反応が生じたり、化学反応によりアシクロピルが新たに精製されたりしていないから、新たな生産とは評価できない。
7	ステップ用具事件 大阪地裁 平成14年11月26日判決	タラップ本体と受金具からなるステップ用具を購入して使用していた者が、受金具だけを被告から購入して原告のタラップ本体を組合せて使用	修理か製造か	成立(非侵害) 実施品全体としては、当初の実施品と同一性が失われているとはいえない等として、実用新案権はもはや目的を達して消尽した。
8	インクタンク事件(第1審) 東京地裁 平成16年12月8日判決	発明実施品のインクタンクの使用済品を回収した上で、インクが再充填等された再生製品を輸入、販売	修理か製造か	成立(非侵害) 原告製品の構造、発明の内容、取引実情等によれば、インクを再充填して製品化することは新たな生産に当たらない。
9	インクタンク事件(控訴審) 知財高裁 平成18年1月31日判決	同上	製品として効用終了後に再使用等されたか(第1類型)、本質的部分を構成する部材の加工等か(第2類型)	否成立(侵害) 被告行為は第1類型に該当しないが、本質的部分を認定の上、第2類型に該当するので、特許権は消尽しない。
10	写ルンです事件(その2) 東京地裁 平成19年4月24日判決	使用済みの使い捨てカメラの筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して販売	上記第2類型に該当するか、被告の輸入、販売について黙示の許諾があったか	否成立(侵害) 被告行為は第2類型に該当するので、消尽しない。黙示許諾の有無は消尽成否の判断で考慮されている。

#### 〈引 用〉

<sup>1</sup> 東海林保「特許権の消尽ー裁判例に現れた国内消尽の判断手法を中心としてー」牧野利秋、飯村敬明、三村量一、末吉互、大野聖二編「知的財産法の理論と実務」第1巻[特許法11] (新日本法規出版、2006) 258頁-261頁参照

<sup>2</sup> 前者を生産アプローチ、後者を消尽アプローチとする見解(横山久芳「特許製品のリサイクルと消尽理論」ジュリスト1316号37頁-38頁)がある。東海林 前掲261頁参照

<sup>3</sup> 第1類型は、特許製品を基準として判断されるべきであり、社会的ないし経済的な見地から決すべきであると示された。

<sup>4</sup> 第2類型は、特許発明を基準として判断されるべきであり、本質的部分の意義は、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって理解すべきと示された。

<sup>5</sup> 帖佐隆「液体収容器(インクタンク)事件、知財高裁判決を受けての一考察」パテント59巻5号84頁、横山 前掲40頁、東海林 前掲269頁参照

<sup>6</sup> 前掲(引用4)の通り、知財高裁は、第2類型は特許発明を基準として判断されるべきと判示している。

<sup>7</sup> 本文で説明しているように、全く特許製品を基準としない訳ではなく、①当該特許製品の属性、②加工及び部材の交換の態様の中で特許製品を基準とした判断が考慮されている。

<sup>8</sup> 本質的部分か否かを判断することについて消極的な意見がある。玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋、飯沼徹明編「新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法」(青林書院、2001)248頁、田村善之「費消費みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(上)」NBL836号31頁-33頁参照

<sup>9</sup> 玉井 前掲255頁参照

弁理士 土生 真之

## 称呼同一と商標の類否

### 1.はじめに

特許庁における類否判断は、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」<sup>1</sup>として、総合的考察を原則として謳っている。もっとも、実際の類否判断においては、外観・称呼・観念の何れかにおいて類似する場合には類似商標として扱うという所謂三点観察が特許庁における類否判断の主流であり、中でも称呼の類否が商標の類否判断において重視されている。

一方、裁判所においては「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」という最高裁判決<sup>2</sup>の判断が商標の類否判断の基本となっている。

このような最高裁判決を受けた結果、称呼が類似しても他の2点（外観・観念）において著しく相違する商標については非類似とする判断例が、特許庁の審決例においても多数出されている。しかし、称呼が同一の場合にまで商標の類似を否定する判断は稀であった。ところが、称呼同一にもかかわらず商標の類似を否定する判断が近年増加しているため、本稿ではこれらの例を幾つか紹介したい。

### 2.裁判所の判断例

#### ①東京高裁 平成13年(行ケ)第144号

本願商標	引用商標
痛快!	

