

Oslaw News Letter

vol.27

目 次

Contents

● 論 文	特許法102条2項 特許権者の実施の要否について - 知財高裁平成25年2月1日大合議判決(紙おむつ処理容器事件) -	弁護士 成川 弘樹 1
● 商 標 N e w s	一国のみの使用ではCTM登録は維持できない? (続報) (ONEL v. OMEL事件 CJEU判決)	弁理士 中村 仁 5
● 中 国 N e w s	北京十大知財判例の紹介	弁護士 市橋 智峰 6
● 海 外 N e w s	著作権の国際消尽を認めた最高裁判決(Kirtsaeng v. John Wiley事件)	弁護士 小林 英了 8
● 特 許 入 門		弁理士 大谷 寛 10
● 紛 争 実 務	秘密保持命令制度について	弁護士 井上 義隆 11
● 判 例 紹 介		12

論文

Thesis

特許法102条2項 特許権者の実施の要否について — 知財高裁平成25年2月1日大合議判決(紙おむつ処理容器事件) —

弁護士 成川 弘樹 (監修 弁護士 井上義隆)

1. はじめに

特許権侵害訴訟においては、相手方製品の製造販売等の差止めを求めるとともに、損害賠償請求も行われることが通常である。相手方製品の製造販売等の差止めは、特許法100条1項(以下、本稿で条文番号のみを記した条文は特許法の条文である。)に規定されている。これに対して、損害賠償請求は、特許法において格別の規定が設けられていないことから、民法709条に基づき行われることとなる。

したがって、民法709条の損害賠償請求を行うためには、①特許権の侵害、②①についての侵害者の故意又は過失、③損害の発生及び損害額、④特許権侵害と損害との因果関係の四要件を主張立証することが求められる。もっとも、要件②については過失の推定規定(103条)が、要件③(の一部)及び④については、損害額の算定規定とし

て102条1項ないし3項が設けられており^{1, 2}、特許法上、特許権者の立証の負担の低減が図られている。

ここで、損害額の算定規定である102条1項は、譲渡された侵害物件の数量に特許権者の利益額を乗じた額を損害とし、同条2項は、侵害によって受けた侵害者の利益額を損害額と推定する。そして、同条3項は、その特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額を損害とすることを規定している。

特許権侵害訴訟においては、特許権者は102条2項の推定規定を用いた損害賠償請求を行うことが多い。その理由は、102条3項は、最低限の損害額の算定を規定するものであり³、より多くの損害賠償を求める特許権者の意向に沿うものではなく、また、102条1項による損害額の算定に際しては、特許権者の利益額を明らかにするために、自社製品の製造原価等の情報を自ら開示しなければならないところ、これらの情報は、通常、社外秘として扱わ

れており、相手方への開示はできる限り回避されるべき情報だからである。

このように、特許権者としては、102条2項に基づく請求を望むものの、102条2項は「損害額」を推定するものであり、不法行為の要件③のうちの「損害の発生」までも推定するものではない。そこで、102条2項に基づく請求を行うに際し、いかなる場合に、「損害の発生」（要件③）を肯定しうるかについて、これまで争われてきた。具体的には、特許権者による特許発明の実施（製造・販売等）があって、初めて「損害の発生」を肯定できるとする説（以下、「実施必要説」とする。）、又は、これがなくとも、特許発明と競合する技術の製品（以下、「競合製品」とする。）を製造・販売していれば足りるとする説（「競合製品十分説」とする。）があった。

この点に関する判断を示したのが本知財高裁判決である。

本稿では、従来から存在していた102条2項の適用要件に関する学説・裁判例を概説した後、本判決の紹介・検討を行う。

2. 問題の所在

102条2項に基づく損害額を主張するための条件（「損害の発生」）

ア 実施必要説

特許権者による特許発明の実施（製造・販売等）を必要とする説（実施必要説）は、特許権者が特許発明の実施による利益を得ていないのであれば、特許権者に侵害者利益と同種同質の損害が発生しておらず、102条2項で推定される逸失利益を観念することができないことを根拠とするものである⁴。実用新案の事案であるが、大阪地裁昭和55年6月17日判決（昭和52年（ワ）第1508号）は、「単に権利を保有するだけでこれを実施していない不実施権者のようにもともと前示のような消極的損害の発生自体を観

念することができない者に適用すべき規定ではないと解するのが、右法条の趣旨や損害賠償制度の本質上相当であると考えられる」と判示していた。

また、近時の高裁判決である東京高裁平成11年6月15日判決（平成10年（ネ）第2249号、平成11年（ネ）第1069号）は、「特許権者が特許発明を実施していない場合には、特許法102条2項は適用されないと解すべきところ」等と判示し、実施必要説に立つことを明言していた⁵。

イ 競合製品十分説

これに対し、特許権者による特許発明の実施は不要であり、競合製品の製造・販売があれば足りるとする説（競合製品十分説）は、厳密に特許権者が製造・販売している製品が特許製品でなくても、競合製品を製造・販売していれば、特許権者の取引の機会が失われ、特許権者の収益が減少する関係にあることを根拠とするものである⁶。

近時の裁判例である東京地裁平成21年10月8日判決（平成19年（ワ）第3493号）は、「侵害行為による逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許を実施している場合に限定されるとする理由はなく、諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、同項が適用されると解すべきである」と判示している⁷。

3. 知財高裁平成25年2月1日大合議判決

(1) 事案の概要

原告は、英国に本拠地を有し、日本国外における幼児用製品の製造等を業とする会社であり、我が国における紙おむつ処理容器に関する本件特許権を有している（第4402165号）。原告は、販売代理店契約を締結している訴外A⁸に、自ら英国で製造した特許製品を販売しており、訴外Aは、当該特許製品を輸入し、日本で販売をしていた。つまり、本件は、原告には（特許製品の日本国内における）

