OHNO & PARTNERS
大野総合法律事務所
Oslaw News Letter
vol.24

目　次　Contents

- 論　　文　通常実施権の当然対抗制度の導入について ..... 弁護士 本橋　たえ子 1
- 意匠News　意匠制度見直しに向けた動き ..... 弁理士 土生　真之 5
- 中国News　最高人民法院の2011年知財事件年度報告 ..... 弁理士 加藤　真司 6
- 海外News　米国特許法101条(Patentable Subject Matter)の行方 ..... 弁理士 松任谷　優子 8
- 紛争実務　ライセンス契約における紛争予防の工夫 ..... 弁護士 清水　亘 11
- 判例紹介 12

論文
Thesis

通常実施権の当然対抗制度の導入について

弁護士　本橋　たえ子

1．はじめに

平成23年の特許法等の一部改正により、通常実施権の当然対抗制度が導入された。

改正前の特許法では、99条1項において、「通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。」と規定され、他方、2項において、第35条第1項等の規定による通常実施権（法定通常実施権）については、「登録をしなくても前項の効力を有する」と規定されていた。すなわち、約定通常実施権については、登録をしない限り、特許権の譲受人等の第三者から、特許権に基づく差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあった[1]が、今回の改正により、約定通常実施権についても、自己の権利の存在を立証すれば、登録なくして第三者に通常実施権を対抗することができることとなった。

本稿では、改正の経緯及び制度の概要について説明するとともに、本制度に関連する論点について検討する。

2．改正の経緯

上述のように、従来は登録が対抗要件とされていたが、実際に通常実施権が登録されることは極めて稀であった[2]。その理由として、①登録により、ライセンシーやライセンスの範囲などが開示され、企業の知財戦略に支障をきたすこと、②多数の特許権をライセンス対象とする場合（クロ

〈脚　注〉
[1] 登録がない場合であっても、民法177条の「第三者」の解釈と同様、少なくとも、いわゆる背信的悪意者に対しては、通常実施権を対抗できたと思われる。
[2] 通常実施権の登録件数は、平成19年は442件、平成20年は560件、平成21年は269件であった（特許庁編「産業財産権の現状と課題」）。

スライセンスなど）には、通常実施権登録の手続的・経済的負担が大きいこと、③対象特許を抽象的文言で定める場合には、対象特許の具体的特定が困難であること、④登録は共同申請主義であるところ、特約なき限り、ライセンサーたる特許権者には実施権の登録に協力する義務がなく[3]、ライセンサーが認める範囲の特許権しか登録できないことなどが挙げられよう。そのため、購入予定の特許権に付随する権利の有無、内容などについての調査（デュー・デリジェンス）の実施等、登録を前提としない実務慣行が定着していた。

一方、近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化を背景として、他者の特許発明を実施する必要性とともに、通常実施権を保護する重要性が高まりつつある。また、いわゆるパテント・トロールが特許権を買収した後、従来の実務慣行を無視して、登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求権等を行使するリスクも指摘されていた。

そこで、通常実施権を適切に保護し、企業活動の安定性、継続性を確保するため、平成 23 年改正において、本制度が整備されることとなった。

3．制度の概要

（1）特許権の特定承継

特許権の移転が、相続、会社合併等の一般承継による場合には、特許権の移転に伴い、ライセンサーの地位も譲受人に承継されるため、改正前においても、通常実施権者は登録なくして、譲受人に対し、通常実施権を対抗することが可能であった。本制度の導入により、特定承継の場合にも、登録なくして通常実施権を対抗することができ、特許権の譲受人からの差止請求は棄却されることとなる。ただし、特定承継の場合に、さらに進んでライセンサーの地位も当然に承継されることとなるのかについては、後述するように見解が分かれている。

（2）仮通常実施権

平成 20 年改正により、特許権成立前のライセンスを保護することを目的として、仮通常実施権制度が創設された（34 条の３）。今回の改正により、登録が対抗要件とされていた仮通常実施権についても、当然対抗制度が導入されることとなった。

（3）施行前から存する通常実施権等

改正法は平成 24 年４月１日から施行されているが（附則１条）、通常実施権者等の保護の強化及び制度施行後に生じる対抗関係の一律処理の観点から、施行前から存在する通常実施権であっても、施行の際現に存在するものについては、当然対抗制度が適用され、施行後の特許権の譲受人等に対しては、登録なくして通常実施権等を対抗することができる（附則２条）。

（4）特許権者が破産した場合

破産法においては、破産管財人が、双方未履行の双務契約についての解除権を有すること、及び、契約の相手方が第三者対抗要件を備えている場合には、この破産管財人の解除権が制限される旨、規定されている（53 条、56 条）。したがって、ライセンス期間が残存しており、ロイヤリティーの支払いが残っている状態において、ランセンサーたる特許権者が破産した場合、改正法施行前においては、登録を備えない通常実施権者が、破産管財人からライセンス契約を解除され、実施権を失うおそれがあった。

当然対抗制度の下では、ライセンス契約を合意解除する場合を除き、破産管財人はライセンス契約を解除することはできない。この場合、破産管財人が、換価の過程で対象特許権を第三者に譲渡した場合でも、ライセンシーは自己の通常実施権を譲受人に対抗することができる。

4．当然対抗制度に関連する論点

（1）契約上の地位の承継

ア　通常実施権の法的性質

最高裁は、通常実施権者に対する特許権者の登録義務の有無が問題となった事案において、「特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、その設定登録をする旨の約定が存在しない限り、実施権者は、特許権者に対し、右権利の設定登録手続きを請求することはできないものと解するのが相当である。」との判断を示した[4]。その理由として、「許諾による通常実施権の設定を受けた者は、実施契約によって定められた範囲内で当該特許発明を実施することができるが、その実施権を専有する訳ではなく、単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎ」ず、「許諾による通常実施権がこのような権利である以上」実施契約に際し「所定の登録をするか否かは、関係当事者間において自由に定めうるところと解するのが相当」であることが挙げられている。

また、下級審判決であるが、実用新案権の非独占的通常実施権者の損害賠償請求及び差止請求権の代位行使の可否が問題となった事案において、実用新案法 19 条２項の規定から、「通常実施権の許諾者は、通常実施権者に対し、当該実用新案を業として実施することを容認する義務、す

〈脚　注〉
[3]最判昭和48年4月20日
[4]最判昭和48年4月20日

なわち実施権者に対し右実施による差止・損害賠償請求権を行使しないという不作為義務を負うに止まりそれ以上に許諾者は実施権者に対し、他の無承諾実施者の行為を排除し通常実施権者の損害を避止する義務までを当然に負うものではない。」と判示したものがある[5]。

