



## コラム

Column

## ●【ニュース】7月30日～ファイル共有ソフト利用による逮捕～

インターネット上で入手した仕様書のファイルを、ファイル共有ソフトを用いて流出させたとして、著作権法違反の疑いで逮捕された事件がありました。被疑者は、ファイル共有ソフトを利用して約2千人分の個人情報を流出させたとのことです、個人情報の流出自体を規制する法律がなく、当該個人情報と一緒に仕様書のファイルが流出されたことから、この仕様書を著作物ととらえて著作権法違反で立件したようです。

## ●【特許庁HP】8月6日～「産業上利用することができる発明」等の改訂審査基準案～

「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準案が出されました。人体から各種の資料を収集する方法(MRI、X線CT等による断層画像撮像の仕組み等)については、手術・治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を治療する方法」に該当しないことが明記されております。

また、「医薬発明」についても改訂審査基準案が提出されており、特定の用法・用量で特定の疾患に適用するという医薬用途が公知医薬と相違する場合には、新規性を認めることができることが明記されております。

## ●【法務省HP】9月10日～新司法試験合格発表～

新司法試験の合格者が発表されました。本年度の合格者は2043人で、昨年度(2065人)から減少し、法務省が目安としていた2500～2900人から大きく下回りました。合格率は、過去最低であった昨年の33.0%を下回る27.6%となり、初めて3割を下回りました。

## ●【米司法省HP】9月18日～米司法省がグーグル訴訟の和解案を批判～

米司法省は、グーグル書籍検索サービスに関する訴訟の和解案に対し、著作権法、反トラスト法(独占禁止法)及び集団訴訟に関する民事訴訟規則の観点から問題があると指摘し、和解案の修正を促す意見書を裁判所に提出しました。

この和解案の承認手続が10月に予定されていましたが、原告から和解案の修正を検討する旨の申し立てを受け、延期されております。

## ●【WIPO HP】9月24日～タイがPCTへ加入～

タイがPCTの加入書をWIPOへ寄託しました。2009年12月24日以降に出願される全ての国際出願について、指定国に同国が含まれることになります。タイの加入により、PCTへの加入国は142カ国となりました。

(弁護士 小林 英了)

## 事務所移転のお知らせ

この度、弊所は創立10周年を迎え、業務拡大に伴うスペース拡張のため、事務所を下記に移転することとなりましたので、ご案内申し上げます。

弊所といたしましては、弁護士・弁理士の緊密な協力体制の下、出願から訴訟・ライセンスに至るまでトータルソリューションサービスを提供し、知的財産権の専門事務所としてリーディングファームを目指すという創立時の目標に一歩でも近づくべく、日夜努力していく所存でございます。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

新住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号  
丸の内北口ビル21階(丸の内オアゾ内)  
TEL 03-5218-2330(代表)

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。

Contents

## ■■■ 目次

● 論 文	著作権法の改正.....	弁理士 鈴木 守 1
● 商 標 N e w s	続きを読むはWebで.....	弁理士 生 真之 5
● 中 国 N e w s	中国における真正品の並行輸入と知的財産権.....	弁理士 加藤 真司 6
● 判 例 紹 介	.....	弁理士 伊藤 奈月 8
● 判 例 紹 介	.....	弁理士 片山 健一 10
● 判例ダイジェスト	.....	11
● コ ラ ム	.....	弁護士 小林 英了 12

## 論文

Thesis

## 著作権法の改正

弁理士 鈴木 守



## I.はじめに

コンテンツのデジタル化やインターネットの発達等に伴って、著作物利用の態様が変化してきている。このような状況の変化に対応すべく、著作権法の改正法が2009年6月12日に成立し、2010年1月1日より施行されることとなった。文部科学省HPに掲載された改正法の概要によれば、改正法は、①インターネット等を利用した著作物利用の円滑化、②違法な著作物の流通抑止、③障害者の情報利用の機会確保、の3つを主な目的としている。以下では、それぞれの項目ごとに主な改正点について解説する。

なお、以下の解説は、「文化審議会著作権分科会報告書平成21年1月」(文部科学省HPより取得可能)を参考にしている。さらに詳細について知りたい方は、上記報告書をご覧いただきたい。

## II.主な改正点

1.インターネット等を利用した著作物利用の円滑化を図る措置として、以下の行為を権利者の許諾なく行えるようにした。

(1)インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等(47条の6新設)

一般に、検索エンジンは、①ソフトウェアによるウェブサイト情報の収集・格納(クローリング)、②検索用インデックス及び検索結果表示用データの作成・蓄積、③検索結果の表示(送信)の3段階を経て検索結果の提示を行っている。

上記3つの段階のうち、①ウェブサイト情報の収集・格納と②検索結果表示用データの作成は、著作物の複製に該当

すると解され、③検索結果の表示は、著作物の送信可能化及び自動公衆送信に該当すると解されるため、検索エンジンのサービス提供者が著作権侵害を訴追される可能性があり、その法的地位が不安定であった。

