

Oslaw News Letter

vol.33

目 次

Contents

● 論 文	新規性喪失の例外～法改正と5極比較	弁理士 松野 知紘	1
● 商 標 N e w s	地域団体商標制度及び地理的表示保護制度による地域ブランド保護	弁理士 中村 仁	5
● 中 国 N e w s	特許権侵害事件についての新たな司法解釈(パブコメ版)の公表	弁理士 加藤 真司	6
● 特 許 入 門		弁理士 梅田 慎介	7
● 海 外 N e w s	ソフトウェアは商標法上の商品? それとも役務?	弁理士 大塚 啓生	8
● 独 禁 法 入 門	知的財産権法と独占禁止法の交錯 ～知的財産権の権利行使と独占禁止法の適用について～	弁理士 堅田 健史	10
● 判 例 紹 介			12

論文

Thesis

新規性喪失の例外～法改正と5極比較

弁理士 松野 知紘

1.はじめに

日本では、特許出願前に公開されて新規性を喪失した発明は、原則として特許を受けることができない(特許法第29条)。しかしながら、この原則を厳格に貫くのは発明者にとって酷な場合もあり、産業の発達(第1条)を阻害することにもなりかねない。そのため、一定要件の下、新規性喪失の例外が認められている(第30条)。また、同趣旨で、新規性喪失の例外やグレースピリオド(発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間)といった規定が多くの主要国でも設けられている。

日本では、平成23年の特許法改正により新規性喪失の例外の規定が変更された。また、米国でも、2013年の先願主義への移行に伴ってグレースピリオドの規定が変更された。

そこで、本稿では日本および米国における改正後の規定について、両国の違いを指摘しながら概説するとともに、欧州・中国・韓国を含めた5極における比較を行う¹。

2.日本の制度

平成23年の特許法改正により、新規性喪失の例外の適用対象が拡大されるとともに、適用を受けるための手続が実務上簡素化された。以下、この2点を中心に述べる。

(1) 新規性喪失の例外の適用対象

新規性喪失の例外は特許法第30条に規定されており、改正後の同条第2項は以下のとおりである。

「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、

〈脚 注〉

¹いわゆる「意に反する公知」についての規定もあるが、本稿では発明者等によって新規性が喪失されたケースについて述べる。

実用新案、意匠または商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項および第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

改正前の新規性喪失の例外の適用対象は、①試験の実施、②刊行物への発表、③電気通信回線を通じての発表、④特許庁長官が指定する学会での文書発表、⑤特定の博覧会への出品(改正前の第30条第1項および第3項)に限定されていた。しかしながら、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっており、また、公開態様によって適用対象とされたりされなかったりといった不均衡も顕在化していた。

そこで、法改正により、適用対象が「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明」に拡大され、適用対象に制限はなくなった。改正前は適用対象外であった次のような公開態様が新たに適用対象となった^{2,3}。

- ・ 研究開発資金調達のための投資家への説明
- ・ 集会、セミナー、研究開発コンソーシアムにおける勉強会での発表
- ・ テレビやラジオでの発表
- ・ 展示、販売、配布

なお、特許庁(外国の特許庁やWIPOを含む)に出願して特許公開公報等に掲載されたことによって新規性を喪失した発明は、従前どおり適用対象外である(第30条第2項かつ書き)。

(2) 適用を受けるための手続⁴

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、「その旨を記載した書面」を特許出願と同時に、「適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下、単に「証明する書面」という)を特許出願の日から30日以内に提出する必要がある(第30条第3項)。この点、実質的な条文上の改正はないが、「証明する書面」が実務上簡略化された。

従来、「証明する書面」として、「書面A」(一定の書式に従った出願人による証明書)および「書面B」(書面Aで記載した「公開の事実」に関する客観的証拠資料や第三

者による証明書)が必要とされていたが、法改正に伴って「証明する書面」の考え方についても見直され、所定の書式に従った出願人自らによる証明書が提出されればよいこととなった。

具体的には、発明の公開日から6月以内に特許出願をしたことを証明するために、①公開日、②公開場所、③公開者、④公開された発明の内容を記載する。

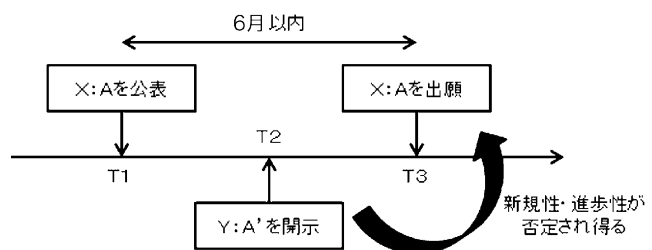
また、権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたことを証明するために、①公開された発明の発明者、②発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者(行為時の権利者)、③特許出願人(願書に記載された者)、④公開者、⑤特許を受ける権利の承継について(①の者から②の者を経て③の者に権利が譲渡されたこと)、⑥行為時の権利者と公開者との関係等について(②の者の行為に起因して、④の者が公開をしたこと等)を記載する。事実に即して記載すれば、権利譲渡書等の添付は必要ない。

以上のような書面が詳細に記載されていれば、「書面B」に相当する書面の提出は必要ではなくなった。

(3) その他

新規性喪失の例外の適用を受ける効果は、あくまで特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明によっては新規性および進歩性が否定されないというだけであり、決して出願日が新規性喪失日に遡及するわけではない。例えば、図1に示すように、発明者Xがした発明Aについて、新規性喪失時(T1)と特許出願時(T3)との間(T2)に、第三者Yが独自にした同様の発明A'が開示された場合⁵には、発明者Xの出願に係る発明Aは発明A'に基づいて新規性や進歩性が否定され得る。