このように、通常実施権を「特許権者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権」としての債権的権利と理解するのが、判例・通説の立場と言ってよいだろう。

イ　契約上の地位の移転を否定する見解

通常実施権の法的性質を、特許権者に対して差止請求権等を行使させないという不作為請求権と解する判例・通説の立場に立つ場合、ライセンシーは、特許権の譲受人に対して、通常実施権を主張できるだけで、ライセンス料支払い等の債権債務関係は、当然には特許権の譲受人に承継されないと解するのが自然であるように思われる。

しかし、この見解に立つ場合、ライセンシーについては、譲受人にライセンス料を支払っても、譲渡人からのライセンス料支払い債務の不履行を理由に、契約解除をされるおそれがある[6]。また、譲渡人についても、ライセンシーに対する差止請求権等の行使が認められない上に、さらにライセンシーからライセンス料も受領することができないという事態に陥るおそれがある。この点、譲渡人・譲受人間でロイヤリティにかかる債権を譲渡し、譲渡人がライセンシーに対する通知を行うことによって解決しうるとも考えられるが、譲渡人の協力が得られない場合[7]も想定される。

特許権の移転があった場合、ライセンシーとしては、譲受人にライセンス料を支払う代わりに、特許発明の実施の継続を期待し、譲渡人は、ライセンシーの特許発明の継続的な実施を受忍する代わりに、ライセンス料の取得を期待するのが通常であろうから、ライセンサーの地位の移転を一律に否定することは、当事者間の意思解釈として合理的とは言い難い。

また、上述のように、パテント・トロール対策も当然対抗制度の導入の目的の一つであったところ、ライセンサーの地位の移転を認めなくては、譲受人がライセンシーに対して不当に高額なライセンス料を請求するおそれもあることが指摘されている[8]。

このように、ライセンサーの地位の移転を全面的に否定することには、問題が多いように思われる。

ウ　契約上の地位の移転を肯定する見解

一方、契約上の地位の移転を肯定し、譲渡人はライセンス契約関係から離脱すると解する見解がある。もっとも、ライセンサーの地位の移転を認める見解も、原則としてライセンサーの地位の承継を認めつつ、例外的に承継を否定するものが多いようである[9]。

特許権者と通常実施権者の関係を、賃貸借契約における賃貸人と賃借人との関係と類似のものと捉えれば、対抗力を備えた賃借権が付着する不動産所有権の譲受人に、特段の事情がない限り、賃借人の承諾を要せずに賃貸人たる地位が移転することを認めた最高裁判例[10]の法理を特許権譲渡後のライセンス契約にあてはめることができる。

確かに、実施許諾とその対価を中心的内容とする単純なライセンス契約の場合には、ライセンサーの債務は没個性的なものであり、また、ライセンシーの保護にも資することから、この判例法理は同様に妥当するものといえよう。

しかし、ライセンス契約においては、特許権者側に実施に関するノウハウの提供などの義務が課されることがある。かかる場合に一律にライセンサーの地位の移転を肯定することは、かえってライセンシーの不測の不利益を招くことになるだろう。

さらに、クロスライセンスの場合には、ライセンサーの地位だけでなく、ライセンシーの地位の移転も同時に問題となるが、この場合に一方の特許権の譲渡に伴い、他方の特許権についてのライセンシーの地位まで移転すると解することは、他方の特許権者（移転に係る特許権についてのライセンシー）の不利益が過大であり、また、特許法 94 条 1 項にも反するように思われる。

結局、契約上の地位の移転を原則として肯定しつつ、ライセンサーが属人的な義務を負担する場合や、クロスライセンスの場合には、例外的に地位の移転を否定するのが妥当と考えられる。

エ　特許制度小委員会の提言

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の報告書においては、ライセンス契約関係の承継について、現行法と同様、特許法では、特段の規定を設けないことが適当であるとの提言がなされている。その理由は、ライセンス契約には、技術情報やノウハウ提供等、様々な債権・債務に関する合意がなされており、また、クロスライセンス等、多様な契約形態が見られるため、ライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人との間に承継されるか否

〈脚　注〉

[5] 大阪地判昭和59年4月26日

[6] 鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」（知的財産研究所編「知的財産ライセンス契約の保護－ライセンサーの破産の場合を中心に」）

[7] 判例上、譲受人が債権譲渡通知を代位行使することも認められていない（大判昭和5年10月10日）。

[8] 中山信弘ほか編「新・注解特許法　上巻」1376頁

[9] 磯田直也「通常実施権の当然対抗制度とライセンス契約の当然承継の有無」（パテントVol.65 No.3 7頁）

[10] 最判昭和46年4月23日

かについては、個々の事案に応じて判断されることが望ましいと考えられるからであるという。

裁判例が蓄積されるまでは、特許権の移転が生じる様々なケースを想定し、契約条項を定めておく必要があろう。

（2） 通常実施権の譲渡

当然対抗制度の導入とともに、通常実施権の移転等について、登録を対抗要件としていた 99 条３項が削除された。上述のように、通常実施権の法的性質は、「特許権者に対して差止請求権等を行使しないという不作為請求権を中核とする指名債権」にあると解するのが判例・通説であり、この立場からは、通常実施権の譲渡については、民法上の指名債権一般の規定に従って規律されることとなろう[11]。

したがって、通常実施権の譲受人は、特許権者に対しては、譲渡人からの通知または特許権者の承諾が必要となると解される（民法 467 条１項）。もっとも、約定通常実施権の譲渡は、実施の事業とともにする場合を除き、特許権者の承諾が必要とされ（特許法 94 条１項）、他方で、債権譲渡についての対抗要件としての債務者の承諾は、予めの承諾でもよいと解されていることから、譲渡時の特許権者の承諾により、債務者対抗要件を具備することになると考えられる。

一方、特許権者以外の第三者（二重譲渡の場合の他の譲受人など）に対しては、譲渡人からの通知または特許権者の承諾であって、確定日付あるものを対抗要件として具備することが必要となる（民法 467 条２項）と解される。なお、ライセンシーの能力等の属人的事情を基礎として成立したライセンス契約については、性質上譲渡が許されない（民法 466 条１項但書）と解される場合もあり得よう。