引用商標からも「ツーカーイ」の称呼が生ずるものの、両商標は外観において著しく相違し、観念においても明瞭に相違する（前者は「痛快」、後者は「Tsu」と「Kai」が二つの独立した部分からなると見られるのが自然であり、日本語の熟語の有する意味は生じない。）として、両商標は非類似と判断された。

なお、判決文は「本願商標の指定商品の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等が、他の商品の取引の場合と特段異なるものとは認められないことを併せ考えれば、(以下略)」と述べているが、本件における取引の実情を詳細に考慮した様子は見られない。

#### ②東京高裁 平成13年(行ケ)第363号

本件商標	引用商標
鳳凰	宝桜

両商標は「ホウオウ」の称呼において共通するが、観念の相違（「鳳凰の観念、古典的な印象」と「華やかで美しい桜のイメージ」の相違）、外観

の相違及び取引の実情を総合的に勘案すると、本件商標と引用商標は非類似の商標であると判断された。

ここでは、引用商標の使用の実体が存在しなかったことと引用商標の商標権者が解散登記をしており引用商標の使用の可能性も無いことが取引の実情として考慮されている。

#### ③東京地裁 平成16年(ワ)第12137号

被告標章	本件商標
eサイト	e-sight

両商標は「イーサイト」の称呼において共通するが、観念の相違（「インターネット上のサイト」の相違と「インターネット上の光景」）、外観の相違及び取引の実情を考慮すると、被告標章は本件商標に類似するとは認められない旨の判断がされた。

ここでは、被告サイトの目的、被告標章が被告の著名商標とともに使用されていたこと等、被告標章の実際の使用状況に着目し、「被告ホームページにアクセスする者の大部分は、エヌティティドコモの携帯電話について料金プランの変更等や新規申込みを行うために被告ホームページにアクセスするものであり、しかも、トップページやそれに続くページに『NTTD oCoMo』との記載があるため、被告が被告ホームページを開設したことを認識しており、また、被告作成のパンフレット等に接する需要者等は、そのパンフレットが被告のサービスや製品を紹介するために被告によって作成されたことを認識している。」と認定している。

#### ④知財高裁 平成17年(行ケ)第10764号

本件商標	引用商標
源気	元気

称呼において同一であっても、わずか2文字であって一見して把握しやすいものであるところ、外観及び観念において全く非類似であるといえる場合、取引者・需要者は、両者について異なった印象を抱き、それが記憶されるのが通常であり、本件商標「源気」と引用商標「元気」とを誤解する者はいないと判断された。

なお、取引の実情については、引用商標の商標権者も本件商標の商標権者も、「元気」、「源気」を単独で商標として使用していないことや、健康食品は、一般消費者にとって、自己の健康にかかわる重要なものであるから、その商標が当該商品を示すものとして周知となっているなどといった特段の事情の認められない限り、現物を手にとって慎重に選ぶのが通常であることが考慮されている。

### 3.特許庁の判断例

#### ①審判1999-19978

本願商標	引用商標
サイ 菜	

両商標から「サイ」の称呼を生ずるとしても、「菜」と「彩」の両文字は、それぞれ「食用にする草」と「いろどり」の意味において一般に広く親しまれたものであって、観念上明白な差異を有し、また、外観上明らかに相違するところからすれば、両商標は、相紛れるおそれがないと判断された。

#### ②審判1999-10251

本願商標	引用商標
香 樂	

引用商標は、たとえ、これら構成の全体より「こうらく」と読まれる場合があるとしても、本願商標とはその外観、観念において判然と区別し得るものであって、各々より受ける全体の印象を著しく異にすると判断された。

#### ③不服2006-9291

本願商標	引用商標
	Simpay

本願商標と引用各商標とは、たとえ「シンペイ」の称呼を共通にするところがあるとしても、観念においては比較すべくもなく、外観において著しい差異を有するものであり、とりわけ本願商標は、図形を含む特異な構成よりなるものであるところ、そのイメージは強烈であり、上記称呼の類似性は、かかるイメージ等の相違や需要者の峻別力を凌ぐ程のものということはできないから、互いに紛れるおそれはないと判断された。