一方で、検索エンジンは、利用者にとっては、インターネット上に無数に存在するウェブサイトの中から所望の情報の所在を容易に探索する有用な手段であり、今日では非常に広く用いられている。また、インターネット上の情報の提供者にとっても、より多くの人にその存在を知らせるための有用な手段である。このように、検索エンジンは、ネットワーク化社会におけるインフラとして大きな役割を果たしており、不可欠なものとなりつつある。

以上の状況を踏まえ、検索エンジンのサービス提供者は、必要と認められる限度において、送信可能化された著作物の記録媒体への記録、翻案を行い、検索要求があったときに、URL(送信元識別符号)の提供と併せて、記録媒体に記録された著作物の複製物の自動公衆送信(送信可能化を含む)を行うことができることとした。ここで「翻案」も行えるようになっているのは、検索結果として、スニペット(検索語が含まれるテキストの抜き書き)を提供できるようにするためにである。

なお、著作権侵害の拡大を防止する観点からすれば、違法複製物を蓄積したり、検索対象として表示することは望ましくないため、本規定には、権利制限の例外が設けられている。すなわち、検索対象の著作物の送信可能化が著作権侵害に該当すると知った後は、その著作物の自動公衆送信を行ってはならないことが規定されている。

ここで、著作権法の条文との関係を説明すると、「複製・自動公衆送信を行うことができることとした」というのは、特定の態様(検索エンジン)について、複製権、自動公衆送信権を制限したという構成になっている。著作権の制限は、著作権法30条～50条に規定されており、以下の項目においても権利制限の規定が出てくるので、条文番号にもご留意いただきたい。

## (2) 過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在不明等である場合の利用(67条の2新設)

権利者不明の著作物等の利用を円滑化することは、著作物利用の円滑化やアーカイブ構築の円滑化につながる。また、多数の権利者が関わっている場合に一部の権利者の所在が不明のために、文化価値の共有・普及が妨げられ、次代の文化創造につながる貴重なコンテンツが死蔵されてしまうのは、

社会にとっての損失である。

現行の著作権法では、公表された著作物の著作権者の所在が不明であって連絡をとることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、著作物を利用することができる(67条)。今回の改正法では、権利者不明の場合の著作物等の利用を一層促進するために、裁定による著作物の利用の範囲を以下のとおり拡大した。

①裁定申請者は、裁定の決定があるまで担保金を供託することにより、申請に係る著作物を利用できることとした(67条の2新設)。  
 ②著作隣接権についても裁定を求めることを可能とした(103条にて67条及び67条の2を新たに準用)。具体的には、実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、著作隣接権者が所在不明の場合には、裁定を求めることができるようになった。

## (3) 国立国会図書館における所蔵資料の電子化(31条2項新設)

現行の著作権法では、資料の傷みが激しく保存のために必要があれば、著作権法31条2号によって、図書館資料の電子化が認められる。しかし、国立国会図書館に納本された書籍等を将来にわたる保存のために電子化することについては、納本後直ちに電子化することが認められるか必ずしも明らかではない。

一方、国立国会図書館の役割を考えれば、資料の傷みが激しくなる前に良好な状態で電子化して保存することが期待されていると言える。また、図書館資料を電子化して保存することは、原資料自体を文化財として保存するという観点からも有用である。

以上の状況を踏まえ、国立国会図書館は、図書館資料の原本の滅失、損傷又は汚損を避けるため、図書館資料の著作物を記録媒体に記録することができることとした。

## (4) インターネット販売等での美術品等の画像掲載(47条の2新設)

インターネットオークション等においては、出品者が商品画像を掲載(アップロード)することが一般的であるが、商品画像をアップロードする行為は送信可能化に該当し、商品が著作物に係る物である場合には、著作権侵害の問題が生じる。

一方で、商品の取引を行う上で、商品情報の提供は、売り主に求められる義務として、必要不可欠なものである。特に隔地者取引の場合には、この義務を果たすために商品としての美術品等の画像の複製・掲載を行うことはやむを得ない。

以上の状況を踏まえ、美術品の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者等は、譲渡または貸与の申し出のために、複製・公衆送信(自動公衆送信の場合には送信可能化を含む)を行うことができることとした。

ただし、出品者は、送信可能化した著作物の複製を防止又は抑止するための措置その他著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じる必要がある。

## (5) 情報解析研究のための複製(47条の7新設)

改正法では、多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、映像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案を可能とする規定を新設した。

ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物はこの制限規定の適用対象とはならない。情報解析のために作成されたデータベースでは、使用者が情報解析研究を行う必要はない。このようなデータベースについてまで、本条に託けて、記録媒体への記録又は翻案を認めるのは適切ではないため、権利制限の対象から除外されているのであろう。

ところで、「文化審議会著作権分科会報告書 平成21年1月」においては、コンピュータ・プログラムを解析してソースコード等を調査するいわゆる「リバースエンジニアリング」に関し、相互運用性の確保や障害の発見等の一定の目的のための調査・解析について権利制限を早期に措置する必要があることについて概ね意見の一致が見られたとの報告がなされている。しかし、リバースエンジニアリングを権利制限の対象とする規定は、今回の改正法では盛り込まれなかつた。