（3）サブライセンス

ライセンシーがさらに他者にライセンス許諾をした場合（サブライセンス）、その取扱いが問題となる。ライセンス契約において、特許権者がサブライセンスを許諾することを認める旨の条項が設けられており、ライセンシーがサブライセンサーとして、子会社等との間でサブライセンス契約を締結するというのが、その典型として挙げられよう。この場合、ライセンシーにサブライセンスに関する授権がなされていることと、当該ライセンシーからサブライセンシーに対して実施許諾されたこととを立証すれば、サブライセンシーの通常実施権についても、譲受人に対して対抗可能であると考えられる[12]。

5．関連法の改正

実用新案法及び意匠法においても、特許法と同様、通常実施権の当然対抗制度が導入された。

一方、商標については、実務上、１つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況はまず考えられず、通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらず、商標の譲受人がその意に反して通常使用権が付着した商標権を取得した場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがあること等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられる[13]ことから、商標法における当然対抗制度の導入は見送られた。

また、平成 20 年に、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約（いわゆる包括ライセンス契約）に基づく通常実施権者の事業活動を保護することを目的として、特定通常実施権登録制度（旧産業活力再生特別措置法 58 条）が創設されたが、本制度の導入に伴い、廃止された。

〈脚　注〉

[11] 平成23年度特許法等改正説明会テキスト（特許庁HP）

[12]「登録対抗制度の見直しについて」産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会配布資料（特許庁HP）

[13] 平成23年度特許法等改正説明会テキスト（特許庁HP）

意匠制度見直しに向けた動き

弁理士　土生　真之

1．はじめに

意匠法は、平成 10 年及び 18 年に大きな改正を経ているが、現行制度の見直しに向けた議論が、昨年末から産業構造審議会の意匠制度小委員会においてなされている。

見直し項目として、（1）ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟に向けた対応、（2）3D デジタルデザインを含む保護対象の拡大、（3）図面提出要件の緩和及び多様化、（4）複数意匠一出願制度、複数物品指定制度の導入、（5）新規性喪失の例外規定の見直し、（6）審査基準・運用の見直しが、俎上に載せられている。

何れも、相互の関連性が深い項目であるが、現在までに議論が進められている（1）ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟に向けた対応、及び、（2）3D デジタルデザインを含む保護対象の拡大について概観したい。

2．ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟に向けた対応

ヘーグ協定ジュネーブアクト（以下、「ヘーグ協定」という。）とは、意匠の国際登録制度である。マドプロのように国際事務局に対して1件の出願を行うことで、45 の国・地域において権利を確保することが可能な制度である。

昨今、日本企業の国内出願件数が減少する一方で、外国への出願件数は増加しており、日本企業の海外進出の傾向が顕著である。このような傾向の下、企業が外国での意匠権取得を低コストで実現するうえで、ヘーグ協定は魅力的な制度である。

もっとも、現在の加盟国のほとんどは欧州とアフリカであり、欧州については広域登録制度である共同体意匠制度が存在することから、現時点でのメリットは実感できないかもしれない。しかし、アジアではシンガポールが既に加盟しており、タイ等の ASEAN 主要 7 ヶ国も ASEAN 知財行動計画 2011 － 2015 の中でヘーグ協定加盟を目標として掲げている。また、米韓 FTA では、ヘーグ協定加盟が努力義務として課されており、米国も加盟については前向きである。このように、加盟国の増加が見込まれる中で、いち早く協定に参加し、イニシアティブを握りたいというのが政府の意向のようである。また、審議会のメンバーである関係諸団体もヘーグ協定加盟には賛同しており、特許庁も加盟に向けた国内法・運用面の整備については対応可能であるとしている。

なお、ヘーグ協定には次のような特徴があるので、メリット・デメリットを把握しておく必要はある。

【メリット】

・マドプロと異なり、基礎出願・基礎登録を必要としない。自国を指定する自己指定も可能であるため、一出願で国内外の登録を取得することも可能である。ただし、条約加盟時に日本は自己指定を留保する可能性もある。

・最大 100 件までの意匠を一出願に含めることが可能である。ただし、複数意匠一出願を認めない指定国も存在する。

・拒絶理由は、公開公報発行後 6 ヶ月（宣言を行う国は 12 ヶ月）以内に出さなければならないため、審査期間の長期化を避けることができる。

【デメリット】

・原則として、出願後 6 ヶ月で公開される。最大 30 ヶ月の公開繰り延べが可能であるが、公開繰り延べを認めない加盟国を指定する場合には、繰り延べは認められない。

・審査主義国については、出願公開後に各国の審査が開始されるため、公開と権利の発生までに空白期間が生じてしまう。

3．3D デジタルデザインを含む保護対象の拡大

画面デザインについて、組み込みシステムレベルで表示される専用機の機能表示画面や操作画面は現在も保護対象となっているが、汎用 OS やアプリケーションソフトウェアにより表示される画面デザインは、物品性を欠くものとして現在は意匠の保護対象から除外されている。

しかし、スマートフォンの普及等とともに、近年画面デザインの重要性が高まってきており、その保護対象の拡大が議論されている。

画面デザインの保護要件を緩和する場合の方向性については、いくつかの選択肢が提示されているが、要件緩和の程度次第ではWebサイトの画面も保護され得る。また、最も要件が緩和された場合には、欧州のようにブランドロゴやキャラクターのグラフィックが意匠として保護される可能性もある。

このような保護対象の拡大は、従来意匠権の存在を気にせずにデザインを開発・実施してきた産業分野（ex. インターネット上のサービス業等）に意匠調査等の負担を課すことにもなるため、却って活力を損うことになるという慎重論も多い。

意匠の分野は、特許庁が保有する公知資料を著作権の問題から公開できない等、意匠調査の環境が十分に整備されているとは言えず、そのため権利範囲の解釈も容易ではない。徒に保護対象を拡大するのみでは、上記慎重論の懸念が現実のものとなるだろう。

4．おわりに

意匠制度を有効に活用するためには、単発の意匠ではなく意匠群で出願することが望ましいが、現行法では制度面でも費用面でも、意匠群の保護が十分とは言えない。この機に、権利者にとって意匠を保護し易く、同時に意匠の実施者側の調査負担も軽減できる制度・情報提供体制が整備されることを期待する。

最高人民法院の2011年知財事件年度報告

弁理士　加藤　真司

2012年4月、最高人民法院は2011年度の知財事件年度報告を発表した。その中では、最高人民法院が判決した34件の典型的な知財事件を紹介しつつ、44の「普遍的な指導的意義を有する法律適用の問題」がまとめられている。中国の最高人民法院の判決には、一般的には日本の最高裁判例のような規範性はないといわれている。しかしながら、最高人民法院がこのような報告を発表して、その中で「普遍的な指導的意義を有する法律適用の問題」として紹介した事項には、事実上の規範性が与えられると考えられる。この意味で、この年度報告は知財に関する裁判所の判断規範を把握する上で非常に重要であるといえる。本稿では、特実意商に関するものをいくつか紹介する。