【図1】



〔脚注〕

²「平成23年特許法改正等の一部改正 産業財産権法の解説」、特許庁工業所有権制度改正審議室、2011年発行

³「平成23年改正法対応 発明の新規性喪失の例外の適用を受けるための出願人の手引き」

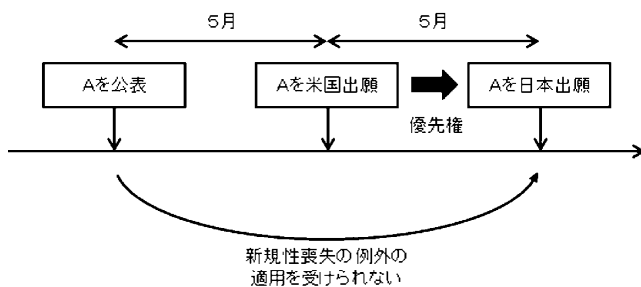
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf

⁴同上

⁵第三者Yが発明A'を出願していた場合、発明者Xの出願は特許法第29条の2(拡大先願)によって拒絶されることになる。

また、猶予期間は6月以内であるが、これは新規性喪失から日本での出願までの期間を指すのであって、新規性喪失から優先日までの期間ではない。例えば、図2に示すように、発明Aについて新規性喪失から5月後に米国出願し、さらに5月後にその米国出願を基礎出願とする優先権を主張して日本出願した場合、新規性喪失から日本出願までに10月経過しているため、新規性喪失の例外の適用を受けることはできない。

【図2】



これらの点は、次に説明する米国とは異なるので注意が必要である。

3. 米国の制度

米国では、2013年法改正により先発明主義から先願主義へと移行し、新規性や先行技術に関する規定が大きく変更されるとともに、グレースピリオドの規定も変更された。

米国特許法第102条(a)(1)によれば、有効出願日(effective date)⁶より前に公然使用等された発明は原則として特許を受けることができない。この原則に対する例外が同第102条(b)(1)であり、以下のように規定されている。

A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

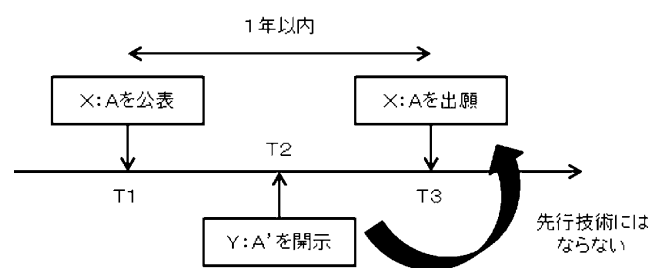
(B) the subject matter disclosed had, before such

disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

本条の(A)であるが、これは、有効出願日前1年以内の開示(disclosure)であって当該開示が発明者等によってなされた場合には、その開示は先行技術とされない旨の規定である。日本の制度と比較すると、特段の手続きが不要な点および猶予期間が異なっており、適用対象に制限がない点は同様である。

次に、本条の(B)であるが、これは、有効出願日前1年以内に開示された主題(subject matter disclosed)が、当該開示の前に発明者等によってすでに公表(publicly disclosed)されていた場合には、その主題は先行技術とされない旨の規定である。ここでの「有効出願日前1年以内に開示された主題」は発明者等とは無関係な第三者による開示も含まれる。少し分かりにくいのが、図3に示すように、発明者Xがした発明Aについて、公表から1年以内に出願していれば、発明者Xによる公表時(T1)と特許出願時(T3)との間(T2)に、第三者Yが独自にした同様の発明A'が開示された場合⁷でも、この第三者Yによる開示は先行技術とならない。この点、図1で説明した日本の制度とは異なっている。

【図3】



また、猶予期間は「有効出願日前1年以内(1 year or less before the effective filing date)」であるから、必ずしも公表から1年以内に米国出願する必要はなく、有効出願日を確保すればよい。例えば、図4に示すように、発明Aについて公表から5月後に日本出願し、さらに11月後にその日本出願を基礎出願とする優先権を主張して米国出願した場合でも、公表から優先日(有効出願日)まで

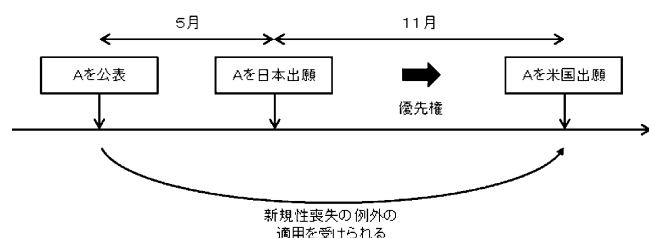
〈脚注〉

⁶有効出願日とは、優先日や分割出願における原出願日等のうちの最先の日をいう(米国特許法第100条(i))。日本出願を基礎出願として米国に出願した場合には、日本出願の日が有効出願日となる。

⁷第三者Yが発明A'を出願していた場合でも、発明者Xによる出願に対する先願にはならない(米国特許法第102条(b)(2))。そのため、米国の先願主義は「先発表主義」とも言われる。

1年を経過していないため新規性喪失の例外の適用を受けることができる。この点も、図2で説明した日本の制度とは異なっている。

【図4】



4.5 極の比較

日本、米国、欧州、中国および韓国における新規性喪失の例外規定を表1にまとめる。以下、欧州・中国・韓国の制度を簡単に説明する。

【表1】

国	関連条文	適用対象	猶予期間	手続
日本	特許法第30条	制限なし	6月	要 (30日以内)
米国	米国特許法 第102条(b)(1)	制限なし	12月	不要
欧州	欧州特許条約第55条 実施規則第25条	公のまたは公に認められた国際博覧会での展示	6月	要 (4月以内)
中国	専利法第24条 実施細則第30条	政府が主催または承認した国際展示会での初めての展示 規定の学術会議または技術会議での初めての発表	6月	要 (2月以内)
韓国	韓国特許法第30条	制限なし	12月	要 (30日以内)

(1) 欧州

適用対象は、公のまたは公に認められた国際博覧会（official, or officially recognised, international exhibition）で展示された発明のみであり、日本や他の国と比べてかなり限られている。猶予期間は6月であり、この期間内に欧州特許庁に出願⁸する必要がある。また、手続として、出願から4月以内に、博覧会の開会日や発明が展示された事実を示す証明書を提出しなければならない。