## (6) 送信の効率化等のための複製(47条の5新設)

情報の大容量化・ブロードバンド基盤の整備により、ネットワーク上を流通する情報量はますます増加する傾向にある。ネットワーク伝送過程における頻繁なアクセスに起因する送信遅延や障害等を防ぐため、キャッシュサーバー等を活用した通信の円滑化・効率化のための措置が重要となっている。また、ミラーサーバー等を活用した信頼性向上のための措置の重要性も増している。このようなキャッシュサーバーやミラーサーバーにおける著作物等の蓄積等が著作物の複製または送信可能化等に該当し、著作権侵害の問題が生じる可能性がある。

一方、キャッシュサーバーを利用した通信の円滑化・効率

化は、ネットワーク化社会における通信インフラの強化に資するものである。また、ミラーサーバー等を利用して通信の信頼性を向上させることは、ユーザーの利便性向上に資するのみならず、権利者にとっても著作物等を安心して流通させる手段を確保できるという点で有益である。

以上の状況を踏まえ、①トラフィックが集中することによる送信の遅延、又は通信サーバーの故障による送信の障害を防止するため、送信可能化された著作物を自動公衆送信等の用に供する記録媒体(キャッシュサーバー等)に記録しておくこと、②送信可能化等に係る著作物を紛失、毀損した場合の復旧を目的として、送信可能化された著作物を公衆送信用の記録媒体とは別の記録媒体(ミラーサーバー等)にバックアップしておくことができるとした。

## (7) 電子計算機利用時に必要な複製(47条の8新設)

電子計算機の通常の利用において著作権を侵害しない基準を明確にし、電子計算機で著作物を利用しやすくするために、著作物の複製または著作物を受信して利用する場合には、その利用のための電子計算機による情報処理の過程において、情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、著作物を電子計算機の記録媒体に記録することとした。

なお、上記(6)で述べた著作権法47条の5は、著作物を配信または中継する側が著作物を複製し得ることを規定しているが、著作物を受信する側については、本条にて規定している。

## 2. 違法な著作物の流通を抑止すべく、以下の行為を権利侵害に該当とした。

### (1) インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申出(113条)

現在、著作権等の権利を侵害する物品(海賊版)を販売するために、インターネットオークション等を利用して当該物品の譲渡等の申出(譲渡告知行為)が行われる場合があり、海賊版の取引を助長しているとの指摘がある。

現行の著作権法113条1項2号は、海賊版であることを知りながら、海賊版を「頒布する行為」、「頒布の目的をもつて所持する行為」を、権利を侵害する行為とみなしているが、頒布の前段階の行為である海賊版の譲渡告知行為につい

## 続きはWebで

弁理士 土生 真之



ては侵害行為とみなしていない。従って、例えば、譲渡告知を行っている者が発注を受けてから、他者が海賊版を製造する場合には、譲渡告知の時点では海賊版を所持していないため、譲渡告知を行う者に対して権利侵害を追及することはできない。

その一方で、インターネットを活用した譲渡告知行為は、告知される情報の伝達範囲の広さや取引の迅速さなどの面で、チラシやカタログの配布、ダイレクトメール等の従来の一般的な広告手法と比べて権利侵害を助長する程度が高い。

以上の状況を踏まえ、権利を侵害する行為によって作成された物又は輸入物を、情を知って、「頒布する旨の申出」する行為を侵害とみなす行為に加えた。

### (2) 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製すること(30条1項3号新設)

現行の著作権法では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする複製(以下「私的複製」という。)については、実際上家庭内の行為について規制することは困難である一方、著作権者等の経済的利益を不当に害することがないと考えられるため、著作物を複製することができるとされている(30条1項、102条1項)。

しかし、近年の複製・通信技術の発達により、特に、インターネットを通じた著作物等の交換・共有等により、私的領域においても、大量かつ広範な複製が可能となってきている。こうした背景の下で、違法なインターネット配信が横行し、正規のビジネスの売上げが減少するなどの影響が出てきている。

このような状況を踏まえ、権利を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画をその事実を知りながら行う行為は、私的複製であっても複製権の権利制限に該当しない(つまり、複製権の侵害に該当することとした)。

なお、私的使用の目的で著作物または実演等を複製する行為は、刑事罰の規定(著作権法119条)から除外されているので、本号に違反しても刑事罰を科されることはない。

### 3. 障害者の情報利用の機会を確保すべく、著作権の制限の規定を以下のとおり変更した。

#### (1) 視覚障害者等のための複製等(37条3項)

本規定の対象となる者を「視覚障害者」から「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(視覚障害者等)」に広げた。

また、現行の著作権法では、点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設は、権利者の許諾なしに、公表された著作物を貸出しのため又は自動公衆送信のために録音し、録音物を自動公衆送信できることが規定されているが、改正法では、視覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度で複製できることとし、複製の方法や用途の限定を外した。

また、現行の著作権法では、視覚障害者等のための複製を行えるのは、点字図書館等の視覚障害者施設に限られていたが、改正法では、視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者とし、公表著作物を複製し得る者の範囲を拡大した。

#### (2) 聴覚障害者等のための複製等(37条の2、38条5項)

本規定の対象となる者を「聴覚障害者」から「聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(聴覚障害者等)」に広げた。

また、現行の著作権法では、放送され又は有線放送される著作物について音声を文字にして自動公衆送信することが認められているに止まっていたが、改正法では、①公表された著作物の音声を文字にして複製し又は自動公衆送信すること、②貸出しの用に供するために複製することも行えるようにした。