（特許・実用新案）

1．特許権侵害訴訟における請求項中の用語の解釈((2011)民提字第248号)

「請求項の用語に対して明細書で特別な定義がされていないときには、一般的にはその用語は当業者が理解する通常の意味で解釈しなければならず、その用語の意味を端的に明細書で示された具体的な方式に限定してはならない。」

この事件の特許の請求項には、「垂直大孔の両側に、その中心を貫通する縦向き孔を設け」という構成要件があった。裁判では、「貫通」（中国語では、“贯穿”）の意味が争いとなった。最高人民法院は、「貫通」は専門的な技術用語ではなく、本件特許の明細書にもそれについて特別な定義はないので、この用語は通常の意味に解釈すべきであるとして、辞書を引用してその意味を解釈し、実施例の態様に限定されるという被告の主張を退けた。

2．請求項の構成要件に相当する構成を備えない場合の侵害可能性((2011)民申字第630号)

「被告製品の技術案が請求項に記載された一つ以上の技術的特徴を欠いている場合は、被告製品の技術案は特許権の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。」

余計指定原則（不完全利用論）は既に明確に否定されているので、上記の判決は当然の結論ともいえるが、この判決は、均等論は構成要件ごとに見なければならず、請求項全体としての均等を考えてはならないことを説示しているという点で参考になる。実際に、特許権者は、余計指定原則ではなく、被告製品全体と本件特許技術全体との均等を主張していたが、最高人民法院は、均等について判断することなく、被告製品が請求項の1つの構成要件を具備しないという理由で侵害を否定している。

3．先使用権の成立要件((2011)民申字第1490号)

「先使用の抗弁が成立するか否かのポイントは、被告が特許出願日前に既に特許を実施し、又は特許を実施するために技術上又は物質上の必要な準備を終えているか否かであって、薬品の製造許可は、薬品監督部門の行政審査事項であって、薬品の製造許可を取得しているか否かは先使用権の成立に影響を及ぼさない。」

この判決では、薬品の製造許可を得ていなくても、先使用権の成立要件である「技術上又は物質上の準備」を満たし得ることが明確にされている。

4．もとの範囲を超える補正の判断基準((2010)知行字第53号)

「もとの明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲には、もとの明細書及び付属図面並びに特許請求の範囲に文字又は図形で明確に表現された内容、及び当業者がもとの明細書及び付属図面並びに特許請求の範囲を総合して、直接かつ明確に導き出せる内容が含まれる。導出された内容が当業者にとって自明である限り、その内容はもとの明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲内にあると認めることができる。」

本件では、「半導体記憶装置」及び「外部記憶装置」との記載しかないもとの明細書及び特許請求の範囲の記載に基づいて、「記憶装置」とする補正が認められた。

5．訂正方式((2011)知行字第17号)

「無効審判の手続において、特許請求の範囲の訂正は、訂正の原則を満足することを前提として、その方式は一般的には特許請求の範囲の削除、合併及び技術案の削除の三種類に限定されるが、必ずしもその他の訂正方式を排除するものではない。」

本件発明は、合成物の調合に関し、請求項には「1－30」の比率でA物質とB物質を調合することが限定されていた。特許権者は、この記載を「1：30」と訂正した。この訂正は上記の三種類のいずれにも該当しない。最高人

民法院は、「この種の訂正を認めないとすれば、訂正の制限は単に特許権者の請求項の記載が不正確であったことに対する懲罰にしかならず、合理性を欠く」として、この訂正を認めた。

6．補正の制限と禁反言との関係（(2010)知行字第53号）

「禁反言の法理は、審査及び無効手続においても適用される。但し、それはそれ自体の適用条件の制限のほか、関連する他の原則及び法律の規定の制限を受ける。審査過程では、関連する法律によって既に出願人に特許出願の書類を補正する権利が与えられており、もとの明細書及び特許請求の範囲の記載範囲を超えない限り、禁反言の法理を補正に適用する余地はない。」

禁反言の法理は、一般論としては、審査や無効手続においても適用されるが、それによって法律で出願人や特許権者に与えられている補正や訂正の権利までも制限することはできないということである。最高人民法院は、禁反言の法理は、行為者による前言を翻す行為が第三者のその行為に対する信頼及び予期を損ねることを必要条件とするが、補正については、特許法において、もとの記載範囲を超えない範囲内で補正が可能であると規定されているので、その範囲内で出願人が補正をしたとしても公衆の信頼を損ねることはないと判示している。

（意匠）

7．デザイン要素の変化に伴う技術的効果の改変が意匠の視覚効果に与える影響（(2011)行提字第１号）

「機能性のみを有し美感を有しない製品デザインは、意匠特許権によって保護すべきではない。一般消費者が意匠の類否を判断する際には、主に意匠の全体的な視覚効果の変化に注意し、デザイン要素の変化に伴う技術的効果の改変に基づいてそのデザイン要素の変化に特別な視覚的注意を払うことはない。」

この判決は、意匠の視覚的効果を判断する際の基準となる主体が一般消費者であって、デザインを創作する当業者ではないことを前提として、デザインによってもたらされる技術的効果は意匠の類否判断に影響を及ぼさないことを明確にしたものである。

（商標）

8．商標権侵害の判断時に考慮すべき事項（(2011)民申字第222号）

「商標権侵害は、原則として、関連する公衆に誤認混同が生ずる可能性がある場合に認定される。関連する公衆に誤認混同が生ずる可能性の有無の判断においては、商標の顕著性及び知名度を考慮しなければならない。」

本件では、齋魯証券有限公司がその社名の略称である「齋魯」（中国語は、“齐鲁”）ないしは「齋魯証券」を使用することが、登録商標「齋魯」（指定役務は 36 類：資本投資、ファンド投資、金融分析、金融諮問、証券取引マーケット、先物取引、信託、受託管理、金融情報）の商標権の侵害となるかが争われた。最高人民法院は、「齋魯」は山東省の別称であって、商標として使用してもその顕著性は弱いと認定し、商標権侵害を否定した。