〈脚 注〉

¹ 特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の法的性質は民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求であり、請求可能な損害は積極的財産損害（弁護士費用、調査費用）、消極的財産損害（逸失利益）及び無形損害（信用棄損等）である。102条1項ないし3項は、このうちの逸失利益部分についての算定規定である。

² 本条2項、3項及び4項が、旧本条1項、2項及び3項として昭和34年特許法制定時に新設された。その後平成10年改正により、現行法102条1項が新設され、それに伴い、旧本条1項、2項及び3項は、本条2項、3項及び4項となった。

³ 102条4項は、102条3項が最低限度の賠償額であることを注意的に規定している。（高林龍「標準特許法第4版」276頁）

⁴ 古城春実「損害論の現状と展望」金判1236号79頁、尾崎英雄「特許権侵害の損害賠償」東京弁護士会弁護士研修委員編「特許権侵害訴訟の実務」127頁等、他多数

⁵ 本文で紹介したもの以外にも、実施必要説に立つ裁判例は、大阪地裁平成21年10月29日判決（平成19年（ワ）第13513号）、東京高裁平成3年8月20日判決（平成2年（ネ）第3130号）、大阪地裁平成13年10月18日判決（平成12年（ワ）第2091号）等多数の裁判例がある。

⁶ 田中成志「特許法102条2項（特に複数の発明の実施にかかわる場合）」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第24号「損害賠償論」63頁、田村善之「特許法の理論」378頁

⁷ 本文で紹介したもの以外にも、名古屋高裁平成12年4月12日判決（平成9年（ネ）第31号、平成9年（ネ）第115号）、京都地裁平成11年9月9日判決（平成8年（ワ）第1597号）等の裁判例がある。

⁸ 判決原文では固有の名称が記載されているが、本稿では「訴外A」と記載する。

「実施」を認めることができず、その販売代理店である訴外 A が「実施」を行っていたという事案であった。

原告は、本件特許権の侵害品である被告製品を日本国内で製造・販売していた被告に対し、本件特許権等に基づき、被告製品の製造・販売の差止及び損害賠償を請求した。

本件では、原告自らが特許発明を日本国内で「実施」していないにもかかわらず、102 条 2 項の推定規定を適用できるかという点が、主な争点となった。

(2) 原判決（平成 21 年（ワ）第 44391 号 [本訴]、平成 23 年（ワ）第 19340 号 [反訴] 特許権侵害差止等請求本訴事件）

原判決は、「原告が我が国において本件特許権を実施していたと認めることはできない。したがって、原告においては、特許法 102 条 2 項の推定の前提を欠き、同条項に基づき損害額を算定することはできない」と判示し、2 項の適用には特許権者による特許発明の実施が必要であるとした上で、102 条 3 項に基づき、原告の損害額を約 2100 万円であると認定した。

原告は、102 条 2 項に基づき原告の損害額が算定されるべきであるとし、知的財産高等裁判所に控訴した。

(3) 本判決（平成 24 年（ネ）第 10015 号）

本判決は、「特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとし、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。」（下線付加。以下、判決に付する下線は全て筆者によるものである。）とした上で、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。」「特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするもの

ではないというべきである。」と判示した。

その上で、「原告は、訴外 A との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、訴外 A を日本国内における原告製品の販売店とし、訴外 A に対し、英国で製造した本件発明 1 に係る原告製力セットを販売（輸出）していること、訴外 A は、上記原告製品を、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、訴外 A を通じて原告製力セットを日本国内において販売しているといえること、被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、訴外 A のみならず原告ともごみ貯蔵力セットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、被告の侵害行為（イ号物件の販売）により、原告製品の日本国内での売上げが減少していることが認められる」から「原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められる」として、特許法 102 条 2 項の適用を認めた（認容額約 1 億 5000 万円）。

そして、特許法 102 条 2 項は損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の見地から、特許法 102 条 2 項の適用の前提として、日本国内で特許法 2 条 3 項の「実施」を行っていることを要するという被告の主張に対しては、「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課することは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえず、「また、このように解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。」等と述べて排斥した。

4. 検討

本判決は、102 条 2 項は、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」に適用される規定であるとし、特許権者による特許発明の実施が 102 条 2 項適用の必要条件とはならないことを明らかにした。これは、上記東京高裁平成 11 年 6 月 15 日判決（「特許権者が特許発明を実施していない場合には、特許法 102 条 2 項は適用されないと解すべき」：実施必要説）の判断を明確に変更するものであり、今後は、102 条 2 項に基づく損害額の請求を行う場合には、上記基準（以下、「利益基準」という。）に則った主張立証が求められる。

以下において、利益基準についての若干の検討を行う。まず、①特許権者が特許発明を（日本国内において）「実施」している場合は、102条2項が適用される原則的場面であり、当然に利益基準を充たし、同条項の適用が肯定される。また、本事案、すなわち、②特許権者自身が特許発明を（日本国内において）「実施」していなくとも、日本国外において特許製品の製造・販売等を行っており、その取引先（販売代理店）による「実施」（日本国内における当該特許製品の販売等）が認められる場合にも、上記利益基準は充たされ、102条2項の適用が肯定される。

次に、これまでしばしば争われてきた、③特許権者が競合製品のみを製造・販売等する場合（競合製品十分説は102条2項の適用を肯定）においても、やはり、上記利益基準は充たされるものと解される。すなわち、この場合には、相手方による無断の実施がなかったならば、特許権者は競合製品の製造・販売による利益を得ることができたという関係が認められるからである。

さらに、④特許権者が競合製品すら製造・販売等していないものの、第三者に当該特許をライセンスすることにより、所定の料率に基づくライセンス料を得ていた場合は、上記利益基準を充たすであろうか。この場合であっても、相手方による無断の実施がなかったならば、ライセンシーによる特許製品の販売台数の増加を通じて、特許権者が利益（ライセンス料）を得ることができたという関係を認める以上、上記基準を充たすと解する余地もある。

