

特 存続期間の延長登録 平成21年5月27日判決(知財高裁H20(行ケ)第10476号)拒絶審決>>取消

「政令で定める処分の対象」となった「物」(又は「物」及び「用途」)が、特許請求の範囲に明確に記載されていないという理由で、特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶することは、許されないものというべきである。

特 存続期間の延長登録 平成21年5月29日判決(知財高裁H20(行ケ)第10458号)拒絶審決>>取消

薬事法所定の承認が与えられた医薬品の「成分」、「分量」及び「構造」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施、及び当該医薬品の「用途」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施についてのみ、延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である。

コラム
Column

●【日本ビジュアル著作権協会HP】4月25日 ～グーグルブック検索和解案からの離脱～

グーグルブック検索に関してアメリカで著作権侵害訴訟が提起され、昨年末に和解案が提示されております(回答期限が9月4日に延長されております。)。この訴訟はクラスアクションであるため、アメリカに著作権を有する著作権者(ベルヌ条約により日本の著作権者も含まれます。)に対し、和解の効力が及びます。

日本ビジュアル著作権協会では、会員174名が和解からの離脱を表明しました。和解から離脱した著作権者は、今後は、グーグルブック検索による著作権侵害に関して、グーグル社に対して個別に交渉することになります。

●【裁判所HP】5月21日 ～裁判員制度スタート～

裁判員制度が始まりました。5月21日以降に起訴された一定の重大事件が対象となります。一つの事件に対して6人(あるいは4人)の裁判員が選出され、裁判員は、公判廷での審理に立ち会うとともに、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような量刑にすべきかを、裁判官と一緒に議論し、決定します。裁判員対象事件では、証拠と争点を整理する公判前整理手続を経てから裁判員が選ばれるため、裁判員裁判の公判が始まるのは8月以降になるものと思われま

●【特許庁HP】5月29日 ～平成20年の出願件数～

平成20年における出願件数が公表されました。特許出願は391,002件(対前年比98.7%)、実用新案登録出願は9,452件(同91.6%)、意匠出願は33,569件(同91.9%)、商標出願は119,185件(同83.2%)と、いずれも前年度から減少しています。

●【国会】6月12日 ～改正著作権法が成立～

著作権法の一部を改正する法律案が成立しました。本改正により、インターネット検索サービス提供のためのサーバへの複製や、国立国会図書館における所蔵資料の電子化が認められました。その一方で、海賊版であることを知りつつ著作物の販売の申出を行うこと、違法なネット配信であることを知りながら音楽・映像データをダウンロードする行為が違法となりました。また、障害者の情報利用の観点から、権利者に無許諾で行える範囲が拡大されました。

なお、本改正法は平成22年1月1日から施行となります。

●【特許庁HP】6月16日 ～日本・シンガポール間特許審査ハイウェイ～

日本・シンガポール特許庁間で、7月1日より特許審査ハイウェイ(PPH)の試行を開始することで合意しました。日本で特許権を付与された発明について、シンガポール特許庁に対し、簡便な手続で早期審査を請求することができます。また、シンガポールは、ASEAN諸国と審査結果を共有する取組(ASEAN特許審査協力プログラム)を進めており、これにより、日本で特許付与された発明については審査内容がASEAN諸国で共有され、ASEAN諸国における早期の権利化が期待されます。

(弁護士 小林 英了)

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.12

目次

Contents

| | | |
|-------------|---|---------------------------|
| ● 論 文 | 戦略的な審査請求をめざして | 弁理士 津田 理 1 |
| ● 商 標 Q & A | 販促品、無償商品について | 弁理士 中村 仁 5 |
| ● 中 国 News | 中国最高人民法院が公布した「現在の経済情勢下での知的財産裁判サービス大局の若干の問題についての意見」とは? | 弁理士 加藤 真司 6 |
| ● 海 外 News | 検索キーワードの販売は商標権侵害か—Rescuecom v. Google事件— (第2巡回区連邦控訴裁判所判決、2009年4月3日) | 弁理士 土生 真之/監修 弁理士 松任谷 優子 8 |
| ● 判 例 紹 介 | | 弁理士 田中 玲子 10 |
| ● 判例ダイジェスト | | 11 |
| ● コ ラ ム | | 弁理士 小林 英了 12 |