9．記述的な外国文字を含む商標の顕著性の判断（(2011)行提字第９号）

「商標の授権及び権利確認の行政事件では、係争商標の指定商品の関連する公衆の通常の知識に基づいて、全体的に商標が顕著な特徴を有するか否かを判断しなければならない。商標に含まれる記述的な要素が、商標が全体として顕著な特徴を有することに影響を及ぼさず、関連する公衆がその商標によって商品の出所を識別できるのであれば、当該商標は顕著な特徴を有すると認定しなければならない。」

本件の出願商標は、略長方形の黄色ベースのタグの図形に「ＢＥＳＴ」「ＢＵＹ」の文字が二行に配置された商標であった。審査、審判、審決取消訴訟第一審、同第二審のいずれにおいても、本件商標は販売代理、輸出入代理等を指定役務とするとする記述的商標であると判断され、登録が認められなかった。これに対して、最高人民法院は、「ＢＥＳＴ」「ＢＵＹ」は指定役務に対して一定の記述性を有することは認めつつも、本件商標はタグの図形と鮮やかな色彩によって全体として顕著な特徴を有しており、かつ、既に使用されて一定の知名度を獲得しているとして、本件商標の顕著性を認めた。

米国特許法101条（Patentable Subject Matter）の行方

弁理士　松任谷　優子

1．はじめに

Bilski事件のCAFC判決が話題を集めていた2008年当時、日本の特許関係者には同判決がバイオテクノロジー分野に大きな影響を与えるものであるとの認識は薄かったように思われる。しかし、米国では早くからBilski判決のバイオテクノロジー特許への波及が懸念され、その上告審では、Novartis、Dr. Chakrabarty、PhRMA、Univ of Californiaなど、多くのバイオテクノロジー関係者がamicus brief（法廷意見書）を提出していた。

そのため、その最高裁判決には、「"Machine or Transformation Test"[1]は、発明が物理的有形的であった工業化時代には十分な根拠を有するものであったが、情報化時代にこれを唯一のものとすることは疑問がある。多くのamicus briefは、ソフトウェア、高度先進診断医療技術、リニアプログラミング･データ圧縮･デジタル信号操に関する発明の特許性に関して、"Machine or Transformation Test"は不確実性を生むと主張している」との、Kennedy判事の補足意見が付されている。

実際、投薬方法の特許適格性が争われた*Prometheus v. Mayo*（以下、「Mayo」と記載する）は、Bilski判決にしたがって判断された[2]。そして、2012年3月20日、最高裁は、CAFC判決を破棄し、Prometheus社の2つの特許（米国特許6,355,623号及び6,680,302号）のクレームは自然法則そのものであって、特許法101条に規定される特許対象ではないとの結論を下した。

問題のクレーム[3]は、チオプリン薬投与後の血中代謝物濃度から投与量増減の必要性を判断するという投薬方法に関するものであった。最高裁は、薬剤投与後の血中代謝物レベルと薬剤の有効性･危険性との相関関係は、自然法則そのものであり、本件クレームはその自然法則に極めて一般的な従来の工程を付加したものにすぎず、そのようなプロセスに権利を与えることは将来の発明の抑止につながる危険がある、と判示した。

2．Bilski暫定ガイドライン～2012年暫定審査手順（2012年7月3日公表）

Bilski暫定ガイドライン:

Bilski事件CAFC判決後、米国特許庁は101条の審査に関する暫定審査インストラクション（Interim Examination Instructions）[4]を発表し、さらにその最高裁判決後、これに追加する形で暫定ガイドライン（Interim Guidance）[5]を発表した（両者を合わせて「暫定ガイドライン等」と記載する）。そのいずれについても、すでに多数の紹介記事が出ているので、ここでは後述する暫定審査手順との関係で必要な点のみ記載する。

暫定ガイドライン等は、物の発明と方法の発明を区別したうえで、それが抽象的アイディア、自然法則、自然現象を実質的に先占しようとするものか否かの判断を行う具体的フローと、考慮要素を提供している[6]。"Machine or Transformation Test"は特許適格性判断の有用な手段であるが唯一絶対のものではないとした最高裁判決にしたがい、方法発明の場合は、同テストをパスするか否かを判断したうえで、さらに単なる抽象的アイディア、自然法則、自然現象を超えるものかどうかの実質的判断を行う。なお、後述する暫定審査手順の発表により、方法発明のうち抽象的アイディアに関わる発明と物の発明のみが、この暫定ガイドライン等により判断される。

Mayo予備的ガイドライン～2012年暫定審査手順

米国特許庁は、Mayo最高裁判決の翌日、暫定ガイドラインを補充する形で予備的ガイドライン（Preliminary Guidance）[7]を発表した。そして、3カ月半後の7月3日に、予備的ガイドラインに代わる2012年暫定審査手順（2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature）[8]を発表した。今後正式な審査手順が出るまでは、自然法則や自然現象を含む方法発明は、この暫定審査手順にしたがって判断される。以下、その内容を概説する。

（1）特許適格性のための基本的質問

まず、明細書全体とクレームから、出願人が何を発明したかを決定し、クレームされた発明を、最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation）により把握する。その後、クレームされた発明について、以下の3つの基本的質問（essential inquiries）を行う。

> INQUIRY 1:
> クレームされた発明は行為又は一連の行為や工程（an act, or a series of acts or steps）によって規定される方法を対象とするものか？
> INQUIRY 2:
> クレームは自然法則、自然現象、又は自然発生的関係や相関関係（以下、本手順では自然原理（natural principle）と言う）の利用に重点を置くものか？（自然原理はクレームの限定的特徴か？）
> INQUIRY 3:
> クレームは、自然原理が実際に利用されるようにクレームされた発明に自然原理を統合し（integrate）、クレームが自然原理それ自体をはるかに超える（significantly more than）ものとなることを確保するのに十分な追加的要素／工程又はそれらの組合せを含むか？（自然法則＋単に"それを利用する"ための一般的指示、を超えるものか？）

自然原理とは自然のハンディワーク、人の手助けなく生じるものであり、例えば、グルコースレベルと糖尿病との関係、医薬と血液が相互作用するとき自然に生じる相関関係は（人の行為が発現の引き金にはなるものの、その相関関係は人の行為とは基本的に無関係に存在するから）、自然原理に該当する。自然

原理が限定的要素／工程である場合、クレームは自然原理に重点を置くものとして、INQUIRY 3の判断対象となる。（以下、自然原理と自然法則の表現が入り混じっているが、暫定審査手順の記載に従ったものである。）