しかし、利益基準の「利益」を抽象的に捉えるべきではなく、かかる利益（ライセンス料）は、利益基準が述べるところの「利益」に該当せず、同基準を充たさないと解されるべきである（102条2項は適用されない）⁹。そもそも、民法709条が定める損害賠償は、権利者等が被った損失の填補を図るものであり、また、損害額の推定等を規定する102条は、特許権者も侵害者と同額の利益を上げられたはずであるという経験則¹⁰に基づく規定である。損失填補の範囲を超え、また、ライセンスのみ行っている特許権者もまた、（特許権の侵害行為を通じて）侵害者が得た製造・販売等の利益を上げられたという経験則は認め難

く、ライセンス料は上記利益基準における「利益」に該当しないと解すべきである。このように解しても、特許権者がライセンスのみを行っている場合には、ライセンス料相当額を損害額とする102条3項により、特許権者はその損失の填補を図ることが十分に可能である。なお、損害額の推定を適宜覆滅させることにより、102条2項を適用した場合であっても、損害の填補に相当する金額を認定することも可能と思われるが、侵害者の利益に関する情報（侵害者の製造原価等）を裁判上明らかにさせてまで、102条2項に基づいた損害額の審理を行う必要性も認め難い。

ところで、本判決は、特許権者と侵害者との間に、業務態様の差異が存する場合であっても、上記利益基準は充たされ、102条2項の適用が肯定されると判示している（「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。）。かかる「業務態様の差異」が何を意味しているかは明らかではないが、侵害行為と認定された被告の実施行為とこれに対応する原告の実施行為（但し、国内外を問わない）の態様の差異を意味しており¹¹、侵害者による侵害行為に係る製造販売等の業務と特許権者によるライセンス業務の差異を意味するものではないと解される。

5. おわりに

本判決は、102条2項による損害額を請求するためには、特許権者による特許製品の（日本国内における）「実施」が不要であることを明らかにするとともに、102条2項による損害額を主張するための要件（「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」）を明らかにした点に意義のある大合議判決である。

もっとも、いかなる場合に上記「利益」を肯定し得るかは、今後の裁判例の蓄積を待たなければならない（なお、本判決に対して被控訴人（原審被告）側から上告がなされている。）

〈脚 注〉

⁹「Law&Technology No.59 66頁」は、102条3項の存在等に照らすと、特許権者が実施料のみを得ているような場合には102条2項の推定は及ばないと解されるとする。

¹⁰特許法102条2項が推定する損害額は、「侵害者が侵害品の販売等によって一定額の利益を上げている場合には、権利者も同額の利益を挙げられたはずであるという一応の経験則が存在することによるものと考えられる。」（牧野秋利・大野聖二ほか「知的財産法の理論と実務（2）」276頁（吉川泉））

¹¹例えば、製造メーカーである特許権者は特許製品等を製造販売し、侵害者は侵害品等をリース（「貸し渡し」）している場合は、上記利益基準を充たし、102条2項が適用される。もっとも、特許権者の利益が非常に少なく（製造原価程度での販売）、侵害者がリースにより巨額の利益を上げている場合も想定され、「業務態様の差異」の考慮を通じて、推定を適宜覆滅させることで妥当な損害額の認定が可能となる。

一国のみの使用ではCTM登録は維持できない?(続報) (ONEL v. OMEL事件 CJEU判決)

弁理士 中村 仁

【はじめに】

ニュースレター 15 号 (2010 年 4 月発行) で、ONEL v. OMEL 事件のベネルクス知的財産庁の判断を紹介した。

本件は、共同体商標 (CTM) に対する不使用取消請求において、一国における使用のみを立証すれば足りるのか否かが争点となっている事件であり、実務への影響も大きく、注目を集めている。

昨年 12 月に、この点についての欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決 (C149/11) が出されたので、これを紹介する。

【事案の概要】

ベネルクスにおいて、Leno 社が商標「OMEL」について出願し、これが公告されたところ、Hagelkruis 社が自己の有する CTM 登録商標「ONEL」との混同のおそれがあることを理由に異議を申し立てた。これに対し、Leno 社は、当該 CTM 登録商標の使用を立証するよう申立人に求めた (ベネルクスの異議申立においては、被申立人から請求がある場合、申立人は引用登録商標の使用を立証しなければならない)。

Hagelkruis 社はオランダのみにおける使用を立証したが、ベネルクス知的財産庁は、CTM 登録商標「ONEL」が真正に使用されていたことは証明できなかったとして異議申立を棄却した。Hagelkruis 社は、これを不服としてヘーグ地域控訴裁判所に控訴した。

ヘーグ地域控訴裁判所は、「一加盟国における CTM の使用は、共同体商標理事会規則第 15 条(1)条¹における共同体での「真正な使用」とは決して判断され得ないのか？」等の質問を CJEU に付託した。

【CJEU 判決】

共同体商標理事会規則第 15 条(1)条における「共同体における真正な使用」に当たるか否かの評価においては、加盟国の地理的な境界は無視すべきである²と判示した。

また、当該 CTM が、その本質的機能に合致し、当該 CTM でカバーされる商品又は役務の欧州共同体域内における市場シェアの維持又は創設を図る目的で使用されているときには、同条における意味での「真正な使用」がなされている³とも判示した。

そして、具体的な判断はヘーグ地域控訴裁判所が行うべきであるとして、その判断にあたっては、市場の性格、当該商標によって保護される商品又は役務の性質並びに使用の地域範囲、規模、頻度及び規則性を含めたすべての関連する事実及び事情 (all the relevant facts and circumstances) を考慮すべきであるとした。

【コメント】

CJEU は、一加盟国における CTM の使用が「真正な使用」に当たるか、という問いに直接的には回答してはいない。

単一の性格を備えた CTM 制度であるのだから、CTM は EU 内のなるべく広い範囲で使用されるべきとし、真正な使用の判断について、加盟国の地理的な境界に重きを置くことは適当でないと判断していることからすると、商品役務の性質にもよるが、一加盟国における CTM の使用で不使用取消に耐えられるかには大いに疑問があるといわざるを得ない。