#### ④不服2006-1745

本願商標	引用商標
ROYCE'	

本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するところがあるとしても、その外観、観念において、互いに類似しない商標と認められ、本願商標をその指定商品に使用した場合に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないと判断された。

#### ⑤異議2004-90605

本件商標	引用商標
i-mode	EYEMODE

本件では、「i-mode」が取引者、需要者の間に広く認識されていたと認定したうえで、本件商標と引用商標とは、「アイモード」の称呼において共通するとしても、両者の観念及び外観においては顕著な差違を有するものであるから、両者はこの全体的な差違により、誤認混同しない非類似の商標であると判断された。

#### ⑥不服2006-25618

本願商標	引用商標
Elvis	ELLVISU

たとえ、称呼において共通するところがあるとしても、観念において顕著な差異（本願商標はエルビス・プレスリーを容易に想起させる。）を有

しており、外観における明瞭な差異をも併せみれば、これに接する取引者・需要者は、本願商標と引用商標が付された各商品の出所について誤認混同をきたすおそれはないと判断された。

### 4.検討

裁判所の判断と特許庁の判断を比較すると、概して特許庁の判断においては取引の実情が詳細に考慮されず、外観と観念の相違に基づき商標の類似を否定している。

この点、「サイ/菜 vs 彩」のように、漢字の同音異義語であってそれぞれの言葉が親しまれている場合には、今日の一般需要者等の情報処理能力の高さを考慮すれば、取引の実情を考慮するまでも無く、両商標を非類似と扱うことも妥当であると思われる。

しかしながら、「香樂 vs こうらく(ロゴ)」、「simpei(ロゴ) vs Simp ay」、「ROYCE' vs Roy's(ロゴ)」のように、一種の造語として認識される商標についてまで、外観と観念の相違に基づき商標の類似を否定することの妥当性には疑問を感じる。隔離観察を原則とする商標の類否判断において、このような造語商標についての外観や観念の相違が需要者の印象に強く残るとは必ずしも言えないからである。また、称呼同一にもかかわらず商標の類似を否定することは、特に商標非類似の根拠を外観の相違に求める場合に、次のような問題を生じさせ得る。ここでは、「simpei(ロゴ) vs Simp ay」を例にとる。仮に、上記審決の事案とは逆に「simpei(ロゴ)」が先願登録であり、「Simpay」が後願として登録されたとする。そして、両商標を非類似とする大きな要因は、審決において「とりわけ本願商標は、図形を含む特異な構成よりなるものであるところ、そのイメージは強烈であり」と述べるように、両商標の外観の相違である。しかし、通常の書体で「simpei」と使用する場合には、「Simpay」と峻別させる特異な図形の構成を有しないため、後願登録の「Simpay」と類似し、当該商標権を侵害する可能性も考えられる。一般に「simpei(ロゴ)」のようにロゴ態様で商標登録をする場合、「simpei」のような通常の書体で商標を使用することも事実上可能であることを前提として登録するが、上記「simpei(ロゴ) vs Simp ay」のような審決の判断が一般的となれば、このような前提は必ずしも維持されなくなる。また、上記の場合に侵害の危険を避けるためには、「simpei(ロゴ)」の権利者は通常書体の「simpei」についても登録を予め取得しておくことが必要であるが、このことは出願人の負担を増大させることとなり、商標制度の利便性を減殺しかねない。

従って、特に造語的商標については、「i-mode vs EYEMODE」や「Elvis vs ELLVISU」の件のように商標の著名性や取引の実情を考慮したうえで、あくまでも例外的に「称呼同一ではあるものの商標は非類似である」という判断を行うべきである。

### 5.むすび

称呼同一にもかかわらず商標は非類似という判断は近年増加しているものの、依然として稀なケースである。今後更なる判断例が蓄積され、称呼同一・商標非類似となるための基準が明確化されることが望まれる。

〈引用〉

<sup>1</sup> 特許庁商標課編 商標審査基準

<sup>2</sup> 最高裁第二小法廷 昭和39年(行ツ)第110号