(2) 中国

適用対象は、①政府が主催または承認した国際展示会での初めての展示、および、②規定の学術会議または技術会議での初めての発表である。①の国際展示会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録したあるいはそれに認められた国際博覧会を指す。また、②の学術会議または技術会議とは、国务院の関係主管部門または全国的な学術団体が組織開催する学術会議または技術会議を指す。適用対象は、欧州よりは緩やかであるが、日本や米国に比べると限られている。

猶予期間は6月であり、この期間内に優先日を確保すればよい⁹。

また、手続として、出願から2月以内に、国際博覧会（または学術会議、技術会議）の主催者が発行した、発明が展示（または発表）された事実、ならびに、展示（または発表）の期日を証明する書類を提出しなければならない。

(3) 韓国

猶予期間が12月である点を除き、適用対象および手続とも日本の制度と同様である。

5. 終わりに

以上説明したように、新規性喪失の例外規定は、適用対象、猶予期間および手続において、国によって大きく異なっている。日本の出願人にとって、日本出願で新規性喪失の例外の適用を受けられるケースであれば、ほとんどの場合、米国出願においても適用を受けられる。しかしながら、現実的な公開態様を考えると、欧州および中国出願において適用を受けられるケースは多くはないであろう。韓国出願において適用を受けるのは可能であるが、まずは日本出願を行い、その後に韓国出願を行うことを前提とすると、韓国語への翻訳¹⁰も必要であるため新規性喪失から12月以内に韓国に出願するのは時間的にややタイトである。

公開を急ぐ発明は重要な発明であるはずであるが、公開してしまうと外国で保護を受けられないこともある。そのため、新規性喪失の例外はあくまで救済規定と考え、できる限り公開前に出願を済ませておくのが得策であろう。

〈脚注〉

⁸ E Pを指定したPCT出願でもよい。中国および韓国も同様。

⁹ 条文上は6月以内に中国出願する必要があるが、中国では、優先権がある場合には原則として優先日が出願日となる（実施細則第11条第1項）。

¹⁰ 2014年法改正により外国語出願制度が導入される予定であるが、認められる外国語は英語のみの見込みである。

地域団体商標制度及び地理的表示保護制度¹による地域ブランド保護

弁理士 中村 仁

【はじめに】

第二次安倍内閣で石破氏が地方創生担当大臣として任命され、地方創生が国家的な課題として注目されているが、豊かで明るく元気な地方を創っていくための一つ的手段として、地域の特産品等を他の地域のものとの差別化を図るための「地域ブランド」作りが行われている。

地域ブランド保護の手段として、従来より、商標法等による保護が図られていたが、地域ブランドは産地表示であることが多く、「地域名+商品名」（例えば、「信州味噌」）のような構成からなり、識別性を理由に商標法等による保護が難しいものが多くあった。

そこで、地域ブランドの商標登録を容易にすべく、平成17年商標法改正により地域団体商標制度が導入された。また、平成26年改正により、地域団体商標の登録主体が拡充された。

しかし、地域団体商標制度だけでは、生産主体ごとに品質の差が出て、品質の統一化が困難であり、侵害品に対しては各主体が自力で対応しなければならず、対応が十分にとれない、という問題が指摘されており、その解決を図るため、農林水産省が管轄する地理的表示保護制度が導入²され、2015年6月施行予定である。

以下に、両制度を簡単に紹介する。

【地域団体商標制度】³

1. 登録できる商標

以下の3パターンである。

- 1) 「地域の名称+普通名称」 例：松坂牛、博多人形
- 2) 「地域の名称+慣用商標」 例：江戸切子、輪島塗
- 3) 「地域の名称+普通名称 or 慣用商標+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字」
例：本場奄美大島紬、苫小牧産ほっき貝

2. 登録主体

制度導入当初は、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合に限られていたが、本年8月1日より、商工会、商工会議所、NPO法人も登録主体として認められることとなった。

3. その他の登録要件

- 1) 構成員に使用させる商標であること
- 2) 周知性を有すること⁴

4. 権利の内容

- 1) 独占排他権を取得 ※侵害対応は商標権者自身
- 2) 保護期間は10年 ※更新可

【地理的表示保護制度】

農林水産省に申請^{5,6}し、登録されることが必要となる。

1. 登録対象

生産地と特性を特定できる農林水産物・飲食品（酒、医薬品・化粧品を除く）の名称の表示である。地域を特定できれば、地名を冠する必要はない。

2. 登録主体

生産者団体であって、法人格を有しない地域のブランド協議会等も可能である。

3. その他の登録要件

- 1) 普通名称でないこと
- 2) 登録商標と同一又は類似でないこと
- 3) 品質管理体制が整備されていること

4. 権利の内容

- 1) 不正表示に対して、農林水産省が取締りを行う
- 2) 保護期間は無期限 ※更新不要
- 3) ルールを定めて登録された生産者団体が行わなければならない

【コメント】

地域団体商標制度は、独占排他権である商標権を付与し、混同を防止して競争秩序を維持するのに対して、地理的表示保護制度は、製品の品質について国がお墨付きを与え、その品質をクリアする製品のみが市場に出回るようにし、それら製品に統一マークの使用も認めることにより、地域ブランドを保護育成するものである、というように両制度は趣旨や保護方法に大きな違いがある。

第三者の登録商標と同一又は類似の名称については地理的表示登録が認められず、他方、地理的表示として登録されると、地域共有の財産となるため、商標権者は独占排他的な使用はできなくなるというように、両制度間の抵触関係もあるので、それぞれの制度を理解して、地域ブランドの保護及び強化に利用するべきである。

〈脚 注〉

¹ ニュースレター Vol.28「地理的表示の保護」（土生真之弁理士著）において、地理的表示の保護の概要について説明している。

² 特定農林水産物などの名称の保護に関する法律。

³ 平成26年5月現在、560件の登録がある。

⁴ 周知性は、隣接都道府県に及び程度の範囲で認識されていればよく、全国的である必要はない。

⁵ 申請書の他に、明細書、生産工程管理業務規程の提出が必要で、これらに基づいて審査される。

⁶ 登録免許税9万円/件の費用がかかる。

特許権侵害事件についての 新たな司法解釈（パブコメ版）の公表

弁理士 加藤 真司

1. はじめに

2014年7月下旬に、最高人民法院より特許権侵害事件についての新たな司法解釈である「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用する法律の若干の問題についての解釈（二）」（以下、「司法解釈（二）」という。）が公表され、パブリックコメントに付された¹。特許権侵害事件についての現行の司法解釈は、2009年に特許法の改正と時期を同じくして公布され、2010年より施行されている。現行の司法解釈は、特許権侵害の判断における基本的な考え方を規定しており、特に地方の人民法院に向けて基本原則を徹底させる役割を果たしているといえる。今回の司法解釈（二）は、特許権侵害事件における種々の論点について、人民法院が従うべき原則を示している。