自然原理の統合を示すために、追加的要素／工程は、クレーム範囲に意味ある限定を課すよう自然原理と著しく関連するものでなければならない。クレームは自然原理自体をカバーするものであってはならない。統合に加えて、追加的要素／工程はクレームが自然原理自体をはるかに超えるものとなることを十分保証するものでなければならない。

新規薬剤（関連した方法クレームを含む）や既存薬剤の新たな用途に関する典型的特許のように、自然法則に顕著なものを付加する工程を有するクレームは、その範囲を特定の特許可能な自然法則の利用に限定するものであるから、特許適格性を有する。換言すれば、クレームは、自然原理のあらゆる実質的な実用化をカバーして、引用された自然原則を先占することがないように限定されていなければならない。例えば、自然発生的な相関関係みるために極めて一般的なサンプルを採取する工程や、当該分野の研究者の間で確立された、周知でありふれた動作の付加では十分ではない。

（2）INQUIRY 3の考慮要素

暫定審査手順は、Bilski暫定ガイドラインに挙げられた考慮要素に加えて、INQUIRY 3に有用な考慮要素を列挙している（以下抜粋）。

・極めて一般的に特定された、通常の工程を自然原理に付加しても特許適格性は認められない。
・自然原理の既知未知の利用をカバーするクレームは、現存する又は将来考案される機械により実行され、あるいは何ら装置を用いない場合でも、特許適格性は認められない。
・一般的な言葉を超えて記載された特定の機械や変換は、クレームが自然原理のあらゆる実質的な実用化をカバーしないように、いくつかの考えられる機械のたった1つ、あるいはいくつかの考えられる状態変化のたった1つへの利用に十分限定していると言える。これに対して、ある技術的環境への利用（例えば、触媒転換系における利用）に限定する特徴の単なる付加は、当該分野のあらゆる実質的な実用化をカバーしうる。

（3）具体的事例

暫定審査手順は、具体的事例として、*Diamond v. Diehr*（コンピューターを用いてゴムの加硫成形を正確に行う方法に関する発明で、プログラムの数式が含まれている:肯定的事例）と*Prometheus v. Mayo*（否定的事例）を挙げたうえで、Mayoに準じた簡単なサンプルクレームを対象として、上述した基本的質問による判断と拒絶理由の記載例を示している。

そして最後のパートで、より具体的な2つの例:Example 1と2について、段階的に限定されたクレームを示し、それらの特許適格性判断を示している。この具体例が本手順書において実務上最も有用と思われる。

[Example 1][9]
（患者を太陽光等の白色光に曝して精神病性行動障害を治療する方法）

1. A method for treating a psychiatric behavioral disorder of a patient, the disorder associated with a level of neuronal activity in a neural circuit within a brain of the patient, the method comprising:

exposing the patient to sunlight to alter the level of neuronal activity in the neural circuit to mitigate the behavioral disorder.

2. A method for treating a psychiatric behavioral disorder of a patient, the disorder associated with a level of neuronal activity in a neural circuit within a brain of the patient, the method comprising:

exposing the patient to a source of white light to alter the level of neuronal activity in the neural circuit to mitigate the behavioral disorder.

3. A method for treating a psychiatric behavioral disorder of a patient, the disorder associated with a level of neuronal activity in a neural circuit within a brain of the patient, the method comprising:

providing a light source that emits white light;
filtering the ultra-violet (UV) rays from the white light;
positioning the patient adjacent to the light source at a distance between 30-60 cm for a predetermined period ranging from 30-60 minutes to expose photosensitive regions of the brain of the patient to the filtered white light to mitigate the behavioral disorder.

〈脚　注〉

[1] "Machine-or-Transformation Test":①特定の機械や装置に関連付けられているか（it is tied to a particular machine or apparatus）、又は、②特定の物を変化させて異なる状態や物にするものか（it transforms a particular article into a different state or thing）を要件として特許適格性を判断する。

[2] Mayoの最初のCAFC判決（2009年9月）はBilski CAFC判決に従って判断されたため、上告後、Bilski最高裁判決を受けてCAFCに差戻しとなり、2度目のCAFC判決（2010年10月）を経て、今年3月に最高裁判決が出された。

[3] (6,355,623号特許のClaim 1)
免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法であって、
(a)前記免疫介在性胃腸疾患を有する患者に、6-チオグアニンを与える薬剤を投与し、
(b)当該患者における6-チオグアニンレベルを決定し、
6-チオグアニンのレベルが8 x 10^8赤血球あたり約230 pmol未満であれば、当該患者に対するその後の薬剤投与量を増加させる必要性を示し、
6-チオグアニンのレベルが8 x 10^8赤血球当たり約400 pmolを越えれば、当該患者に対するその後の薬剤投与量を減少させる必要性を示す前記方法。
(6,680,302号特許のClaim 1)
6-チオグアニンに加えて6-メチルメルカプトプリンのレベルも測定し指標とする以外は'623号のClaim 1と同じ。

[4] http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf

[5] http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf

[6] 暫定審査インストラクションには審査のフローが記載され、ガイドラインはこれを引き継ぎ、さらに方法発明の特許適格性の考慮要素を具体的に列挙している。

[7] http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mayo_prelim_guidance.pdf

[8] http://www.uspto.gov/patents/law/exam/2012_interim_guidance.pdf

[9] 太陽光等の白色光が人の気分に影響を与えることは周知であり、気分の変化は、神経回路を調節するレセプター細胞内の電気的反応を開始させる化学反応を誘発する光受容体を白色光が攻撃することに起因する神経作用の変化に関連する。

いずれも方法クレームであり（Inquiry 1）、太陽光等の白色光が気分に関連した人の神経作用に与える影響という自然法則の利用に重点を置き（Inquiry 2）、太陽光･白色光の影響がクレームされた方法に統合されている（Inquiry 3）。Claim 1と2は、患者の太陽光･白色光への暴露という追加的工程を含むが、その工程は周知かつありふれたもので、自然法則に何ら顕著なものを付加せず、自然法則＋“その利用”（太陽光･白色光による気分高揚＋太陽光･白色光への暴露）を超えるものではないから、特許適格性がない。一方、Claim 3は、光源の準備、紫外線の除去、患者の位置決めという追加的工程を含み、これらの工程によってクレームが十分に限定され、全体としてあらゆる自然法則の実用化を実質的にカバーするものではないから、特許適格性を有する（Inquiry 3）。

[Example 2][10]

（血清IgMリウマトイド因子レベルに基づき患者の関節リウマチの罹患･発症可能性を決定する方法）

1. A method of determining the increased likelihood of having or developing rheumatoid arthritis in a patient, comprising the steps of:

obtaining a serum sample from a patient;

contacting the serum sample with an anti-IgM antibody; and

determining that the patient has rheumatoid arthritis or an increased likelihood of developing rheumatoid arthritis based upon the increased binding of the anti-IgM antibody to IgM rheumatoid factor in the serum sample.