論文

Thesis

戦略的な審査請求をめざして

弁理士 津田 理



1.はじめに

ご存知のように、現在の日本の特許制度では、特許出願をただけでは特許権を取得することができず、特許権を取得する(特許庁の審査で特許査定を受ける)ためには審査請求をする必要があります。この審査請求は、出願から3年以内であれば何時でもできることになっていますが、逆に言えば、出願から3年を過ぎてしまうと、原則として審査請求をすることはできず、その特許出願については権利取得の意思がなくなったとして、その出願が取下げ擬制されてしまいます(特許法48条の3)。

すなわち、出願人は、出願から3年以内という比較的短い期間の間に、その出願について審査請求をするか否か(つまり、出願した発明について権利取得をめざすのか、権利取得をあきらめるのか)の決断をするという特許戦略上の大きな岐路に立たされることになるのです。

平成11年法改正以前は、審査請求期間が(現行の3年よりも長い)7年であったため、自社や他社の実施化(製品化)の状況などを考慮しながら、審査請求をすべき出願であるかどうかをある程度十分な時間をかけて見極めることができましたが、現行の3年という短い審査請求期間では、その見極めをより早い時期に行わなければならない、審査請求の要否の判断をより効率的に行う必要があります。以下では、審査請求をする時期や、審査請求をするか否かの判断基準の一例をご紹介します。

また近年、審査請求に関しては、出願人にとって利用価値のある様々な制度が導入されています。これらの制度を有効に利用することで、事案によっては、特許戦略全体が大きく変わることもあり得ます。以下では、これらの制度についても簡単にご紹介します。

2. 審査請求の判断時期と判断基準について

(1) 判断時期

審査請求が行われる時期は、例えば、すでに実施化が決定している発明の場合には、出願と同時に進行することもありますが、一般には、出願から3年の期間が満了する直前に進行されることが多いようです。このことは、審査請求をすべき案件であるかどうかの見極めに長い期間を要する、ということを通じていえます。

しかし、審査請求を行う時期が期間満了の直前だとしても、審査請求の要否の判断を行う時期までもが期間満了の直前で良いという話にはなりません。自社や他社の実施化の状況や市場の状況は時間の経過とともに変化し、その変化に応じて審査請求の必要性も変わることになるからです。そのような状況変化を考慮に入れながら審査請求をすべきか否かについての確かな判断をするためには、出願から3年の期間の中で、個々の事案に応じた適切な時期に審査請求の要否を判断する必要があります。

(a) 出願時

すでに実施化の予定が決まっているような発明の場合、特に、実施化された製品のライフサイクルが短い発明の場合には、早期に権利取得をする必要があります。したがって、そのような発明を対象としている出願の場合には、極めて早い段階で、つまり出願と同時に審査請求をする必要があるか否かを検討する必要があります。

(b) 出願から1年経過する前

出願から1年が経過する前であれば、出願人は、優先権を主張して国内/外国に出願（優先権主張出願）をすることができます。したがって、この時期には、優先権主張出願をすべき案件か否かの検討が行われることが多く、その検討とあわせて、審査請求をすべき出願であるか否かの検討をするのが効率的だと考えられます。この時期になると、自社や他社の実施化の状況が出願時よりも進んでおり、その出願の重要性がより的確に判断できるようになっていると考えられます。

(c) 出願から1年6ヶ月経過した後

出願から1年6ヶ月が経過すると、出願時には未公開だった他社の先願が公開されることとなります。したがって、この時期には、特許性の観点から審査請求をすべき出願であるか否かの検討をすることができるようになります。つまり、出願時には判断することができなかった29条の2や39条の観点から、審査請求をするのに値する出願であるかどうか（拒絶されるおそれはないか）を判断することができます。また、一般に、出願前調査では、現実の出願時ではなく出願の依頼時の時点における特許性（新規性や進歩性など）が調査され、その調査結果に基づいて出願の要否の検討をす

る場合が殆どです。したがって、この時期に、現実の出願日を基準にした新規性や進歩性の調査を再度行って、その調査結果に基づいて、審査請求の要否を検討するのが効率的だと考えられます。

(d) 出願から3年経過する前

上述のように、出願から3年が経過してしまった後は、原則として審査請求をすることはできません。したがって、出願人は、この時期までには、審査請求をすべきか否かを判断する必要があります。