なお、司法解釈（二）は、現時点ではまだパブコメ版であって確定したものではなく、各条項について今後削除、修正される可能性が残されている。しかしながら、今回のパブコメ版で規定された解釈が仮に司法解釈として採用されなかったとしても、そのことは人民法院が今後そのような解釈をして判決をすることを禁止するものではなく、その意味で今回のパブコメ版で最高人民法院が示した解釈を確認することには意義がある。

司法解釈（二）における注目すべき条項を数回に分けて紹介することとし、本稿では、侵害事件と無効主張との関係及び請求項の解釈に関する規定を紹介する。

2. 侵害事件と無効主張との関係

中国では、侵害訴訟において特許の無効を主張することは許されておらず、被告は特許の無効を主張する場合には国家知識産権局の専利復審委員会に無効審判を請求しなければならない。この場合、侵害訴訟が人民法院に係属すると並行して無効審判が専利復審委員会に係属することになるが、被告は無効審判請求を根拠に侵害訴訟手続の中止を申し立てることができ、人民法院の裁量によって侵害訴訟手続が中止される。司法解釈（二）では、無効審判において特許無効の審決がされると、侵害訴訟については請求棄却の判決をすることを規定している（3条）。

無効審決は審決取消訴訟によって覆されることもあるが、司法解釈（二）は、この場合には権利者は改めて侵害訴訟を提起しなければならないとしている（同条）。

3. 請求項の解釈

（1）作用効果不奏功の主張

司法解釈（二）は、人民法院が、特許の発明の目的に合致するように請求項を解釈することを要求している（6条）。司法解釈（二）によれば、被疑侵害技術が、特許が克服しようとする先行技術の欠陥を有するときは、人民法院は、当該被疑侵害が特許の保護範囲に入らないと認定しなければならない（6条）。この規定によれば、被告は、いわゆる作用効果不奏功の主張が可能となる。特許出願人としては、意見書等における意見陳述の際にはもちろんのこと、明細書における発明の目的、作用効果等の記載についても、作用効果不奏功の主張によって容易に権利侵害を回避されないよう配慮する必要がある。

（2）同一ファミリーの他の出願、特許との関係

訴訟に係る特許に分割出願等の直接の関係がある他の出願や特許が存在するときは、人民法院は当該他の出願や特許の審査包袋等を運用して、当該特許の請求項の解釈をすることができる（8条1項）。この規定によれば、包袋禁反言の法理が同一ファミリーの他の出願や特許にまで拡張されることになる。

（3）クローズドタイプの組成物の請求項

クローズドタイプで記載された組成物の請求項について、被疑侵害技術がその請求項のすべての技術的特徴と付加的な技術的特徴を有する場合には、その付加的な技術的特徴が通常の量の不純物でない限り、当該被疑侵害技術は請求項の保護範囲に含まれない（11条）。

（4）使用環境の限定を含む請求項

被疑侵害技術が物の請求項で限定されている使用環境に適用できないときは、当該被疑侵害技術は請求項の保護範囲に含まれない（12条）。

（5）プロダクト・バイ・プロセス

プロダクト・バイ・プロセスの請求項について、被疑侵害技術の製法が当該請求項に規定された製法と異なる場合は、当該被疑侵害技術は請求項の保護範囲に含まれない（13条）。この規定によれば、いわゆる物同一説ではなく、製法限定説が採用されることになる。

（6）禁反言

審査過程や無効審判手続で出願人や権利者が一部の技術を放棄する補正や意見陳述をした場合であっても、審査官や審判官がそれを採用しなかったこと、又は特許権の取得や維持に対して因果関係がないことを権利者が立証したときは、人民法院はそのような補正や意見陳述によっては当該一部の技術は放棄されていないと認定する（16条）。

〈脚 注〉

¹パブリックコメント募集期間は2014年9月1日で終了している。

弁理士 梅田 慎介

Q. 分割出願の利用方法にはどのようなものがありますか？

分割出願は、拒絶理由通知においていわゆる単一性違反¹が通知され、クレームに係る発明のうち一部の発明のみが審査されている場合に、審査されなかった残りの発明についても審査を受けるために行われます。この他にも、(1)係属出願の維持、(2)拒絶査定不服審判請求時のバックアップ出願、(3)補正制限の解除などを目的としてよく行われています。

1. 係属出願の維持－早期権利化と他社牽制効果－

「早期審査」について前号で紹介しました。早期審査を利用することで通常より早く審査結果を得ることができ、2か月程度で特許査定を得られる場合があります。

一方、早期に権利範囲が確定することで、他社に対する牽制効果が失われてしまうおそれがあることに留意が必要です。特許の成立によって他社はクレームに係る製品を製造販売等できなくなるわけですが、それと同時に、クレームの確定によって他社は自社製品をクレームに該当しないものとなるように設計変更し、特許権の回避を図ることが可能となります。

そこで、特許査定後²に、特許クレームとは別のクレーム³で分割出願を行うことが有効となります。分割出願を行って新たな出願を係属させておくことで、「補償金請求権」⁴による他社への牽制効果を維持することができます。

また、分割出願により係属中に出願を維持しておくことで、自社製品の開発段階で予期しない設計変更が生じて最終的な販売製品が特許クレームから外れてしまうおそれが生じた場合にも、分割出願のクレームを販売製品に合わせて補正すれば、販売製品をカバーする特許権を取得できる可能性があります。さらに、親出願の権利化段階では想定