CTM 制度は、導入当初から、「1 つの登録で EU 全域の保護を取得でき維持も簡単」というのが大きなメリットとして説明され、この考えに従って、多くの CTM 登録の権利者は、不使用取消対策として、EU 内の一国でもいいから使用事実があればよいと考えて対応しているが、CJEU の判断を考えると、今までの対策を変えなければならない。つまり、CTM は一国のみの使用では不使用取消請求に耐えられない場合も多く、一国のみで使用する場合には国内登録を取得すべきと考えられる。

一方、新規に CTM 登録を希望する者には、先に類似商標が存在した場合でも、その使用範囲が限られているような場合、不使用により取り消せる可能性が高くなるので、併存交渉なども含めて、選択の余地が広がるとも考えられる。

〈脚 注〉

¹「登録後 5 年の期間内に、所有者が登録されている共同体商標の対象である商品又はサービスについて共同体において共同体商標の真正な使用をしていなかった場合、又は 5 年の期間中継続してその使用を中止していた場合は、共同体商標は、本規則に定める制裁の対象になる。ただし、不使用について正当な理由があるときは、この限りでない。」

²the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a trade mark has been put to 'genuine use in the Community' within the meaning of that provision.

³A Community trade mark is put to 'genuine use' within the meaning of Article 15(1) of Regulation No 207/2009 when it is used in accordance with its essential function and for the purpose of maintaining or creating market share within the Community for the goods or services covered by it.

北京十大知財判例の紹介

弁護士 市橋 智峰

1. 北京十大知財判例

2013年3月27日、北京市高等裁判所（以下、「北京高裁」）が2012年十大知的財産権典型判例を発表した（以下、「本発表」）。中国有数の大都市であり、中央政府も位置する北京が知財実務の重要部分を担っていることは言うまでもなく、北京で選定された十大判例を概観することには相応の意味がある。そこで、本稿では、北京高裁の発表内容に従い、それら十大判例を紹介する。（なお、中国最高裁判所も例年、同様に十大判例を発表しているが、本稿執筆時点ではまだなされていない。こちらも要注目であり、発表後に機会を改めてご報告したい。）

当該10件の判例の内訳は、著作権事件が5件、商標又は不正競争事件が4件、特許事件が1件である。中国知財の2012年は概して、注目度の観点からは、著作権や商標が目立つ事件が多かった一方で特許事件が低調であったとの印象を受けてはいたが、北京市においてもそれは同様に当てはまるといえそうである。

なお、本発表では、前置き部分で全体の総括を述べている。建前と自画自賛が大部分を占めてはいるが、それらについては割愛し、ここでは次の二点を指摘しておく。前置き部分でも言及されている判例は、後掲の(1)、(2)及び(3)の各事件であり、これらは北京高裁が特に強調しておきたいという意図が窺える。また、統計的側面に関してだが、北京市での知財事件（一審受理数）は11300件余であり、その内、著作権事件が6390件余で全体の56.5%を占めること、ネット及びブランド関連の事件の増加速度が最も大きいことが指摘されている。

2. 各判例の紹介

以下、十大判例それぞれの要点を紹介する。紙面との関係でかなり駆け足となる点はご容赦頂きたい。

(1) BMW 商標侵害・不正競争事件

原告（BMW社）が、被告（服飾メーカー）に対して、商標権侵害及び不正競争に基づいて侵害差止及び200万元の損害賠償を求めた事案である。原告は中国では“宝馬”（発音はbaoma。BMWの音による当て字であるが、意味も洒落ている）というブランドで通っており、その商標登録を有し、また、例のプロペラマーク（BMWのエンブレム）についても商標登録を有している。被告は、“豊宝馬豊”や次図左のマークをホームページや店舗に用いていた（次図右はBMWのエンブレムである）。



裁判所は、原告の請求を全面的に容れて、被告に対して侵害停止と200万元の損害賠償を命じた。北京高裁によれば、2012年に北京市が扱った商標権侵害事件の中で最も損害賠償額が大きい事件である。また、北京高裁が本判決について、中国の裁判所は国内外の権利者を平等に保護することを表すものであると自ら論評している点も興味深い。

(2) 百度（Baidu）文庫事件

原告が、その代表作である書籍が百度文庫から無料で閲覧及びダウンロード可能とされているとして、被告（百度（Baidu）社）に対して、侵害の停止、Baidu文庫の閉鎖、25.4万元の損害賠償等を求めた事案である。

裁判所は、被告が侵害を明らかに知っていたことは証拠上認定できなかつつ、書籍の知名度、被告による予見可能性、事態の制御能力等の諸要素を考慮した上で、被告の注意義務違反を認め、約44,000元の損害賠償を認めた。

百度（Baidu）とは、中国版Googleというの分かりやすいであろう（もちろん、全く同じというわけではない。ちなみに、当局の検閲を嫌ったGoogleの中国撤退以後、中国における百度の地位は盤石である）。百度文庫とは、ユーザが文書をアップロードし、それを他のユーザがダウンロードできるというサービスである。そこでの違法なアップロードは社会問題になり多数の訴訟も起こされたが、本判決はその中の典型的な事件の一つである。（ちなみに、過去に被告の音楽（mp3）検索サービスも同様の問題を引き起こしている。）

(3) 写真・油絵事件

写真家である原告が、被告の油絵は原告の作品である写真を複製・改変したものであるとして、侵害（当該油絵の展示、譲渡等）の停止、15,000元の損害賠償等を求めた事件である。一審は、油絵の使用の停止と15,000元の損害賠償を認めた。二審では、和解が成立している。