ところが、この時期になっても、審査請求をするか否かの判断をするのは容易ではありません。審査請求をするという判断に容易に踏み切れない要因の一つに、高額な審査請求料（平成15年法改正によって審査請求料は倍増されました）が挙げられます。ただし、後述する「審査請求料の納付繰延制度」という制度を利用することにより、権利取得をめざすか否かの最終的な判断をさらに1年先延ばしすることができます。

(2) 判断基準

以上のように、審査請求の要否は、それぞれの出願内容に応じた適切な時期に判断する必要がありますが、次に、どのような判断基準でその判断を行うのが良いかを説明します。審査請求の要否の判断は、一つの観点からだけではなく種々の観点から行うことが望ましく、その基準としては、例えば以下のようなものが挙げられます。もちろん、審査請求の要否を判断する場合には、以下のような複数の観点から総合的に評価するのが望ましいのは言うまでもありません。

(a) 特許的な観点

特許的な観点には、特許を取得できる可能性が高いかどうか（新規性や進歩性があるかどうか等）というもののだけではなく、特許を取得した後に侵害を発見することが容易かどうかや、他社にライセンスをできるような発明か、などの観点が含まれます。例えば、特許性が高い技術であっても、侵害の発見が困難なものは、特許的な観点からの評価は低い（審査請求をする必要性は低い）ということになります。

(b) 技術的な観点

技術的な観点には、その発明の完成度が技術的にどの程度高いのかという観点のほかに、自社や他社で実施化される可能性が高いかや、その技術に代わる技術（代替技術）が存在するかの観点が含まれます。例えば、技術的な評価が非常に高い発明であっても、誰も実施しないものや代替技術があるものは、技術的な観点からの評価は低い（審査請求をする必要性は低い）ということになります。

(c) 経済的な観点

経済的な観点には、その発明について特許権を取得したときに、その権利が生み出す収益（例えば、他社にライセン

スを許諾したときのライセンス料や、他社に権利を売却したときの収益など）のほかに、その権利を取得するまでにかかるコストやその権利を維持するためのコストなどが含まれます。例えば、製品の売上げに対する寄与度が低い場合には、想定されるライセンス料は低くなり、経済的な観点からの評価は低い（審査請求をする必要性は低い）ということになります。

| | | |
|------|--------------|--|
| 判断時期 | 出願時 | ・早期に権利取得をする必要がある場合 ・例えば、すでに実施化（製品化）の予定が決まっている場合など |
| | 出願から1年経過前 | ・優先権主張出願をすべき案件かどうかの検討とあわせて |
| | 出願から1年6ヶ月経過後 | ・出願時は未公開だった先願の内容も考慮して、特許性（29条、29条の2、39条）を判断 |
| | 出願から3年経過前 | ・審査請求の要否の判断に時間をかける必要がある場合 ・納付繰延制度を利用することによって、最終的な判断をさらに1年先送りすることも可能 |
| 判断基準 | 特許的な観点 | ・特許を取得できる可能性が高いか ・侵害を容易に発見できるか ・他社にライセンスできるか |
| | 技術的な観点 | ・発明の完成度がどの程度高いか ・自社/他社で実施する可能性が高いか ・代替技術は存在するか |
| | 経済的な観点 | ・特許権を取得することによりどの程度の収益が得られるか ・特許権を取得する/維持するためのコストはどの程度か |

3. 審査請求に関する制度について

以下では、出願人にとって利用価値が高いと思われる審査請求に関する制度をいくつかご紹介します。

(a) 先行技術調査の支援事業¹

大企業が出願人の場合には、自社の知財部に多数の知財部員を擁しており、自社でも十分な先行技術調査を行うことができます。しかし、中小企業やベンチャー企業が出願人の場合には、大企業ほどの先行技術調査を自社で行うことは望むべくもありません。そのような出願人にとって利用価値が高いのがこの制度です。

この制度では、中小企業やベンチャー企業の出願人が依頼をすると、専門の調査事業者が無料で先行技術調査を行い、その調査の結果が出願人に送付されます。したがって、出願人は、専門の調査事業者が行った調査結果に基づいて、審査請求を行うか否かの判断をすることができます。この調査自体は無料ですので、例えば、調査の結果、特許性が低