できなかった他社製品（特許クレームではカバーできない製品）が登場した場合に、分割出願のクレームを他社製品に合わせて補正するということが可能となります。

2. 拒絶査定不服審判時のバックアップ出願

拒絶査定において特許可能とされているクレームがある場合や拒絶理由を解消できる可能性が高いと思われるクレームがある場合には、これらのクレームについて確実に権利を取得しつつ、その他のクレームに関しても拒絶理由への反駁を試みたいということがあります。このような場合、拒絶査定不服審判の請求とともに分割出願を行うことを検討しましょう。特許可能とされているクレームや拒絶理由を解消できる可能性が高いと思われるクレームは、拒絶査定不服審判の請求によって親出願で確実に権利化し、その他のクレームは、分割出願の審査のなかで拒絶理由の解消を試みることができます。

このような分割出願は、親出願の拒絶査定不服審判が拒絶審決に終わってしまった場合のバックアップ出願としても有用です。なお、拒絶査定不服審判を行うことなく分割出願を行って、分割出願のみで権利化を目指すこともできます⁵。

3. 補正制限の解除

拒絶理由通知（最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知）及び拒絶査定の受領後は、クレームの補正が制限されます。しかし、有効な反駁を行うためには、補正制限に反して、シフト補正⁶に該当する補正やクレームを拡張するような補正⁷が必要となる場合もあります。このような場合には、分割出願を行うことで補正制限を解除できます。分割出願では、補正の制限なく、新たにクレームを起案することが可能です。

〈脚 注〉

¹ 特許法第37条違反。

² 特許査定後の分割出願は2007年4月1日以降の出願のみで可能。

³ 例えば、明細書に記載した発明の実施形態のうち特許クレームに係る形態とは別の形態に係るクレームや、特許査定クレームよりも広いクレーム。

⁴ 「補償金請求権」（特許法第65条）とは、出願公開によって生じる不利益を補償することを目的として出願人に認められた権利です。出願人は、出願公開後から特許権の設定登録までの期間に出願公開された発明を業として実施した者に対し、原則として予め書面により警告をすることを条件として、権利化された後に実施料相当額の支払いを請求することができます。

⁵ 2007年4月1日以降の出願のみで可能。

⁶ 特許法第17条の2第4項参照。

⁷ 特許法第17条の2第5項参照。

ソフトウェアは商標法上の商品？ それとも役務？

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

インターネットを通じて商品を購入することができるソフトウェアに付された名称や、クラウドサービスの提供にあたって配布されるソフトウェアに付された名称が、商品の商標なのか、役務の商標なのか、考えたことはないだろうか。CD-ROM等の記録媒体に格納されていない、電気通信回線を通じて流通するようなソフトウェアについては、実務的には、ダウンロードが可能であれば商品であり、ダウンロード以外の方法によって提供されるのであれば役務であるとされているが、ソフトウェアによってはダウンロードの有無だけでは判断が難しい場合もある。例えば、ダウンロードすることでインターネットを通じて商品を購入することができるソフトウェアは、手軽に特定のサイトに接続できるコンピュータプログラム自体であると考えられる一方で、オンラインでの小売販売を提供するための媒体に過ぎないとも考えられる。

本稿では、ソフトウェアに付された商標が、商品又は役務のいずれについての使用といえるか、米国の判決及び日本の審決で示された判断基準を紹介する。

2. Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.

(1) 事案の概要

Lens.com, Inc. (被告) は、インターネットを通じてコンタクトレンズ及びその関連商品を販売するオンライン小売業者であり、『コンタクトレンズを電子的に注文するためのプログラムを備えたコンピュータソフトウェア』及び『コンタクト備品類商品を主とした小売業サービス』を指定商品/役務とした商標“LENS”について商標登録を受けていたが、実際は『コンピュータソフトウェア』の商取引においては当該商標を使用しておらず、当該商標を放棄しているとして1-800 Contacts, Inc. (原告) が米国特許商標庁にその登録の取消を求めた。米国特許商標庁商標審判部 (TTAB) が1-800 Contactsの請求を認め、当該商標登録を取り消したため、Lens.comが連邦巡回控訴裁判所に控訴した事案である。

Lens.comは、ウェブサイトを通じてコンタクトレンズ及びその備品類の小売販売を行っており、需要者が当該ウェブサイトからコンタクトレンズ等を購入するには、直接ウェブサイトから注文するか又はソフトウェアをダウンロードしてそこから注文することが可能であった。

(2) 裁判所の判断

連邦巡回控訴裁判所は、Lens.comが“LENS”を『コンピュータソフトウェア』に使用した事実が認められないとして、米国特許商標庁の判断を支持した。

当裁判所において争点となったのは、ランハム法で定義する商標の「取引上の使用 (use in commerce)」¹の該当性である。「取引上の使用」であると認められるためには、『商標が付された商品が商取引上販売され又は輸送されていること』が要件の一つとなる。本件においては、Lens.comが“LENS”を付したソフトウェア自体を販売していなかったことは明らかであったため、インターネットを通じて小売販売等の役務を提供するためにソフトウェアを配布する行為が、「商取引上の輸送 (transported in commerce)」に該当するか否かがポイントとなった。

この点、裁判所は、ある商品が商取引上輸送されていることが認められるには、『当該商品が、出願人が提供するサービスの単なる導管 (conduit) であってはならず、出願人の提供するサービスの本質又は要旨であり、かつ、当該サービスから独立した価値を有するものであることが必要である』²と判示した。その上で、インターネット上でサービスを提供するために用いられるソフトウェアが、独立して商取引の対象となる商品なのか又は単にサービスに付随したものであるかの判断は、『消費者がある商標を通じてソフトウェア (商品) を連想し、他のサービスを連想しない場合』³には、インターネットを通じたソフトウェアの配布であっても「取引上の使用」の要件を満たし得るとした。そこで、本件が「取引上の使用」に該当するか否かを判断するにあたって、まず以下が検討された。