また、現行の著作権法では、聴覚障害者等のための複製を行えるのは、聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者であるが、改正法では、聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者とし、公表著作物を複製し得る者の範囲を拡大した。

現行の著作権法では、視聴覚教育施設等は、貸与を受けた者から料金を受けない場合には、公表された映画著作物を複製物の貸与により頒布することができる事を規定している(38条5項)が、この規定に聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者を加えた。

### 1.はじめに

前号において検索連動型広告に用いられるキーワードの販売に関する商標法上の問題を取り上げたが、今回はWeb誘導型広告(広告に検索ボックスを表示し、キーワード検索を促す広告。いわゆる「続きはWebで」という広告。)において表示されるキーワードについて検討してみたい。

今日においてWebサイトは商品情報を詳細に伝達できる有力なメディアであり、Web誘導型広告は多用されている。2008年時において、テレビ広告においては約20%、新聞広告においては約16%がキーワード表示広告であるとの調査結果<sup>1</sup>も存在する。特に、消費者が情報収集をした上で購入を行う買回り品や専門品の分野においては、Web誘導型広告が主流を占めているようである。

### 2.問題の所在

検索キーワードとして使用される言葉を大別すると、概ね①企業名、②商品名、③商品名の略称、④キャンペーン名、⑤キャラクター名、⑥キャッチコピー、⑦キャッチコピーの一部、⑧商品を説明する語という類型に分けられる。

これらのうち、圧倒的に多く用いられるのは①企業名又は②商品名であるが、それ以外の類型においては辿り着いたWebサイトでキーワードが使用されていない或いは少なくとも商標的に使用されていない場合が見られる。例えば下記のような例である。

広告中のキーワード	Webサイト上の表示
ここ重要(学習ソフト)	該当表示なし(商品名は、「得点力学習DS」)
みんほす(保険)	該当表示なし(商品名は、「みんなのほすピタる」)
東京の真ん中(不動産)	東京の真ん中で三井の住まいに会いませんか。
ニシキゴイ(釣りゲーム)	にしきごいも釣れる!
キラメキ(携帯電話)	毎日、キラメキを。

#### 〈参考資料〉

<sup>1</sup>浅井澄子「広告におけるメディアの選択」

<sup>2</sup>消費者の購買行動は、Attention(商品を認知する)→Interest(商品に興味を持つ)→Desire(商品を欲しいと思う)→Memory(商品を記憶する)→Action(商品を購入する)というプロセスを通じて行われるという説。

<sup>3</sup>大阪地裁 平成16年(ワ)12032号事件

<sup>4</sup>たとえ購買時点において商標権者の商品ではないことが認識できるとしても、商標権者の顧客の注意・関心を同一・類似の表示を用いることで惹きつけること自体が侵害行為であるとする法理。

その一方で、検索キーワードが他社により商標登録がされている場合が存在する(筆者が調べた限りにおいても数件存在した。)。

ここで、Web誘導型広告における検索キーワードが、商標の使用に該当するか否かが問題となる。

### 3.考察

商標法における商標とは、自己の商品と他人の商品を識別させるための標識である。これをAIDMAモデル<sup>2</sup>に当てはめるならば、商標は「Memory(記憶)」されることにより、商品購買時に商品を区別するための目印として機能する表示と言えるであろう。

一方、上記表に挙げたキーワードが意図するところは、専らAttention(注意)とInterest(興味)の獲得であり、その後のDesire(欲求)とMemory(記憶)はWebサイト上の表現・表示に委ねられる。この点において、検索キーワードはキャッチフレーズと同様であり、自己の商品と他者の商品を区別させられるという商標の機能を発揮していないと考えることもできる。それ故に広告主は、検索キーワードについての商標の問題を意識しないのかもしれない。

しかし、「クルマの110番事件」<sup>3</sup>においては、Webサイト上では「クルマの110番」の表示が使用されていないにもかかわらず、サーチエンジンの検索結果に表示されるメタタグ(descriptionタグ)の記載に「クルマの110番」が使用されていたことをもって、広告における商標の使用であると認定し、登録商標「中古車(くるま)の110番」の商標権侵害を認めている。このような裁判所の考え方従うならば、たとえWebサイト上で表示されないキーワードであっても、広告中に表示する以上商標的使用に該当すると判断されることとなるであろう。

また、我が国では本格的な検討はされていないものの、米国のイニシャル・インタレスト・コンフュージョンの法理<sup>4</sup>が適用されれば、商標権侵害が認められる可能性は高いであろう。

やはり、現状においては、検索キーワードは商標の使用に該当するとの前提で対応するのが賢明である。

## 中国における真正品の並行輸入と知的財産権

弁理士 加藤 真司



### 1.中国初の並行輸入に関する判決

2009年の4月、湖南省長沙市の中級人民法院は、日本から並行輸入されたミシュラン社製のタイヤを中国国内で販売していた者に対して、ミシュラン社の商標権の侵害に当たるとして、その差止めを命ずる判決をした。この事件は、「中国で初めて並行輸入による商標権侵害の成否を判断した事件」として注目を集めた。結論だけを見れば、並行輸入は商標権の侵害となるということになる。しかしながら、並行輸入は、しばしば特許権や商標権の国際的消尽の問題として論じられるところ、本件の判決では、「ミシュラン社が日本で対象製品を販売したことによって、商標権が国際的に消尽したか」という点は争われていない。なぜか。