本件は、写真に基づいて作成した油絵による著作権侵害

(改変)を認めた点に意義があろう。北京高裁の論評によれば、その種の事件に関する最初の判例である。

(4)舟山帶魚証明商標事件

原告である舟山水産協会（舟山とは地名である）は、「舟山帶魚」（帶魚とはタチウオのことである）という証明商標（品質・地名を保護する商標）の登録を有する。被告はタチウオ袋詰めの包装に「舟山精選帶魚段」（「段」とは、ここでは1セットといった意味）と記載していた。原告は、被告の包装には「舟山帶魚」の文字を使用し、混同を生じるとして、侵害の停止と20万円の損害賠償を求めた。

裁判所は、被告標章により公衆は原産地が舟山であると認識するが、原産地が舟山であることを被告が証明していない状況下では、被告行為は商標権侵害を構成するとし、侵害の停止及び35,000万円の損害賠償を認めた。

北京高裁は、本判決を、この種の証明商標に関する事件について立証責任分配の指針を与えたことで影響力のある重要判決であると論評している。

(5)二つの途牛事件

原告（南京途牛科技有限公司）は、「途牛」、「途牛網」（網とはネットの意）等の登録商標を有する旅行サイトを運営する会社である。被告は、北京途牛天下信息技术有限公司という名称の会社であるが、原告の支社であると自称して業務を行うことがあった。原告は、被告のそうした行為を商標権侵害及び不正競争であるとして、会社名称における「途牛」の使用の停止、20万円の損害賠償等を求めた。

裁判所は、本件の事情の下で、被告が登録商標の同一又は類似のサービスについて「途牛」を含む企業名称に用いることは商標権侵害であるとして、「途牛」を含む企業名称の使用停止と5万円の損害賠償を認めた。

中国では他者の知名ブランドが企業名称に用いられるケースは少なくないが、裁判所は企業名称の使用の停止及び変更を命じることができる。本判決はそのような事例として意義がある。

(6)容器の蓋特許侵害事件

容器の蓋に関する特許を有する原告が食品容器を販売する被告らを特許権侵害で提訴し、侵害停止及び約85万円の損害賠償を求めた事案である。

裁判所は特許権侵害を認定し、侵害の停止と30万円の損害賠償を認めた。

北京高裁は、本件特許は小さい日用品に関するが、被告らは特許権者の警告後も侵害を停止せず、また、容器の蓋の販売量は多く、応用範囲も広いとして、30万円という比較的高額な賠償を認めたものであると論評している。裁

判所の裁量で定める損害額としては” という意味合いとは思われるが、30万円が比較的高額と捉えられているという点は（良し悪しはともかく）留意すべきであろう。

(7)マイクロソフト・ソフトウェア著作権事件

原告（マイクロソフト）が、被告らが原告製ソフトウェアを違法に複製して社内（支店を含む）で使用しているとして著作権侵害を主張し、侵害の停止及び損害賠償を求めた事案である。

裁判所は、著作権侵害を認定し、被告らに対して、侵害の停止と約200万円の損害賠償を命じた。

本事件では、審理の過程で、証拠保全措置が採られており、侵害判断においてはそれが有効に機能した事例であると言えよう。

(8)手品著作権事件

手品師である原告が、自らが創作した手品の実演が含まれるDVDを複製販売した被告らを著作権侵害で提訴した事案である。

裁判所は、本件では、手品に著作物性があること、及び原告が著作権者であることを認めたが、本件においては、当該手品がDVDの一部分であり、被告らはそれを切り出して利用したものではないとして、著作権侵害を否定した。中国では、雑技や手品なども著作物として保護されることが法規により規定されていることを指摘しておく（著作権法实施条例4条7号）。

(9)ラジオ体操振付事件

国家体育総局からその権利を得てラジオ体操のDVDを販売していた原告が、当該ラジオ体操の同じ動作（振付）、同じ音楽を用いたDVDを製造販売していた被告らを、体操の動作（振付）、音楽の著作権侵害であるとして提訴した事件である。

裁判所は、音楽の著作権侵害については認め、被告らに侵害の停止、10万円の損害賠償を命じたが、ラジオ体操の動作（振付）については、著作物性を否定して、著作権侵害を認めなかった。

(10)ルコック事件

原告（株式会社デサント）が、共同購入サイトを通じて原告商標に類似する標章を付したスポーツシューズを販売する被告Aと当該共同購入サイトの運営者である被告Bとを商標権侵害で提訴した事案である。

裁判所は、被告らの共同不法行為を認定して、被告らに対して侵害の停止及び11万円の損害賠償を命じている。

著作権の国際消尽を認めた最高裁判決 (Kirtsaeng v. John Wiley事件¹)

弁護士 小林 英了

1.はじめに

アメリカ著作権法 109 条(a)は、著作物の適法な複製物を所有する者等は、当該複製物を販売等しても著作権侵害を構成しないと規定しており、いわゆる権利消尽（ファーストセールドクトリン）を定めたものである。109 条(a)は、具体的には、以下のとおり規定されている。

「(a)第 106 条(3)の規定(注：著作物に対する排他的権利)にかかわらず、本編に基づき適法に作成された特定のコピー若しくはレコードの所有者又は当該所有者から許諾を得た者は、著作権者の許諾を得ることなく、当該コピー又はレコードを売却しその他占有の処分をすることができる」

ここで、109 条(a)には地域的制限が含まれるのか、言い換えれば、アメリカ国外にて適法に製造された著作物につき国際消尽が適用され、当該著作物の米国内での販売につき権利行使が制限されるか否かについては、109 条(a)の文言、特に、「本編に基づき適法に作成された」(原文は、「lawfully made under this title」)の文言からは明らかではなかった²。

上記に関連する判例として、1998 年に出された Quality King 判決³がある。この事件において、最高裁判所は、アメリカ国外で販売された著作物を米国に逆輸入した場合に、権利消尽が適用される旨判断しているが、この事件は、アメリカで適法に製造された後に国外に輸出された著作物を逆輸入した事案であり、アメリカ国外で製造された著作物について権利消尽が適用されるか否かを判断したものではない。むしろ、Quality King 判決の賛成意見では、アメリカ国外で製造された著作物については消尽が適用されないことを伺わせる意見が述べられていた⁴。