いことが判明した場合には、審査請求を差し控えることにより、高額な審査請求料分の費用を節約することができます。

(b) 早期審査制度²

早期審査制度は、一定の要件の下、出願人からの事情説明書による申請を受けて審査を通常に比べて早期に行うようにする制度です。この制度は、昭和61年から導入された制度なのですが、近年の審査待ち期間の長期間化に伴って、出願人（特に、中小企業やベンチャー企業の出願人）にとつての利便性が向上しました。

この制度を利用すれば、通常であれば、審査請求をしてから特許庁からの審査結果（特許査定または拒絶理由通知）を受け取るまでに約30ヶ月（平成18年度は、平均約26ヶ月）ほどかかるのところ、ほぼ半年たらずで審査結果を受け取ることができます。

(c) 特許審査ハイウェイ³

特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易にする制度です。

この特許審査ハイウェイを利用するためには、まず、第1庁（例えば、日本国特許庁）で特許可能と判断される必要があります。そして、第1庁（例えば、日本国特許庁）で特許可能と判断された発明を有する出願人について、第2庁（例えば、米国特許商標庁）に出願人が申出をすると、その第2庁（例えば、米国特許商標庁）において簡易な手続で早期審査を受けることができます。

(d) スーパー早期審査制度⁴

スーパー早期審査制度は、出願審査の請求がなされている審査着手前の出願であって、所定の要件を満たす出願人については、通常審査よりも早期に審査を受けることができる制度です。

この所定の要件には、例えば（ア）その出願の対象となる製品を実際に製造販売している場合や、早期審査申請から2年以内に生産開始を予定している場合（実施関連出願に該当する場合）であり、かつ、（イ）日本国特許庁以外の特許庁や政府間機関に出願を行ったこと、又は国際出願を行った場合（外国関連出願に該当する場合）であることなどが含まれます。

(e) 審査請求料の納付繰延制度⁵

審査請求料の納付繰延制度は、審査請求料（原則、特許出願の審査請求と同時に納めることになっている）を、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができる制度です。

この制度は、最近の経済状況（世界的な景気の低迷）を鑑みて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として導入された制度です。この制度を利用することにより、出願人は、権利取得をめざすべきか否かの最終的な判断を、1年間先延ばしすることができます。

なお、実務上注意が必要なのは、この制度が(審査請求料の納付を先延ばしすることができる制度であって)審査請求の手続き自体を先延ばしする制度ではない点です。つまり、この制度のもとでも、従前と同じく、出願から3年以内に審査請求をする必要があり(審査請求と同時に審査請求料を納付する必要はなくなりました)、もし審査請求をしないと出願が取下げ擬制されてしまうのです。

(f) 審査請求料・特許料の減免措置⁶

資料に乏しい個人や法人は、審査請求料や特許料の軽減または免除等の措置を受けることができます。また、研究開発型中小企業等も、この制度を利用することができ、審査請求料や特許料の軽減または免除等の措置を受けることができます。

(g) 審査請求料返還制度⁷

審査請求料返還制度は、平成15年法改正で審査請求料の値上げとともに導入された制度です。この制度を使うと、審査請求を行った後であっても、権利化の必要性が低下した出願については、特許庁が審査に着手する前に出願を取下げ又は放棄すれば、納付した審査請求料の半額が返還されます。

| | |
|--------------|--|
| 先行技術調査の支援事業 | ・出願後に、無料で先行技術調査を受けることができる。 ＝審査請求前に、審査請求の要否を判断するための重要な情報を得ることができる。 |
| 早期審査制度 | ・通常よりも早期に審査結果を受け取ることができる。(通常、約30ヶ月かかる→ほぼ半年に短縮される。) |
| 特許審査ハイウェイ | ・海外での早期権利化が可能になる。 (例:日本で特許査定→米国で早期審査) |
| スーパー早期審査制度 | ・実施関連出願に該当し、かつ、外国関連出願に該当する等の要件を満たす場合には、通常よりも早期に審査結果を受け取ることができる。 |
| 審査請求料の納付繰延制度 | ・審査請求と同時にすべき審査請求料の納付を、審査請求手続きから1年間繰り延べることができる。 |
| 審査請求料等の減免措置 | ・資料に乏しい個人や法人などの場合には、審査請求料の軽減または免除の措置を受けることができる |
| 審査請求料返還制度 | ・審査着手前に出願を取下げ又は放棄すれば、審査請求料(半額分)の返還を受けることができる。 |