2. The method of claim 1 further comprising:

providing a positive control sample; and

contacting the positive control sample with an anti-IgM antibody,

wherein the step of determining that the patient has rheumatoid arthritis or increased likelihood of developing rheumatoid arthritis comprises a step of comparing the anti-IgM antibody in the serum sample to the positive control sample.

3. The method of claim 1 or 2, wherein the anti-IgM antibody is antibody XYZ.

4. The method of claim 2, wherein the step of comparing the anti-IgM antibody to the positive control sample includes performing assay M and then performing assay N.

いずれも方法クレームであり（Inquiry 1）、関節リウマチとIgMリウマトイド因子の間の相関関係という自然原理／自然法則の限定を含み（Inquiry 2）、自然法則がクレームの工程に統合されている（Inquiry 3）。Claim 1と2は、血清サンプルの採取、血清サンプルと抗IgM抗体との接触、ポジティブコントロールの準備という追加的工程を含むが、これらの工程は周知かつありふれたもので、極めて一般的な態様で引用され、全体として自然法則をはるかに超えるものではないから、特許適格性がない。一方、Claim 3は、特定のXYZ抗体の使用という追加的工程を含み、Claim 4は、特定のアッセイMとNによる抗IgM抗体とポジティブコントロールとの比較という追加的工程を含む。これらの工程により自然法則の利用は十分に限定され、Claim 3と4は、全体としてあらゆる自然法則の実用化を実質的にカバーするものではないから、特許適格性を有する（Inquiry 3）。

3．特許対象はどう変わったのか

かくして、発明について定義規定を置かない米国特許法のもとで、101条の特許対象に該当するか否かは、BilskiとMayoの2つの最高裁判決にしたがって判断されることとなった。

最高裁判決に基づいて作成された暫定ガイドラインと暫定審査手順には、フロチャートや考慮要素が記載され、具体例を用いた判断手順も示されている。しかしながら、現実の出願は様々なクレームを含む。どのような追加的特徴を、どの程度に含んでいれば、“自然法則等をはるかに超える（significantly more than a law of nature）”として、特許適格性が肯定されるかは、事例の積み重ねを経なければ、明らかになってこないように思われる。

バイオテクノロジー技術は、多かれ少なかれ、何らかの自然現象、自然法則を基礎とする。そのため、どの発明についても、特許による独占は、多かれ少なかれ、他社の研究手段を制限し、将来の発明の抑止につながる可能性を有することが否定できない。

特許制度は、発明者の利益と第三者の利益のバランスの上に成立する。先端バイオテクノロジー技術は高額な投資を必要とし、その開発のインセンティブを与えるためにも、第三者の利益を確保しつつ、特許による適正な保護を与える必要がある。クレームの対象が“自然法則等をはるかに超える”ものか否かの判断も、このバランスを考慮してなされなければならない。

しかしながら、すべての審査官が、判決とガイドラインの意味を正しく理解し、101条の要件を適切に審査することは期待できず、今後先端バイオテクノロジー発明の多くが、101条違反を理由に拒絶されることが懸念されている。

4．今後のゆくえ

Mayo最高裁判決後、そのCAFC判決にしたがって判断されたMyriad事件について、最高裁はCAFCへの差戻しを決定した。Myriad事件では、乳癌･卵巣癌関連遺伝子と、これを利用した診断方法、及びスクリーニング方法の特許適格性が争われ、CAFCは遺伝子とスクリーニング方法については特許適格性を肯定したが、診断方法については、“Machine or Transformation Test”の要件を満たさないとして特許適格性を否定した[11]。

今後、Mayoの最高裁判決を受けて、先のCAFC判決が特許適格性を認めた遺伝子とスクリーニング方法について、CAFCが、そしておそらく最終的には最高裁が、どのような判断を示すか興味が持たれる。

前述したガイドラインや審査手順は、いずれも“暫定的”なものであり、今後より具体的な審査手順が示されることが予定されている。この最終的な審査手順は、現在争われているMyriad事件やUltramercial事件の決着を待って出される[12]。

〈脚　注〉

[10] 抗IgM抗体XYZは自然には生じない新規かつ非自明なもの。アッセイMとNは抗IgM抗体とコントロールサンプルの比較に用いられるものだが、同時使用はありふれたものではない。

[11] http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1406.pdf

[12] 2012暫定審査手順 Summary参照

ライセンス契約における紛争予防の工夫

弁護士　清水　亘

紛争の発生や拡大を予防する工夫は、紛争が発生した後の対応と同じか、それ以上に重要です。技術や特許をライセンスする契約においては、定型的な条項（boilerplate clauses）を工夫することによって、紛争発生・拡大の予防に資することがあります。

1　秘密保持条項

「①秘密情報を第三者に対して開示・漏えいしてはならない。②開示された目的以外の目的で秘密情報を使用してはならない。」という趣旨の条項です。

秘密保持条項では、まず、「秘密情報」の定義に工夫の余地があります。日本企業どうしのライセンス契約では、「秘密情報」を厳密に定義しない事例を見かけます。しかしながら、紛争予防の観点からは、欧米流に「秘密情報であると特定された情報」というような定義を置いて、自他ともに秘密情報を明確に把握することが望ましいといえます（自社の情報管理にも有用です）。また、技術情報がコピーの容易な電子的情報であることの多い今日では、「秘密情報」の複製物を「秘密情報」そのものと同様に取り扱うことを明記しておくことも考えられます。

さらに、例外的に必要な第三者に対する情報の再開示を認める場合には、再開示先である第三者に対して秘密保持義務を負わせる旨を規定しておくことも重要です。

なお、例えば知的財産保護意識が十分でない国の人や企業をライセンシー（被許諾者）とする場合、あまり意識をせずに秘密情報をそのまま特許出願等で引用されてしまうリスクがあります。このような場合には、「秘密情報を特許出願等で引用してはならない」という注意喚起的な文言を特に追加することにも効果があります。

2　包括合意条項

「契約書に記載された事項が当事者間の全ての約束である」という趣旨の条項です。

長い交渉時間を経て締結されたライセンス契約の場合、時として、契約には明記されていないにもかかわらず、契約交渉の過程で議論された（契約とは異なる）内容に従って実務が運用され、トラブルになる事例があります。こうした事態を避けるためには、包括合意条項を入れておくことが効果的です。