また、Omega⁵事件において、最高裁判所は著作権の国際消尽を認めるか否かの論点について審理したが、4 対 4 で意見が分かれたため、この論点に関する最高裁判所の意見が形成されることはなかった。

このため、例えば、古本業者が米国外で書籍を安価で購入し、それを米国に持ち込んで販売することで利益を得ると行ったビジネスについては、米国著作権法上適法であるか否かは、判例上明らかではなかったところ、最

高裁判所は上記の論点について審理を行い、いわゆるファーストセールドクトリンは米国外で適法に製造された著作物にも適用されるとの判断を示した。

2. 事案の概要

上告人(被告)はタイ国籍を有する者であり、米国での留学中、タイの家族や友人に依頼して、英語の教科書 8 冊をタイで安価にて購入し、米国への送付を受けた。上告人は、これら教科書を米国内で販売して利益を得た。

被上告人(原告)は、当該教科書につき著作権を保有する会社であり、上告人に対して、同社が海外で製造・販売したこれら教科書を無断で米国に輸入し、販売することは著作権侵害にあたると主張して提訴した。上告人は、ファーストセールドクトリンは海外で適法に製造された著作物にも適用されると主張したが、連邦地裁はかかる主張を容れず、上告人の著作権侵害を認定するとともに、故意侵害を認定して、上告人に対し 60 万ドルの支払いを命じた⁶。

連邦高裁もまた、アメリカ著作権法 109 条(a)は、アメリカ国内で適法に製造された著作物にのみ適用されるとして、連邦地裁の判断を支持した。

かかる連邦高裁の判決に対して、上告人が最高裁判所に上訴したのが本事件である。

3. 最高裁判決の概要

最高裁判所は、6 対 3 の多数決により、アメリカ著作権法 109 条(a)は地域的制限を定めておらず、よって、海外で適法に製造され、その後に米国に輸入された著作物についても適用がある(したがって、被上告人の権利行使は制限される)と判断して、上告人の著作権侵害を認めた原判決を破棄し、審理を原審に差し戻した。

最高裁判所の法廷意見は、まず、アメリカ著作権法 109 条(a)の文言、特に、「本編に基づき適法に作成された」の文言は、「米国著作権法の要件に従って作成された」("made in accordance with the Copyright Act")という意味であって、そこには地域的制限を含むように解釈できないと判断した。

そして、アメリカ著作権法 109 条(a)は地域的制限を含むとする被上告人の主張及び反対意見に対して、そのように解釈するには、当該文言を「米国著作権法が適用

される地で米国著作権法の要件に従って」と解釈する必要がある、「本編に基づき適法に作成された」の文言の平易な解釈からは無理があると述べた。

次に、現行の 109 条(a)が制定される前の条文、及び、ファーストセールドクトリン（権利消尽）に関するコモンロー上の原理につき検討し、いずれも地域的制限は含まれていないと認定した。

そして、図書館、古本販売業者、消費財小売業者等の各団体により提出された主張について検討した。例えば、アメリカ図書館協会は、多数の蔵書が、アメリカ国外で出版されるか製造された図書を安価で購入したものであり、権利消尽に地域的制限が存在するならば、これらの蔵書につき著作権者の承諾を得る必要があるところ、多数の蔵書につき個別に承諾をとることは事実上不可能であり、図書館における蔵書の利用が妨げられてしまうと主張していた。

最高裁判所は、これら団体から提出された意見を容れ、著作権の消尽にあたり地域的制限を認めてしまうことにより、アメリカ国外との取引において生じうる問題は非常に深刻であるとした。

4. 本判決の意義等

Quality King 事件では、米国で適法に製造された後に逆輸入された著作物について権利消尽が認められていたところ、本判決は、米国外で適法に製造された著作物についても米国著作権が消尽することを明らかにし、消尽が認められる範囲を拡大したものと理解することができる。

本判決により、米国へ商品を輸入するにあたり、米国著作権による権利行使のリスクが低くなることから、例えば輸入業者にとっては望ましい結論であるといえる。

その一方で、著作権者としては、米国外で安価で購入された著作物について、米国で権利行使ができなくなることから、物価が安い国での出版を差し控えるなどの萎縮効果を生じさせるかもしれない。

なお、特許権の国際消尽に関する米国の裁判例は、上記とは異なっている。すなわち、Ninestar Technology 事件⁷において、CAFC は、米国外で製造販売された特許実施品を米国に輸入した場合には米国特許権は消尽しないとした Jazz Photo 連邦高裁判決⁸を引用して、中国で製造販売されたインクカートリッジを輸入する行為は、米国の特許権を侵害すると認定した。この判決に対しては、最高裁に上告受理の申立てがなされていたが、本判決の後に上告不受理の決定が出されている⁹。

なお、国際消尽の議論からは外れるが、ユーザが適法に購入した楽曲ファイルを「売買」するシステムについて、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所は、楽曲の著作権は消尽しないと判断した¹⁰。このシステムでは、ユーザの選択により、楽曲ファイルがユーザ端末からサーバに送られる（ユーザ端末内の楽曲ファイルは自動的に削除されないが、一定期間内に削除しなければシステムの利用資格を喪失するようである）。当該サーバ内にストアされた楽曲ファイルを他のユーザが「購入」すると、当該サーバ内の楽曲ファイルは購入者のみが利用できる。

かかる楽曲ファイル売買システムについて、裁判所は、サーバに楽曲ファイルが送られる際に、新たな楽曲ファイルが生成されるのであり、もとのユーザが保有する楽曲ファイルとサーバに保管される楽曲ファイルは異なるとして、被告による権利消尽の主張を斥けた。

〈脚 注〉

¹ Supap Kirtsaeng, DBA Bluechristine99 v. John Wiley & Sons, Inc. (Mar. 19, 2013)