4.終わりに

以上、審査請求の時期や判断基準、審査請求に関する様々な制度について、簡単にご紹介しました。審査請求の要否の判断は、特許戦略上の重要な決断の一つですので、現行のあらゆる制度を考慮に入れたうえで、審査請求の時期や判断基準を常に見直すことが必要ではないかと思います。



<参考資料>

- 1 特許庁HP「平成21年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm を参照。
- 2 特許庁HP「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm を参照。
- 3 特許庁HP「特許審査ハイウェイについて」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm 参照。
- 4 特許庁HP「スーパー早期審査の手続きについて」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/supersoukisinsa/supersoukisinsa.pdf 参照。
- 5 特許庁HP「審査請求料の納付繰延制度について」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm 参照。
- 6 特許庁HP「特許料等の減免制度について」
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm> 参照。
- 7 特許庁HP「審査請求料返還制度について」
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm> 参照。

ノベルティグッズ、無償商品について

弁理士 中村 仁



Q1.

当社は、ペットボトル入りの日本茶「いろは」の製造販売を行っています。今夏、販促キャンペーンで、この日本茶の商標と同一の「いろは」標章を付した携帯ストラップをペットボトルにつけて配布する予定です。

当社は、日本茶について登録商標「いろは」を有していますが、他社が携帯ストラップについて登録商標「イロハ」を有しているのを発見しました。

上記キャンペーンにおいて、「いろは」標章を付した携帯ストラップを配布しても大丈夫でしょうか。

A1.

貴社の商品「いろは」のペットボトルに同一商標を付した携帯ストラップをつけて販売するのであれば、その使用は他社の有する携帯ストラップについての登録商標「イロハ」の商標権侵害には当たらないと考えます。

本件では、携帯ストラップに付された「いろは」標章を見た需要者は、携帯ストラップの商標ではなく、日本茶の商標であると認識するため、携帯ストラップについての商標の使用とは認められないためです。

電子楽器「BOSS」の購入者に「BOSS」標章を付したTシャツ等を配布したところ、被服についての登録商標「BOSS」の権利者が商標権侵害を主張した事件において、本件Tシャツ等はそれ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、電子楽器の単なる広告媒体に過ぎないとして、商標権侵害を否定した判決もあります(大阪地裁昭和62年8月26日判決)。

本件においても、携帯ストラップは単なる販促品(広告媒体)に過ぎず、独立の商取引の目的物たる商品にはあたらないと考えられます。

ただし、ペットボトルにつけずに商品と離れて携帯ストラップを配布する場合や、他社とコラボしてコラボ先のブランドを付した景品を配布する場合には、上記場合と異なり、商標権侵害の可能性もあるのでご注意ください。

Q2.

当社は、週刊のフリーペーパー「ABC」を発行しています。このフリーペーパーは無料で配布し、掲載広告により収入を得ています。

当社は、広告について登録商標「ABC」を有していますが、今般、印刷物について登録商標「abc」を有する会社から、上記フリーペーパーへの「ABC」標章の使用が同社の商標権侵害に当たる旨の警告書が送られてきました。

当社としては、上記フリーペーパーは無償であって商品として販売してはならないので、印刷物についての商標権を侵害していないと回答するつもりです。このような対応でよろしいでしょうか。

A2.

フリーペーパーについての「ABC」標章の使用は、印刷物についての登録商標「abc」の商標権侵害にあたるおそれがあるので、慎重に対応すべきです。

本件フリーペーパーは無償で配布されていますが、そのタイトル「ABC」を見た需要者は、印刷物の商標であると認識する可能性が高いためです。

商標法上の商品に当たるかの判断において、有償性は一つの判断要素にはなるかもしれませんが、無償であれば必ず商品に当たらないとされる訳ではありません。重要なのは、当該標章が何についての出所を表示していると認識されるかです。本件では、需要者が「ABC」標章を印刷物の商標と認識する可能性が高いので侵害のおそれがあるということです。