①ソフトウェアが、出願人のサービスを受けるためにのみ使用される導管 (conduit) 又は不可欠なツールであ

〈脚 注〉

¹ Lanham Act § 45 参照

² In re Shareholders Data Corp., 495 F.2d 1360, 1361 (C.C.P.A. 1974) を引用

³ Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188 (11th Cir. 2001) を引用

るか

②ソフトウェアが、それらのサービスを提供する目的以外に使用されることがなく、サービスと密接に関連付いているか

③ソフトウェアが、それらのサービスから切り離して販売されることはなく、また、独立した価値を持つこともないか

本件をこれらに当て嵌めた結果、Lens.com のソフトウェアは、①小売業の提供を受けるためにのみ消費者が利用するため、同社がオンラインによる小売業を行うための導管に過ぎず、②消費者がオンラインで注文することを容易にするために用いられるものであるため、同社が提供する小売業と密接不可分な関係にあり、③同社が提供する小売業から独立した価値を有することが認められるための証拠がない、と判断された。結論としては、消費者が“LENS”を同社が配布するソフトウェアに係る商標であると連想する理由が見つからないため、“LENS”を付したソフトウェアを配布する行為は「商取引上の輸送」とは認められず、「取引上の使用」に該当しないと裁判所は判断した。

3. 「ジオ」事件(取消2011-300967)

上記の米国の裁判例から変わって、本件は、日本の不利用取消審判において商標の使用の有無が争われた事案である。クラウドサービスに使用されている登録商標「ジオ」が、その指定商品中第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」には使用されていないとして、当該指定商品についてその登録が取り消された。

審判において、被請求人は、自身が行っているクラウドサービスは、「インターネットを利用したサーバの記憶領域の貸与」や顧客が有するあらゆるデータの「移行」であったり、適切にデータを提供する記憶領域に保管できるようにするための顧客に対するシステムの「導入」等、顧客が自社でサーバ等の大規模システムを有さずに、クラウドサービスを導入することで、サーバの代わりを果たすことをそのサービスの内容としており、当該サービスを提供するには互換性を持たせるための「電子計算機用プログラム」を介していることから、その電子計算機用プログラムを含む全体としてのサービスに対して「GIO」の名称を使用している旨、主張した。

しかしながら、『当該主張よりしても、本件商標を使用している対象は、(コンピュータ用)サーバや電子計算機用プログラムといった商品ではなく、(コンピュータ用)サー

バや電子計算機用プログラムを含む全体としてのサービスであるクラウドサービスに使用しているものといわざるを得ない。』として、被請求人の主張を退けている。その論拠として、IT用語辞典において、「クラウドサービス」とは「従来は手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフトウェアやデータ、あるいはそれらを提供するための技術基盤(サーバなど)を、インターネットなどのネットワークを通じて必要に応じて利用者に提供するサービス……(以下、省略)」と記載されていることが挙げられた。

4. コメント

事案は多少異なるものの、米国でも日本でも、商標が、ソフトウェア(商品)について使用されているか又はソフトウェアの提供(役務)について使用されているかは、厳格に判断されているといえる。使用主義と登録主義の違いからか、米国の場合は消費者がソフトウェア(又はソフトウェアの提供)に係る商標であると連想するか否かについても判断基準となる点が日本とは異なるが、何を目的としたソフトウェアなのかがポイントになることは同じである。即ち、電気通信回線を通じてダウンロードされるソフトウェアであっても、そのソフトウェアがある役務を提供するためのツールに過ぎないような場合(例えばSaaS⁴等)は、あくまでも役務について使用していると判断するのが共通の認識であると考えられる。これは、結果として、ソフトウェア自体が流通しているのではなく、単にソフトウェアの機能を利用して役務を提供しているに過ぎないからである。

しかしながら、ソフトウェアによっては、紹介した基準をもってしても商品なのか役務なのか判断が難しい場合や、商品と役務の両方に該当する場合もあり得る。そのような場合は、出願時の使用証拠を求められない登録主義を採用している日本では、積極的に、商品としてのソフトウェアと役務の提供としてのソフトウェアの両方を押さえておくことが重要であろう。一方で、米国の場合は、出願時に「誠実な使用意思(Bona fide intent to use)」が必要であり、明らかに使用しない商品/役務を指定して使用宣誓をした場合は、異議申立によって出願全体が取り消されるリスクがあるため、判断が難しい場合には、それぞれ別々に出願することが得策であると思われる。

〈脚 注〉

⁴Software As A Serviceの略。ソフトウェアを通信ネットワーク等を通じて提供し、利用者が必要なものを必要なときに呼び出して使うような利用形態をいう。

知的財産権法と独占禁止法の交錯

～知的財産権の権利行使と独占禁止法の適用について～

弁理士 堅田 健史

1. はじめに

企業法務においては、民法、商法、会社法等及び刑法等に関する基本的な事案のみならず、独占禁止法¹及び知的財産権法²に関する事案が近年増加傾向にあり、しかも主要な事案として位置づけられ、権利侵害調査、独占禁止法に規定する規制行為の調査及びこれらの処理が重要な業務となっている。

所で、ここ数年、知的財産権法の一部改正が逐次的に行われ、権利行使に関する新たな条項の創設及び改正がなされており³、独占禁止法においてもまた、不公正な取引方法の内容又は審判制度の廃止等（未施行）の一部改正がなされている⁴。

また、独占禁止法の運用及び審査を司る公正取引委員会からは、知的財産権における独占禁止法の適用に関するガイドラインの改定等がなされている⁵。そして、近年、パテントプール、特許権に基づく標準化及び特許権ライセンスの条項について独占禁止法の適用が問題となるような訴訟が散見している。

さらに、近日では、欧州委員会が、欧州連合の機能に関する条約 101 条(3)の適用におけるガイドライン“Licensing agreements for the transfer of technology”の改定を行い、2014 年 5 月 1 日からその運用を開始している⁶。

このように、近年の知的財産権法及び独占禁止法に関する法律の改正及び内外のガイドラインの改定がなされており、また、独占禁止法の適用が問題となる訴訟が発生している状況にあって、知的財産権の行使と独占禁止法の適用との兼ね合いについて熟考しておくことが、企業法務において必要となる。