### 2.焦点は製品認証

本件では、並行輸入にかかる対象製品が中国の3C認証(中国強制的製品認証:China Compulsory Certification)を受けていないという点に焦点が当てられた。

3C認証制度は、人や動植物の健康や安全、環境保護、公共の安全に関する製品に対する強制的な認証制度である。本件の対象製品であるタイヤもこの3C認証の対象となる。従って、本件の対象製品は、中国が指定した認証機関で認証に合格した後、認証証書を受けた上で認証マークを付して販売しなければならない製品である。そして、被告が販売していた製品は、この3C認証を受けていなかった<sup>1</sup>。さらに、被告は、中国国内で対象製品を販売することについて、ミシュラン社の許可を得ていなかった。

このような情況で、原告ミシュラン社は被告による対象製品の販売行為を商標権侵害として差止め及び損害賠償を請求できるか。これが本件の争点となつた。

### 3.3C未認証と商標権侵害との関係

原告は、原告の許可を得ないで、3C認証を受けていない原告製品を販売する行為は、原告の登録商標専用権の侵害に当たると主張した。これに対して、被告は、3C認証を受けていないことは、行政責任を負うべき問題であつて、商標権侵害とは関係がないと主張した。

現行商標法52条は次のように規定している。

「次に掲げる行為があるときは、いずれも登録商標専用権

の侵害に該当する。

(一) 商標登録人の許可を得ないで、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用する行為

(二) 登録商標専用権を侵害する商品を販売する行為

(三) 他人の登録商標の標章を偽造し、若しくは無断で製造し、又は偽造し、若しくは無断で製造した登録商標の標識を販売する行為

(四) 商標登録人の同意を得ずに、その登録商標を交換し、該商標を交換した商品を市場に投入する行為

(五) 他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為

本件では、被告は真正品をそのまま販売していたため、問題となるのは上記の(二)号及び(五)号である。この点について、裁判所は次の通り判示した。

「当該製品は、原告の許可を得ずに国内で販売された製品であり、これらの製品は我が国の3C認証を得ていないため、中国に適応するか否か、中国の安全基準に適合するか否かは確定できない。安全性の観点からすると、タイヤの品質は運転者及び乗員の人身及び財産の安全に直接関わる。よって、タイヤメーカーは、さまざまな速度の要求、地理的特性や気候特性、及び販売国の強制的な認証基準を考慮してタイヤを生産し、販売する。これらは法に従って3C認証を行わなければならず、認証を履行していない自動車タイヤ製品は、安全欠陥が存在するおそれがあり、我が国の強制的な規定に違反している。これらの製品が誰によって生産されたかに関らず、この種の製品を販売する行為は違法行為に該当し、法に従って制止しなければならない。従って、本件のポイントは、これらの製品が誰によって生産されたかにあるのではなく、このような未許可の販売行為によって商標権者利益を害するか否かにある。」

裁判所はさらに、2002年の司法解釈を引用して、製品の品質に問題がある場合には、その製品に生産者として表示された者がその責任を負い、本件の場合には、対象製品の品質に問題がある場合は、ミシュラン社が責任を負うとした。また、認証を受けていない製品を中国市場に投入すれば、ミシュラン社の信用も害すると述べた。その上で、次のように判示した。

「商標は、商品の異なる出所を区別する標識であり、商品の品質を保証し、商品提供者の信用を表明する作用を有する。上記の機能及び作用に対する損害は、即ち商標権侵害となる。本件では、原告は、被侵害製品は原告が日本の工場で生産したものであり、製品に標記された“MICHELIN”シリーズの商標も日本で付されたものであることを認めていた。しかし、当該製品は原告の許可も品質認証も得ずに中国国内で販売されている。このような製品の我が国での販売は違法行為に該当し、かつ性能及び安全性の欠陥が存在するおそれがあるため、原告商標の商品品質及び商品提供者の信用を保証するという作用を損なっており、原告の登録商標専用権は実際の損害を受けている。被告の販売行為は、原告の登録商標専用権を侵害する行為に該当する。」

即ち、裁判所は、商標権侵害とは、登録商標の機能を害することであり、商標の機能とは、商品の出所表示機能、品質保証機能、信用表明機能であると認定した。そして、本件において、3C認証を受けなければならない製品であるにもかかわらず、3C認証を受けず、かつ商標権者の許可も得ないで中国国内で商標権者の製品を販売する行為は、品質保証機能や信用表明機能を害するものであり、よって商標権侵害に該当すると判断した。