² 日本法では、国外にて適法に譲渡を受けた著作物については譲渡権が消尽する（著作権法 26 条の 2 第 2 項第 4 号）。

³ Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc., 523 U.S. 135

⁴ Quality King 判決の Ginsburg 判事の賛成意見

⁵ Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A. (Dec. 13, 2010)

⁶ 故意侵害が認められた場合、15 万ドルを超えない額の法定損害賠償が認められる（アメリカ著作権法 504 条(c)(2)）。本件では、被上告人の著作権を侵害した教科書は 8 冊であったが、1 冊あたり 7 万 5000 ドルの損害賠償が認められ、合計で 60 万ドルの損害賠償が命じられた。

⁷ Ninestar Technology Co., Ltd. v. ITC, 667 F.3d. 1373 (Fed. Cir. 2012)

⁸ Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d. 1094 (Fed. Cir. 2001)

⁹ http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/032513zor_q86b.pdf から入手できる。

¹⁰ Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. (SDNY, Mar.30, 2013)

弁理士 大谷 寛

Q.新しいビジネスモデルです。特許出願した方がよいでしょうか？

A. ビジネスモデルについて特許権を取得することは、可能です。特許出願をした方がよいか否かは、「そのビジネスモデルで実際に新規ビジネスを始めたら、他社が容易に模倣することができるか」という観点で判断するのが基本となります。答えがイエスであれば、新規ビジネスを始め、注目を浴びると、同様のサービス・製品を提供する他社が間もなく現れてしまいますので、特許出願を行っておき、他社に対する参入障壁を形成することが望めます。たとえば、ウェブブラウザを用いたサービス・製品の場合、HTMLのソースコードを表示させることで、少なくとも一部は情報が知られてしまいます。答えがノーであれば、つまり、外部からは具体的にどのようにそのサービス・製品を実現しているのかを知ることができない仕組みの新規ビジネスであれば、営業秘密として厳重に情報の管理を行うことで、他社に対する優位性を維持することが可能です。

特許出願をする場合、重要な点は、新規ビジネスの開始前に、出願手続を終えることです。特許権は、出願時において、これまで知られていない技術を公開することの代償として一定期間の独占排他権を付与することを基本的な理念としていますので、原則として、出願時において情報がパブリックになっていると、権利化の障害となります。

また、特許出願は、出願から三年以内に「出願審査請求」という手続を取らないと、特許庁は出願した内容について審査を行わないとともに、出願を取り下げたものとみなされます。逆に、「出願審査請求」は、出願から三年以内であればいつでも出願人が行うことのできる手続ですので、権利化を急ぐ場合には、たとえば出願と同時にやる場合もあります。どのタイミングでこの手続を取るかは、特許出願の目的に依り

ます。特許出願を行っておき、将来権利化される可能性を他社に感じさせるという牽制効果を目的とするのであれば、出願後三年間寝かせておき、三年後に審査請求をすることになります。早期に権利化し、他社へのライセンス等を目的とするのであれば、すみやかに審査請求を行い、必要に応じて、「早期審査」という制度を用いて審査自体も迅速に進めることが可能です。

我が国において、「ビジネスモデル特許」という名称の制度があるわけではありません。「ソフトウェア関連発明」と呼ばれる種類の発明があり、ビジネスモデルをコンピュータを用いて実現した場合に、この種類の発明の一つとして特許化が可能となります。具体的には、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合に、そのソフトウェアは我が国の特許法上の「発明」に該当し、特許出願をすることができます。例として、「数式 $y=F(x)$ において、 $a \leq x \leq b$ の範囲の y の最小値を求めるコンピュータ。」という情報処理は、どのようにハードウェア資源（CPU、メモリ等）を利用しているのかが特定されていないため、「発明」ではないと判断されます。この情報処理を実現するにあたり、あらかじめ作成したテーブルがメモリに格納されており、ユーザが入力した初期値に基づいて当該テーブルを参照して複数の予測値を求め、これらの予測値に、あらかじめメモリに格納されたルールに従って演算を施して、最小値を求める、といった具体性が出てくると、特許法上の「発明」に該当することとなります。後は、新規性・進歩性という技術の新しさが審査されることとなります。

ビジネスモデルについても同様で、どのような情報をシステムに入力し、CPU、メモリ等を具体的に用いながら、どのような処理を施して、そしてどのような情報を出力するのかという観点から、記述することができれば「発明」ということとなります。

秘密保持命令制度について

弁護士 井上 義隆

1.はじめに

前回のニュースレターでは、訴訟記録の閲覧制限を紹介しております。今回は、同じく秘密保護の観点からなされる秘密保持命令を取り上げたいと思います。

秘密保持命令の制度は、訴訟の相手方からの秘密情報の漏洩を防止するために、平成 16 年改正法で導入された比較的新しい制度です（特許法 105 条の 4 から 105 条の 6、200 条の 2）。

なお、秘密保持命令の申立ては、訴訟記録の閲覧制限の申立てとは別の手続きです。したがって、秘密保持命令が発令されても、第三者による当該秘密情報を含む訴訟記録の閲覧を制限することはできませんので、別途、閲覧等制限の申立を行うことが必要となります。

以下においては、X 社が Y 社に特許権侵害訴訟を提起したところ、Y 社から、X 社代理人弁護士甲と X 社従業員乙を名宛人として秘密保持命令の申立てがなされ、両名を名宛人とした秘密保持命令が発令されたという事案を前提として説明いたします。

2.発令手続き・要件(105条の4)

本事案の特許権侵害訴訟では、秘密保持命令の申立てを行うことが可能です。もっとも、企業秘密を証拠として提出せざるを得ないことの多い職務発明訴訟では、申立てを行うことはできません（「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に非該当）。なお、本条の「訴訟」には、本案訴訟のみならず、民事保全事件も含むとされております（最高裁平成 21 年 1 月 27 日決定）。