不使用取消の事案ですが、「無料紙においても、付された商標による出所表示機能を保護する必要があり、「商品」が読者との間で対価と引き換えに交換されないことのみをもって、出所表示機能の保護を否定することはできない」として、フリーペーパーの商品該当性を肯定した判決もあります(知財高裁平成19年9月27日判決)。

同様に考えれば、無料ウェブサイトのタイトルも、そのサイトのコンテンツに関する役務(情報提供、小売など)について使用する商標とされる可能性があるため、サイト名称の場合も注意が必要です。

中国最高人民法院が公布した『現在の経済情勢下での知的財産裁判サービス大局の若干の問題についての意見』とは？

弁理士 加藤 真司



2009年4月21日、最高人民法院は下級の人民法院に向けて『現在の経済情勢下での知的財産裁判サービス大局の若干の問題についての意見』(以下、『意見』という)を公布した。これは、国際的な金融危機の影響が深まる中で、経済の成長、国民の生活、及び安定の維持を目指すべく、知的財産権に関する裁判業務を指導する要綱的な文書である。

このような『意見』が最高人民法院から出された背景には、金融危機による全世界的な経済不況が進む中、中国でもその影響は深刻化しつつあり、国内企業の輸出減、外国企業の中国撤退等により、これまでの成長を維持することが困難になりつつあるという事情がある。このような中で、知的財産に関わる裁判業務の信頼性を高めることで、外国からの技術導入及び投資を促進するとともに、中国での発明創造活動を活性化し、自国の知的財産を強化するという狙いがあると考えられる。『意見』では、抽象的・概念的な内容から裁判における具体的な判断原則まで規定されており、その内容は特許、商標、不正競争に及んでいる。以下、注目すべき内容を紹介する。

(1) 一般的な要求

『意見』では、まず、一般的な要求として、各地、各級の人民法院が、1) 知的財産の保護が経済の発展に重要であることを十分に認識すること、2) 知的財産の保護を強化することで、知的財産の創造を促し、国家の核心的競争力を増強し、自由貿易の促進及び投資環境の創設に注力することが要求されている。即ち、知的財産の保護を強化することで、自国の知的財産を強化するとともに、より一層の外国の資本や技術の取り込みも目指すということである。

(2) 特許について

『意見』では、中国の実情を考慮して、中国の科学技術発展レベル及び産業知的財産権政策に基づいて、法に従って、合理的な専利の司法保護の範囲及び強度を確定することが要求されている。

また、『意見』では、請求項の解釈についての基本的なルール及び権利侵害の対比判定の基準を明確にしている。『意見』では、請求項の解釈について、いわゆる折衷解釈の原則を採用するよう要求している。即ち、発明及び実用新案の特許の請求項を解釈する際には、特許の保護範囲を単純に請求項の文字通りの意味に限定してはならないとともに、請求項を一種の随意的技術的指針としてもならず、それら両者の中間の

立場に立って、特許権者には公平な保護を与えるとともに、公衆に対しては合理的な法的安定性も確保しなければならないとしている。

『意見』はさらに、特許権侵害の対比を行う際には、請求項に記載されたすべての構成要件を対比しなければならないと指摘しており、これは実質的には「余分指定原則¹⁾」の採用を否定したものである。

『意見』では、いわゆる禁反言の原則を採用するよう要求している。即ち、特許権者が特許取得手続又は無効審判手続において実質的な放棄又は限定をしたときは、権利侵害訴訟において翻意してはならず、関連する技術内容を再度保護範囲に入れることはできない。

『意見』は、均等論の適用について指導的な方針を提示している。即ち、均等侵害の適用条件を厳格化し、均等侵害の適用ルールを完全なものにし、保護範囲を不当に拡大することを防止するよう要求している。

(3) 商標等について

『意見』では、商標の司法政策をより完全なものにし、商標権における専用使用権の性格を正確に把握し、権利範囲を合理的に画定することを要求している。具体的には、指定商品についての登録商標の使用を基礎として専用使用権の保護を強化するとともに、市場における混同を考慮して合理的に排他権の範囲を画定し、商標使用における明確な境界を確保し、国内ブランドの創立及び発展のための環境を提供することを要求している。