### 4.並行輸入、商標権はグレー、特許権は非侵害

上記のように、本件は「中国で初めて並行輸入による商標権侵害の成否を判断した事件」として取り上げられているが、この判決では並行輸入の是非について、商標権の国際的消尽が成立するか否かという観点からは判断されていない。並行輸入によって商標権侵害が成立するか否かの問題は、依然としてグレーゾーンにある。2009年4月に公表されている商標法改正草案でも並行輸入については規定されていない。商標権者としては、今後は、並行輸入に対して、国際的消尽の成否という観点からではなく、中国向け製品ではないものを中国市場に投入されたことによる商標権者の信用の低下、商標の品質保証機能の損害を訴えて商標権侵害を主張することが得策であろう。本件では、3C未認証という点がポイントになったが、このほかにも、製品の環境基準、医薬品の販売許可、食品の安全基準等について、他国では基準を満たすが、中国では基準を満たさないということは考えられる。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup>この点について、裁判所は次のように述べている。

「3C認証を受けていないという事実は、次の二つの法律的意味をもつ。1)このタイヤは、税関を経て合法的に輸入された製品ではない。2)このタイヤは中国市場に流通させることは禁止されている製品である。」



## 特許権の存続期間の延長登録について

弁理士 伊藤 奈月

### 1.はじめに

特許権の存続期間の延長登録制度は、医薬・農薬等の分野においては、所定の許認可（処分）を得なければ、特許発明を実施できない場合があるという問題に対処するため創設されたものであり、かかる制度により、政令で定める処分<sup>1</sup>を受けるために特許発明を実施できない期間があったときは、特許権の存続期間は5年を限度として延長することができる<sup>2</sup>（67条2項）。

しかしながら、医薬品については、「有効成分」と「効能・効果」が同一である先の処分に基づいて延長登録がなされていると、新たな剤形等についての後の処分に基づく延長登録が認められないという運用がなされ<sup>3</sup>、制度の趣旨や実態との不整合が指摘されていた。

本稿で紹介する判決は、旧来の運用の問題点を明らかにし、DDS<sup>4</sup>等の新剤形についても延長登録の道を開いたと同時に、延長された特許権の効力が非常に狭く解釈される可能性も孕んでいる。以下、当該判決の要点を述べるとともに本判決が有する問題点について検討する。

### 2.平成20年（行ケ）第10458号

#### 審決取消請求事件等

##### （1）背景

特許法第68条の2は、延長された特許権の効力について「その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。」と定める。

68条の2に定める「物」及び「用途」については、先例（平成17年（行ケ）第10345号、平成17年（行ケ）第10724号等）により、それぞれ「有効成分」及び「効能・効果」と解釈する運用が定着していた。

この解釈に基づいて、67条2項に定める延長登録の対象についても「有効成分」及び「効能・効果」によって判断されるため、DDS等を用いた画期的な剤形を開発しても、新たな延長登録が認められないという問題があった。

##### （2）事案の概要

原告は、処分の対象となった医薬品（販売名）を「パシカフルセル30mg」、処分の対象となった医薬品の有効成分（一般名称）を「塩酸モルヒネ」、および処分の対象となつた物について特定された用途（効能・効果）を「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」とする処分について、製剤技術に関する本件特許（第3677156号）に基づいて延長登録出願をしたところ、同じ有効成分、効能・効果を有する「オブソ内服液5mg・10mg」についての先行処分があつたことを理由に拒絶審決を受けた。

裁判所は、かかる審決の判断には、特許法67条の3第1項1号の該当性および先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲について誤りがあるとして審決を取り消した。

##### （3）判旨

従来、先行処分を理由として存続期間が延長された後にさらに処分（後行処分）がされ、該後行処分を理由とする延長登録の可否が争われた事案においては、専ら先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点（68条の2）から検討され、審決もそのようにして結論を導いていた。これに対し、本件裁判所は「先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶか」という点は、特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否かとの点と、常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ、本件を含む、特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては、拒絶すべきとの査定（審決）の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。」としたうえで、以下のように判示した。

##### ① 特許法67条の3第1項1号の該当性について

「特許権の存続期間の延長登録の制度は、特許発明を実施する意思及び能力があつてもなお、特許発明を実施することができなかつた特許権者に対して、『政令で定める処分』を受けることによって禁止が解除されることとなつた特許発明の実施行行為について、当該『政令で定める処分』を受けるために必要であった期間、特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって、特許発明を実施することができなかつた不利益の解消を図つた制度であるといふこ

とができる。」

上記した延長登録出願の趣旨を前提として、67条の3第1項1号の要件については、「審査官（審判官）が、当該出願を拒絶するためには、①「政令で定める処分」を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと、または②「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことを論証する必要があるということになる。

##### ② 先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲について

「特許法68条の2は、特許発明の実施に薬事法所定の承認が必要であったことを理由として存続期間が延長された場合、当該特許権の効力は、薬事法所定の承認の対象となつた物（物及び用途）についての当該特許発明の実施以外の行為には及ばないと規定である。」

上記した68条の2の趣旨を前提として、薬事法の承認の対象になった物（物及び用途）に係る特許発明の実施行行為の範囲について：

薬事法14条の規定に照らすならば、薬事法上の「品目」とは、形式的には、各要素（成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性および安全性に関する事項）によって特定されたそれぞれの物を指し、それぞれを単位として、承認が与えられるものというべきであるところ、医薬品としての同一性の審査に関わるのは、「成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等」（薬事法14条5項）とされており、さらに、「用法」、「用量」、「使用方法」、「効能」、「効果」、「性能」は、「用途発明」における「用途」に該当することがあり得るとしても、客観的な「物」それ自体の構成を特定するものではない。