そこで、今回、知的財産権法と独占禁止法との交錯、とりわけ、知的財産権の権利行使が独占禁止法の適用を受けるか否かについて、再度整理してみたいと思う。

2. 知的財産権法と独占禁止法とは交錯するのか

知的財産権法では、権利を付与することで知的財産物（発明、商標、著作物等）を保護する（特 68 条、実 16 条、意 23 条、商 25 条、著 21 条乃至著 28 条等）。通説的に、上記各条文の文言「専有」の解釈から、知的財産権は、『独占的』なものであるとされ⁷、その私有財産権としての活用が認められている（民 206 条）。

他方、独占禁止法では、権利創設による保護ではなく、独占禁止法に規定する規制行為類型に該当したときに適用されるものである。この点、知的財産権法の一つとされる不正競争防止法と同様である⁸。独占禁止法では、独占禁止法 2 条に定義規定を置き、私的独占又は不当な取引制限行為（独 3 条）、並びに不公正な取引方法行為（独 19 条）等を規定して、事業者が係る行為を行った時に、その適用が判断され、公正取引委員会の審査がなされ（独 45 条以下）、排除命令（独 49 条等）、課徴金（独 50 条等）が課せられる。或いは、一の事業者は他の事業者に対して、一定の規制行為について、差止請求（独 24 条）、損害賠償（独 25 条）を行使することができるとしている。

知的財産権法では、私的独占的な権利の活用が認められており、他方、独占禁止法では、私的独占等の行為を規制排除するものとなっている。両法では同一文言「独占」を使用しているものの、一見すると、真逆の法的効果となっているような錯覚を生ずる。

つまり、両者の保護方法と適用規制行為とを見比べてみると、私的独占的な知的財産権の権利行使は、直ちに、独占禁止法が発動される規制行為類型に該当すると錯覚しがちである。

〈脚 注〉

¹ 公正取引委員会において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称として使用されていることに倣い使用する。

² 本稿では、今後、「知的財産権法」は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、及び著作権法のみを対象とする。

³ 特許法等の一部を改正する法律（平成 26 年 5 月 14 日法律第 36 号、平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号及び平成 20 年 4 月 18 日法律第 16 号）、著作権法の一部を改正する法律（平成 26 年 4 月 25 日法律第 35 号及び平成 24 年法律第 43 号）である。

⁴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成 25 年 12 月 7 日平成 25 年法律第 100 号及び平成 21 年 6 月 3 日平成 21 年法律第 51 号）である。

⁵ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（改定：平成 22 年 1 月 1 日）、共同研究開発に関する独占禁止法上の指針（改定：平成 22 年 1 月 1 日）、及び標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方（平成 19 年 9 月 28 日）等が存在する。

⁶ 1) Commission regulation: Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements (TTBER) Official Journal L93, 28.03.2014, p.17-23

2) Guidelines for the assessment of technology transfer agreements: Communication from the Commission — Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements (Guidelines) Official Journal C89, 28.03.2014, p.3-50

3) Press release (IP/14/299)

Antitrust: Commission adopts revised competition regime for technology transfer agreements

上記は、European Commission の HP にアクセスして下記 URL より入手可能である。

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/transfer.html#TTBER_and_guidelines

⁷ 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第 19 版）特許法第 1 条（趣旨）に記述がある。

⁸ 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第 19 版）商標法第 1 条（趣旨）に説明されている。

3. 知的財産法と独占禁止法の制度趣旨

知的財産法では、創作物（特2条1項、著2条1項1号、著10条等）及び商品等の使用により業務上の信用が化体した商標（商1条、商2条1項、商3条）に対して独占権を付与して保護し、産業の発達又は文化の発展を図ることを目的とするものである（特1条、商1条、著1条等）。独占禁止法では、私的独占等の行為の禁止等をし、公正且つ自由な競争を促進し、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするものである（独1条）。

従って、知的財産法及び独占禁止法は共に、経済法に位置し、最終的には健全かつ公正な国民経済の発達を図る点で両者の制度趣旨は一致している。

独占禁止法では、自由経済を当然に容認しており、寧ろ諷言すれば、自由経済を達成しよう状態にするために存在するものとなっている。従って、独占禁止法の下であっても、自由経済の下、健全かつ公正な経済活動によって一の事業者が他の事業者を結果的に駆逐（排除）することとなった場合にまで発動されるものではない。

例えば、東京駅近辺に御饅頭屋さんが3店舗存在し、一の店舗が極めて品質がよく美味しい御饅頭を健全な営業努力及び技術革新により、他の二店舗よりも適正かつ低廉な価格で消費者に提供した結果、他の二店舗が廃業に追い込まれても、そのことを以て、直ちに、独占禁止法の規制行為規定（独3条、独19条等）に該当するものではない。

つまり、独占禁止法では、その制度趣旨の下、競争行為が公正かつ健全ではない場合に、初めて、独占禁止法の規制行為規定（独3条、独19条等）に該当するかが判断され発動されるのである。

従って、例えば、上記例において、一の店舗が他の二店舗を駆逐（排除）する目的で、1）原価以下の低廉定価で御饅頭を販売する行為、2）良質の小麦、小豆及び和三盆を他の二店舗に納入しないように取引拒絶を納入業者に指示し実行させた場合等に初めて発動されるのである。

よって、知的財産法及び独占禁止法にあっては、経済法に位置づけられ、国民経済の発達を図ることを目的として設立された法律として一致している。そして、知的財産権法では、独占権をもって保護するものであるのに対して、独占禁止法にあっては、規制行為規定に該当する行為を排除するという点において、即ち、両者は、その制度趣旨を達成する手段が大きく相違しているに過ぎないものである。

4. 知的財産権法の権利行使と独占禁止法の適用除外規定との関係

独占禁止法21条では、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定している。条文文言「権利の行使と認められる行為」について過去に様々な学説（適用除外説と、一定条件で独占禁止法が適用される説）が提唱されてきた⁹。しかし、現在の通説的見解では、知的財産権の権利行使が、独占禁止法の規制行為類型に該当するのであれば、独占禁止法の適用を受けるとするのが一般的である¹⁰。

5. 知的財産権の権利行使に対する独占禁止法の適用可否

以上の通り、知的財産権の権利行使は、その権利の下、原則、自由に行うことができることは言うまでもない。しかしながら、知的財産権の権利行使が、独占禁止法に規定する規制行為（独3条、独19条等）に該当すると判断された場合には、独占禁止法21条の規定を持ち出すまでもなく、独占禁止法が発動され、上記2.で述べた様々な制裁及び請求がなされることを理解しておかなければならない。