秘密保持命令の名宛人を誰にするかは、秘密保持命令の申立てに先立ち行われる事前協議に基づき、申立権限を有する Y 社が決めることになります。つまり、Y 社は、名宛人を誰にするかについて、X 社の意向を無視した申立てを行うことも可能ではありますが、そのような申立てを行っても Y 社にメリットはありません。X 社は、秘密保持命令の名宛人に含めたい者（例えば、X 社従業員丙）

をして、秘密保持命令の対象となった営業秘密を含む訴訟記録（閲覧等制限の対象にもなっている）の閲覧等の申請を行わせることにより、このような申立てに対抗することが可能です。これにより、Y 社は、結局、同人を名宛人とした秘密保持命令の申立てを行わざるを得ないことになります。（Y 社がこの申立てを行わないと、X 社従業員丙は、秘密保持命令の制限を受けることなく、営業秘密部分を含む訴訟記録を閲覧することが可能となります。）

3.取消手続き(105条の5)

秘密保持命令の名宛人となった、X 社代理人弁護士甲と X 社従業員乙（及び、申立人である Y 社）は、それぞれ、同命令の取消しの申立てを行うことができます。秘密保持命令は、取消決定の確定を経て、初めてその効力が失われます。したがって、当該秘密情報が新聞等で公然のものとなり、客観的には営業秘密該当性が失われたとしても、直ちに秘密保持命令の効力が失われるものではないことに注意が必要です。

なお、X 社代理人弁護士甲と X 社従業員乙は、取消しの申立てを行う可能性がある限り、受領した秘密保持命令決定（の副本）と当該秘密情報を含む準備書面等を保管しておく必要があります。訴訟記録が裁判所に保管される期間は事件の確定から 5 年間のみとなっております。相当期間の経過後に取消しの申立てを行う際に、手元に上記準備書面等がなければ、その対象情報すら特定しえない事態となってしまいます。

4.閲覧等の請求に関する手続き(105条の6)

前述のとおり、X 社が秘密保持命令の名宛人となっていない X 社従業員丙をして営業秘密を含む訴訟記録（閲覧等制限の対象にもなっている）の閲覧等の申請を行わせた場合、Y 社としては、同人を名宛人とした秘密保持命令の申立てを行わざるを得ません。105 条の 6 は、この場合における手続きを規定しております。

特 臨界的意義、自明な課題 平成22年5月26日判決
(知財高裁 平成21年(行ケ)第10319号) 審決取消請求事件 拒絶審決>>請求棄却

第1の区画に毛髪トリートメント組成物、第2の区画に圧縮ガスが含まれる二区画エアゾール装置に係る発明の出願人である原告が、引用例(甲1)に記載された発明(以下「引用発明」)に周知例に記載された技術を組み合わせることで当業者が容易に発明をすることができたとの進歩性欠如の判断がなされた拒絶審決(以下「本件審決」)に対し、その取消しを求めた事案である。本件審決は、おおむね本願発明と引用発明は一致し、本願発明は「圧縮ガスの圧力が、9乃至11バールである」のに対し、引用発明の圧縮ガスの圧力は不明である点を相違点として認定した。原告は、「数値限定を備える発明であれば当該数値範囲に必ず臨界的意義が必要であるというものではなく、数値限定の技術的意義が明細書に記載されていなければならないのは、当該発明が公知技術の延長線上にあるとき、すなわち、公知技術と解決すべき課題が共通する場合を前提とするものであって、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除

いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。」と主張した。

裁判所は、本願発明と引用発明の課題につき、本願明細書及び引用例に記載された課題を対比するとこれらは相違するものの、二区画エアゾール装置という技術分野において認められる自明な課題(均一に噴射すること)においてその共通性を認めて、臨界的意義は必要であり、本願発明の数値限定にはそれがないと判示した。

本願発明と引用発明との課題の共通性を、明細書に記載された、いわば主観的課題のみによって判断するのではなく、それらの技術分野における自明な課題という観点から認定した点が注目し得る。実務上、課題・効果が異質であるから臨界的意義は求められないとの立場を採る際には、いかに課題が認定されるかにつき慎重な検討が必要だろう。

商 使用による識別性、標準文字 平成25年1月24日判決
(知財高裁 平成24年(行ケ)第10285号) 拒絶審決>>審決取消

本件は、昭和47年から「あずきバー」という商品名の、あずき入り棒状アイス菓子を販売する原告(井村屋)が、平成22年に「あずきバー」の標準文字からなる商標につき、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」とする商標登録出願を行ったところ、①商標法3条1項3号に該当し、②使用に係る商標が本願商標と同一と認められず、また、実際に使用している商品が「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであって、本願指定商品との同一性は認められないから、3条2項は適用されない等を理由に拒絶審決を受けたため、その取消を求めて出訴した事案である。

知財高裁は、本願商標は3条1項3号に該当すると認定した上で3条2項の適用を肯定し、審決を取り消した。

出願に係る商標の使用により識別力を獲得した商品が指定商品の一部に過ぎないものである場合に、3条2項の適用を否定した裁判例があり(東京高判平成3年1月29日 ダイジェスティブ事件)、特許庁の実務でも、指定商品の減縮等がされない限り登録は認められないのが一般的である。これに対し、本件において知財高

裁は、「本件商品は、アイス菓子ではあるものの、『あずきを加味してなる菓子』であることに変わりはなく、…本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない」と判示し、指定商品の更なる限定を要求していない。

なお、標準文字である出願商標と使用商標との同一性については、「使用商標と本願商標とは同一の範囲の商標と認められる」として、3条2項の適用が肯定されたチョコボール事件(審決 平成20年6月2日)に対し、本件では、原告商品の販売/宣伝広告実績及びこれらを通じて得られた知名度によれば、標準文字で表された本願商標が「取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され」として、本願商標自体の使用が認定されている点に注意が必要である。

原告商品に付された商標
(登録第5503451号)

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。