したがって、「特許発明が医薬品に係るものである場合には、その技術的範囲に含まれる実施態様のうち、薬事法所定の承認が与えられた医薬品の『成分』、『分量』および『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。」

なお、同日に判決がなされた平成20年（行ケ）第10459号および平成20年（行ケ）第10460号も、本判決

と同一の趣旨であった。これら3件は、特許庁により最高裁判所に上告受理申立てがなされている。

### 3.検討

従来、例えば製剤技術に関する特許発明を使用して用法を変更した医薬品は、「物」も「用途」も同一であるとして延長登録を受けることができなかったが、本判決が示す特許法67条の3第1項1号の該当性判断に従えば、今後は延長登録を受けることが可能になる。

一方で、延長登録の効力が及ぶ範囲について、判決が示す解釈に仮に文字通り従えば、「成分」、「分量」及び「構造」が異なる医薬品には延長された特許権の効力が及ばなくなる可能性がある。すなわち、技術的に何ら意味を有しない「成分」（添加物など）や「分量」のみが異なる医薬品に、延長された特許権の効力が及ばないという解釈の可能性も生じることとなり、特許権者にとって実質的に意味のない延長登録制度となってしまう事態も想定される。

もともと、本判決の延長登録の要件とその効力はリンクしないという前提からすると、延長された特許権の効力に関する解釈は、判決の結論を導き出す上で必要な争点ではなく、いわゆる傍論であり、本来は延長登録された特許権の侵害訴訟において争われるべき問題である。しかも、上述した通り、この点を文字通り解釈すると、極めて不合理な結論となるのは明らかである。

このような解釈が将来の侵害訴訟の判断基準となるのは理論的に問題かもしれないが、このような解釈が実際に知財高裁でなされた以上、実務的には、将来の侵害訴訟における判断基準となり得る可能性は否定できない。最高裁判所により、いわゆる医薬品の先発メーカー等の研究開発投資の社会的意義に対して適切に評価をした上で、第三者との関係において真にバランスの取れた解釈が示されることが期待される。

なお、特許権の延長登録制度について検討を行っていた産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の「特許権の存続期間の延長制度検討ワーキンググループ」も、本判決に対する最高裁判所の判断を待って、医薬品分野の延長制度についての審議を再開することとした<sup>5</sup>。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup>特許法施行令第三条において、薬事法の承認及び農薬取締法の登録が規定されている。

<sup>2</sup>特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説[第17版]

<sup>3</sup>特許・実用新案審査基準

<sup>4</sup>ドラッグデリバリーシステム（drug delivery system）の略

<sup>5</sup>[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/entyou-wg05\\_gijiroku.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/entyou-wg05_gijiroku.htm)



弁理士 片山 健一

平成21年4月15日判決 知財高裁H20(行ケ)第10300号 番決取消請求事件

特許

#### 1. 事案の概要

本件は、特許出願人（横浜ゴム（株））が特願平10-146882号につき受けた拒絶査定を不服とする審判（不服2006-27558号）を請求したところ、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けたため、当該審決を不服としてその取消を求めた事件である。

審理の対象となった本願の請求項1に記載の発明は、「内管と外管との間に1層乃至複数層の補強層を配置したホース」からなる「繊維強化成形体」であって、「前記内管を構成するエラストマー組成物の100°Cでの50%モジュラスが3.0 MPa以上である」旨の限定がなされている。

#### 2. 番決の理由

本願発明と引用発明（特開平6-300169号公報記載発明）との相違点のひとつである「繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物として、100°C前後での50%モジュラスを3.0MPa程度以上のものとすること」（相違点4）は、例えば特開平8-127081号公報（甲4）にも記載されており、「普通に採用される範囲のものと認められる」と認定して、その進歩性を否定した。

#### 3. 裁判所の判断

これに対し、裁判所は、甲号証に記載の技術は、「加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するために、135°Cにおける50%モジュラスが約1.96~3.92MPaという値のエラストマー組成物を採用したもの」との認定に基づき、上記相違点4が「繊維補強層を有するホースに関する技術分野において、普通に採用される範囲のものであるということはできない」し、「更にこれを引用発明に適用して相違点4に係る構成とすることが当業者にとって容易想到であるとはいえない」として、審決の判断は誤りであるとした。

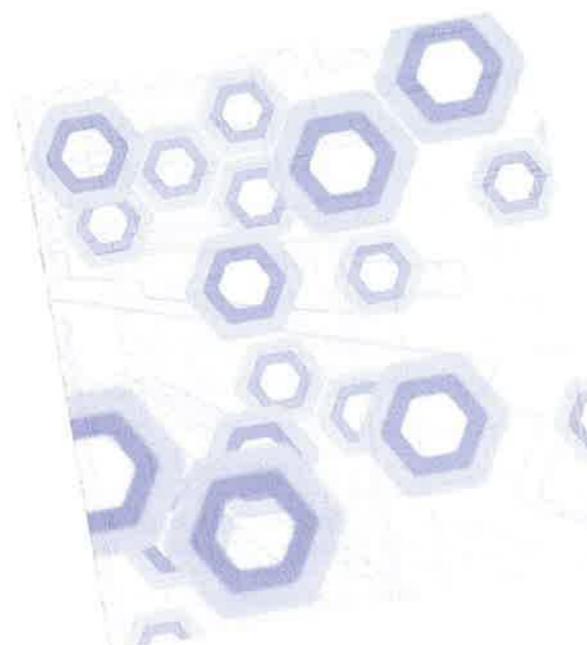
#### 4. 考察

上記裁判所の判断は要するに、本願発明の「相違点4」の構成は脂肪族ポリケトンを補強繊維とした本願発明の課題に対応するものであるのに対し、甲号証記載の技術において特定の物性を有するエラストマー組成物が採用されてい