6. 知的財産権の権利行使に対する独占禁止法の適用判断の困難性

知的財産権の権利行使に関係する独占禁止法の適用規定として、独占禁止法3条（独2条5項及び6項に定義）と独占禁止法19条（独2条9項に定義及び一般指定16態様）が規定されているが、その適用の可否判断は、条文文言及び行為類型のみで直ちに判断することは容易ではない。

従って、独占禁止法に規定する規制行為規定に該当するかどうかは、適用条文の文言解釈、適用事例の審決、判決及び判例、公正取引委員会発行のガイドライン¹⁰、知的財産権制度の制度趣旨及び関連規定等を参酌して行う必要がある。

このため、独占禁止法の適用判断は、ケースバイケースであり、かつ、判例法理的な意味合いが強く、蓄積された審決、判決及び判例等に基づいて検討する必要がある。

7. おわりに

今後、知的財産権の権利行使に関係する独占禁止法の適用規定（独3条及び独19条）を概説し、その後、個別事案について検討する。

〈脚 注〉

⁹村上 政博・浅見 節子共著 「特許・ライセンスの日米比較—特許法と独占禁止法の交錯—」第123頁乃至第134頁において様々な学説が紹介され、纏めて説明されている。

紋谷 暢男著 「知的財産法・競争法論集」第442頁乃至第445頁

白石 忠志著 「独占禁止法 第2版」第380頁乃至第383頁

根岸 哲・舟田 正之共著 「独占禁止法概説 第4版」第416頁乃至第427頁

¹⁰村上 政博著 「独占禁止法 〔第6版〕」第78頁及び第79頁並びに注釈79)乃至81)。村上 政博教授が述べられている通り、最早、独占禁止法21条は不要であると個人的には思う。

白石 忠志著 「独禁法講義 第7版」第225頁及び第226頁

公正取引委員会：知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（改正：平成22年1月1日）第2 独占禁止法の適用に関する基本的な考え方 1 独占禁止法と知的財産法

**特 訂正請求 平成26年9月17日判決
(知財高裁 平成25年(ネ)第10090号) 特許権侵害差止等請求控訴事件 請求棄却>>控訴棄却**

被告(被控訴人)が製造販売する被告製品が、原告(控訴人)が保有する「共焦点分光分析」に係る本件特許を侵害するとして、損害賠償を請求した。一審では、被告製品は本件特許を侵害するものの、本件特許発明は無効理由を有するとして請求を棄却した。控訴審において、原告は訂正の再抗弁を提出したが、本件特許について無効審判が係属していたため、訂正請求等を行うことができなかった。

知財高裁は、一審と同様に、被告製品は本件特許を侵害するが、本件特許発明は無効理由を有するとして控訴を棄却した。そして、控訴審にてなされた訂正請求等について次のように判示した。

訂正請求等によって無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、訴訟上の攻撃防御対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、原則として適法な訂正請求等を行う必要があると判示した。その上で、特許法改正に

よって審決取消訴訟の係属中に訂正請求等を行うことが困難となったこと、また、無効審判では請求されていない無効理由に基づく無効の抗弁を侵害訴訟で主張した場合に、時期的要件の関係で当該無効審判での訂正請求等ができないこと、といった事情を踏まえ、訂正請求等を行うことが法律上困難な場合には、公平の観点から個別事情に応じて訂正請求等の要否を決すべきと判示した。

本件では、本件特許に対する無効審判請求が棄却され、審決取消訴訟が提起された結果、訂正請求等をなせない状況になっていたものの、無効の抗弁に係る公知文献は一審において提出されており、その後に同一文献に基づき無効審判が請求されたことから、特許権者である原告としては、当該無効審判請求手続において訂正請求等が可能であったことから、訂正の再抗弁を主張するに際して適法な訂正請求等の要件を不要とすべき特段の事情は認められないとして、訂正の再抗弁の主張を排斥した。

**商 4条1項6号該当性 平成26年9月11日判決
(知財高裁 平成26年(行ケ)第10092号) 審決取消請求事件 拒絶審決>>請求棄却**

本件は、原告「東京維新の会」を標準文字で表した標章(第41類:セミナーの企画・運営又は開催等)について商標登録出願(本件商標出願)に関する拒絶審決に対する審決取消訴訟である。本件商標出願につき、4条1項7号(公序良俗)の規定に違反するとして拒絶査定を受けたため、不服審判を請求したところ、4条1項6号(公益団体の著名な標章)に該当するとして拒絶審決が出されたことから、その取消を求めた。

本件では、原告とは関係のない「東京維新の会」が結党されたのが拒絶査定の後であり、また、審決の前に同党が解党されていたという事情があった。

裁判所は、まず、6号該当性の判断基準時について判断した。裁判所は、審査と不服審判とは続審の関係にあり、審査段階で提出されていなかった資料を補充して審査官の判断の当否を決定できること、審判において査定時における処分の理由とは異なる理由により判断することも、拒絶理由通知等の手続的要件を履行する限りにお

いて可能であること、本件では審判段階においてはじめて6号該当性について審理判断されたことを理由に、本事件での判断基準時は審決時であると判断した。

その上で、裁判所は、東京維新の会が、全国政党である日本維新の会の友好団体として協力関係を築いていた政党であること、東京都議会議員を擁する地域政党であること、政治団体としての活動状況が新聞各紙にてたびたび報じられていたことから、少なくとも東京都においては著名性を有する団体であると認定した。

そして、東京維新の会が審決時に解散していた点について、裁判所は、解散されたことが東京都公報に掲載されたのは審決後であり、また、日本維新の会との関係を考慮すると、「東京維新の会」の標章は政党の解散後においても、当面はその出所の混同を防止するために、同一又は類似の商標登録を妨げるべき事由となるべきものであると判断し、6号に該当するとの審決の判断を維持した。

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33号

編集・発行 / 大野総合法律事務所

発行日 2014年10月31日

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F(丸の内オアソ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/>