商標登録を利用して不当な利益を得ようとする行為に対して、『意見』は、登録商標の実際の使用状況と負うべき民事責任との関係を適切に処理することを要求している。未だ商業的使用がされていない登録商標を侵害した場合の民事責任は、差止めを主とし、損害賠償責任を決定する際には、実際には使用されていないという情状を考慮し、権利者が権益を維持するのに支出した合理的費用のほかに実際の損失及びその他の損失がないのであれば、一般的には、侵害者が得た利益に基づいて賠償を確定してはならないとしている。また、権利者に使用の意図がなく、単に登録商標を賠償請求の手段として用いている場合には、賠償をする必要はないとも規定している。さらに、不使用を理由に商標法の規定により登録商標が取り消された場合には、損害賠償請求を認めてはならないとしている。

いわゆる「傍名牌²⁾」等の不正競争行為について、『意見』は、信義誠実、公平競争維持、及び先発権利保護等の原則に従って、登録商標、企業名称、及び先発権利の間の衝突を適切に処理し、合理的な民事責任を決定することを要求している。『意見』は、企業名称を使用することで商標権を侵害することになる場合は、事件の具体的状況に基づいて当該企業名称の使用を禁止するよう命じてよく、又は当該企業名称の使用方式や使用範囲を制限するよう命じてよいとしている。

また、『意見』は、馳名商標の司法保護制度を完備させること、商標の権利取得手続及び権利維持手続の審査業務を強化すること、不正競争禁止及び独占禁止に関する裁判業務を強化すること、及び模倣や海賊版等の権利侵害行為を厳格に取り締まること等を要求している。

(4) 貿易及び投資の環境改善について

国際貿易の環境悪化、貿易保護主義が勢力を増す趨勢に鑑み、『意見』は、貿易及び投資の環境を改善することを重点課題とし、非侵害確認訴訟制度を完備させることで、投資や経済活動の安全性を高め、知的財産権の濫用行為を防止することを要求している。『意見』では、既に実施しており、又は実施の準備のために投資して工場を建設している等の場合において、知的財産権侵害という警告を受けたときは、その警告が不特定の者に対するものであるか、特定の者に対するものであるかに関わらず、警告を受けた者は、非侵害行為を確認するよう権利者に要求し、かつ合理的な方式で確認に必要な資料を提供した場合において、権利者が合理的な期間内に回答せず、又は確認を拒絶したときは、非侵害確認訴訟を提起できるとしている。

訴訟提起前の侵害行為の仮差止めが、当事者の経済的利益及び市場見込みに重大な影響を及ぼし、場合によっては当事者に重大な影響を及ぼすことに鑑みて、『意見』は、訴訟提起前の仮差止めの措置を採用する場合には、積極的かつ慎重でなければならず、合理的かつ有効でなければならず、侵害行為の有効な制止と正常な企業経営の保護との関係を適切に処理し、権利の濫用を防止するよう注意しなければならないと指摘している。

『意見』はさらに、侵害差止めの民事責任を適切に適用すること、司法による懲罰及び見せしめ効果を強化すること、技術貿易振興基地及びアウトソーシング基地の建設を積極的促進すること、如何なる形式の保護主義にも断固として反対すること、同様の事件や関連する事件の協調を強化すること、司法における判断基準の統一を図ること等について、具体的な要求をしている。

今後は、この『意見』の要求に従って、知的財産権に係る人民法院の業務が遂行されていくことになる。具体的には、最高人民法院が公布する司法解釈という形式や、地方も含めた個々の事件における裁判例という形式で、『意見』に規定された内容が実行されることになる。例えば、特許についていえば、2009年10月1日の改正法施行に合わせて、「特許権侵害紛争事件の審理に応用する法律の若干の問題についての解釈」という司法解釈(意見徴収稿)が公布されている。この『意見』によって、中国における知的財産裁判制度がより完備していくことが期待される。



〈脚注〉

¹⁾中国語では、「多余指定原則」という。請求項において、課題を解決するのに不必要な構成要件は、侵害物件との対比において無視してよいという考え方である。
²⁾「傍名牌」とは、他人の著名な商号又は商標と同一又は類似の商号を自己の商号として無断で登記し、商品や包装に付して販売する等により市場で使用し、消費者に当該著名な商号又は商標の商品であるという認識混同を与える不正競争行為をいう。