るのは加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するためであるから、解決しようとする課題が異なつており、本願発明の進歩性を否定する根拠とはならないという点にある。

進歩性の判断基準については、知財高裁平成20年（行ケ）第10261号判決においても「出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであることが通常であるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。」旨が判示されている。

このような近時の裁判所の認定・判断の傾向に照らせば、発明の進歩性を判断するに際しては、対比対象となる発明相互間の「課題の共通性」についての詳細な検討が求められていることが伺える。



#### 意 出願と同時 平成21年3月26日判決（知財高裁H20（行コ）第10002号）却下処分取消請求棄却

パリ条約による優先権主張は出願と「同時に」しなければならず、「同一日に」優先権主張に必要な事項を追加した手続補正をしても、優先権の主張の手続が適法にされたとはいえない。

#### 特 数値範囲の実施例限定 平成21年4月23日判決（知財高裁H18（行ケ）第10489号）無効不成立>>取消

クレーム中で数値範囲で限定されている組成物の発明について、その特定の数値範囲が実施例に具体的に記載されていない場合は、明細書にその数値範囲でも所期の作用効果を奏すことができることを裏付ける記載がなければ、実施可能要件を満たさない。

#### 著 115条訂正、原状回復 平成21年5月28日判決（東京地裁H19（ワ）第23883号）請求一部認容

著作人格権の侵害行為により改変された著作物の原作品を原状に回復することは、著作権法115条にいう「訂正」に該当し、その認定にあたり著作者の名誉等が毀損されたことを必要とするものではなく、その必要性及び実現可能性があれば、「訂正」するために適切な措置としての原状回復を請求することができる。

#### 商 商標の類似、総合判断 平成21年5月28日判決（知財高裁H20（行ケ）第10439号）拒絶審決>>取消

本願商標「Factory900」と引用商標「SAPPORO／Factory」は、両商標の称呼及び觀念の相違に加えて、外観の違いも総合考慮すると、商標法4条1項11号にいう「類似」とはいえないと判断された。

#### 特 冒認出願、主張立証責任 平成21年6月29日判決（知財高裁H20（行ケ）第10427号）番決取消請求事件>>認容

冒認出願（123条1項6号）にかかる無効審判において、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」の主張立証責任は特許権者が負う。また、当該審判は口頭審理によるべきであり、職権で書面審理に変更したことは著しく公正を欠き、審判体の合理的な裁量を逸脱している。

#### 商 商品の類否 平成21年6月25日判決（知財高裁H21（行ケ）第10031号）拒絶審決>>棄却

食品の製造・加工工程において使用される「レーザー光照射型混入異物検査装置」と「牛乳殺菌機」は、対象とする食品の種類や具体的な目的及び機能ないし用途に違いがあるとしても製造業者及び需要者は共通するとして、類似の商品に当たると判示した。

#### 特 一致点・相違点の認定、作用効果 平成21年6月30日判決（知財高裁H20（行ケ）第10396号）拒絶審決>>取消

「本件発明は特定の構造を有するのに対し、引用発明にはかかる特定がない」とする審決に対し、裁判所は、「単に特定がない」というにとどまらず、形状の違いがあることを認定すべき」とし、「ラミネート加工紙の廃材」に代えて「特定の紙製シートを貼り合わせてなる壁紙の廃材」を用いることを容易に想到できないとした。

#### 商 観念類否 平成21年7月2日判決（知財高裁H21（行ケ）第10052号）無効不成立>>取消

本件商標「天使のスイーツ」と引用商標「エンゼルスイーツ／Angel Sweets」は、いずれも「天使の甘い菓子」、「天使のような甘い菓子」又は「天使」という觀念が生じ、両商標の觀念は共通すると判示した。

#### 商 要部認定 平成21年7月16日判決（大阪地裁H20（ワ）第4733号）商標権侵害差止>>棄却

「Premium」の語が、平成12年終わりころから、從来品より高級・上質であることを示す言葉として商品名に使用され始め、その後頻繁に使用されるようになった結果、被告標章「Premium by LAST SCENE」の「Premium」の部分が、取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められないと判示された。

#### 商 パブリシティ権 平成21年8月27日判決（知財高裁H20（ネ）第10063号）損害賠償請求>>（控訴・請求）棄却

裁判所は、雑誌中の記事に芸能人の写真を無断で使用したことについて、本件記事の記載内容、写真の大きさ、記事と写真的な関係に鑑み、「パブリシティ権」侵害の不法行為に該当しないと判示した。