3　分離可能条項

「契約条項の一部が無効になっても、他の条項はそれとは別に有効である」という趣旨の条項です。

例えば中国企業に対するライセンスの場合、ライセンサー（許諾者）である日本企業は、法令上一定の保証義務を負担します。日本企業は保証義務を軽減するために契約上様々な工夫を凝らしていますが、その全てが法律的に有効であるか否かについては十分な先例がなく、議論のあるところです。このような場合、万一、保証義務軽減条項の一つが無効であるとされても他の条項が効果を維持し続けるようにするため、分離可能条項を入れておくことに意味があると思われます。

4　準拠法

「契約は●●国の法律に従って解釈・運用される」という趣旨の条項です。

日本企業どうしのライセンス契約では通常省略される条項ですが、国際的なライセンス契約では紛争の予防・解決に直結します。欧米企業とのライセンス契約では、中立的な第三国法を準拠法として選択し、紛争発生時の公平な解決を期することがあります。他方、前述のように保証義務が問題となりうる中国企業とのライセンス契約では、日本法を準拠法として選択しておくことが日本企業にとっての一つの紛争予防策であるといえます。

5　管轄・仲裁

「①契約に関連する紛争は●●裁判所の法的手続で解決する。②契約に関連する紛争は●●市で仲裁によって解決される」という趣旨の条項です。

日本国民事訴訟法第３条の５第３項には、日本で登録された知的財産権の存否又は効力に関する訴えは「日本の裁判所に専属する」という規定があります（大野聖二「国際裁判管轄と準拠法」ジュリスト No.1442（2012年６月号）72 頁など参照）。

他方、裁判制度への信頼があまり高くない新興国の企業とのライセンス契約では、紛争解決を、裁判ではなく国際仲裁に付する条項を入れることがあります。

6　誠実協議条項

「紛争発生時には誠実に協議して解決する。」という趣旨の条項です。

日本的な条項であるといわれますが、国際取引においても、紛争発生時に相手方を話し合いのテーブルに着かせるという意味では効果的といえるかもしれません。

特 特許発明の実施、ノックダウン　平成24年３月22日判決（大阪地裁　平成21年（ワ）第15096号）特許権侵害差止等請求事件　＞＞損害賠償請求につき一部認容

原告は、「炉内ヒータ及びそれを備えた熱処理炉」の特許権者である（本件訴訟係属中に存続期間満了）ところ、被告物件の国内外企業に対する販売（受注生産）行為について、損害賠償を請求した。本件では、海外向け販売分については、仮組立及び動作確認後に分解されて部品状態で海外へ輸送されており、現地で再び組み立てられ、稼働に供されていたという事情があった。なお、被告の販売行為は、特許発明の「実施」の定義に輸出行為が追加される以前に行われている。

裁判所は、被告の営業活動に鑑みると、被告は日本国内において「譲渡の申出」をしていたことがうかがえること、海外向け販売分についても、日本国内の工場で必要な部品を製造・調達した上で仮組立・動作確認をしていたことからすれば、被告物件の仮組立の段階で本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成しており、被告は日本国内において「生産」したということができること、仮組立後輸出前に部品状態に戻すのは搬送の便宜のためにすぎないと認められること、を総合すると、日本国内での被告物件を巡る被告の一連の行為は、被告物件が輸出前段階で部品状態にされていることを考慮したとしても、特許発明の実施である「譲渡」であるということは妨げられない旨判示して、直接侵害の成立を認めた。

東京地判平成 19.2.27（多関節搬送装置事件）においては、構成要件に係る部品を備えない被告物件を製造して駆動検査の上輸出し、輸出先において、外国で製造された当該部品を被告製品購入者に譲渡していたという事情の下、海外輸出分について、直接侵害及び間接侵害の成立が否定されたが、被告物件について必要な全部品を日本で生産している場合には、直接侵害の成立が認められうるようにも読める判示部分があった。２つの判決を踏まえると、被告物件が部品状態で輸出された場合に直接侵害の成立が認められるためには、少なくとも、全構成要件に係る部品を日本国内で製造・調達しており、かつ、日本国内で仮組立されたことが必要であるように思われる。

競 不正競争防止法　商品の機能を確保するために不可欠な形態　平成24年３月21判決（東京地裁　平成22年（ワ）第16414号）反訴事件　損害賠償等反訴請求＞＞請求棄却

１．概要

本件反訴請求は、ドライビングアシストコントローラー（スロットルコントローラー。自動車のアクセルの踏み込み具合に対する加速の反応を自動的に制御することによって加速と燃費をコントロールする製品）を製造販売する反訴原告が、同種製品を製造販売する反訴被告に対し、被告による被告製品の販売は不競法２条１項３号の不正競争に該当するとして、被告製品の譲渡の差止等を求めた事案である。

裁判所は、車種別専用ハーネスのオスコネクター部について、端子の数、形状、設置位置、端子保護部材の形状、寸法、材質、色及び質感において、自動車メーカーの純正品とほぼ同一であることは、自動車のアクセル部に接続して使用するという商品の機能及び効用を確保するために選択された不可欠な形態というべきであり、不競法２条１項３号の「商品の形態」には当たらないと認定した。また、その他の部位の形態についても同種製品における標準的な形態の一つであると認定し、被告による商品の形態模倣を否定した。

２．解説

本事件の製品は、いわゆる修理・交換部品ではなく、カスタムパーツであるが、純正品とほぼ同一の形状であるハーネスの形態について、判決は「商品の機能を確保するために不可欠な形態」であるとして商品形態該当性を否定している。この点、模倣該当性の否定ではないことに注目したい。

本件はサードパーティー間の争いであるが、この判決の理屈に基づけば、純正品メーカーとサードパーティーとの関係においても、サードパーティーは、純正品と同一形態の商品を販売できることになる。

カスタムパーツの商品形態該当性については、エアソフトガン事件（平成 11 年（ネ）第 1759 号）が存在するが、本判決の考え方はエアソフトガン事件のものとは逆のようであり、アフターマーケット商品・カスタムパーツについての裁判所の扱い方は未だ定まっていないようである。

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」第24号
■発行日　2012年7月30日
■編集・発行 / 大野総合法律事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5　丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内）　TEL:03-5218-2330（代表）
大野総合法律事務所 Web Site
http://www.oslaw.org/