

# Intellectual Property Newsletter No. 49



## Contents

### 新年のご挨拶

#### 特許侵害

先発医薬品の承認申請に必要な臨床試験が特許法69条1項の  
「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たることを認めた事例

東京地裁(40部)令和2年7月22日判決(T-VEC事件)

#### 審決取消

先願発明について明細書等の記載から発明性を肯定した事例

知財高裁(1部)令和2年11月10日判決(ガラス板用合紙事件)

#### 商標

商標法4条1項10号に関する審判請求不成立部分の一部を取り消した事例

知財高裁(2部)令和2年11月4日判決(織部流商標事件)

#### 不正競争

著名な商品等表示をデザインとして使用することの不正競争行為該当性

知財高裁(1部)平成30年10月23日判決(ルイ・ヴィトン事件)

#### 海外動向

中国専利法(特許法)第4次改正の概要

#### 執筆情報のご案内

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



## News

### 新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、また知的財産Newsletterをお読み頂きまして、誠に有難うございました。お陰様で、本Newsletterの配信を開始してから4年が経過し、本年より5年目を迎えさせて頂くことになりました。本年も本Newsletterが皆様の知的財産関連業務に少しでもお役立て頂ければ幸甚でございます。

さて、振り返る2020年は、コロナウイルス感染問題により、近年に例を見ない1年となりました。皆様におかれても、事業や勤務形態等に大きな変化があったことと存じます。1日でも早く、事態が収拾することを祈るばかりです。

2020年における我が国の知的財産分野の動きですが、いわゆる第4次産業革命と呼ばれるAI・IoT技術時代に即した知的財産制度の在り方が継続的に議論されました。また、意匠法については、画像、建築物、内装等を新たに保護対象とするなど、大幅な改正が行われ、2020年4月に施行されました。知財高裁からは、2019年に引き続き、損害賠償法理に関する重要な大合議判決が2月28日になされました。

海外に目を向けるに、特に標準必須特許を巡る問題については英国のUnwired Planet vs Huawei事件最高裁判決(8月26日)、ドイツのSisvel vs Haier連邦最高裁判決(7月1日)等の重要な判決が出され、FRANDライセンスの在り方が大きく影響を受けることとなりました。

弊所の知的財産プラクティスグループは、上述のような知的財産分野において刻々と変化する法律・判例・実務の動きに柔軟に対応し、より質の高いリーガルサービスを提供できるよう大阪・東京・名古屋を拠点に様々な知財関連業務を取り扱っております。また、欧米・アジアを中心とする海外における知財案件についても迅速かつ適切にリーガルサービスを提供しております。旧年は、トムソンロイター社出版のAsian Legal Business(ALB)2020年5月号のIP Rankings 2020において、弊所は4年連続でJapan DomesticのPatents部門において高い評価(Tier 1)を得ました。またJapan DomesticのTrademarks/Copyright部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。引き続き皆様のお役に立てるよう研鑽してまいります。

年頭にあたり、旧年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますと共に、本年も倍旧のお引き立ての程よろしくお願ひ申し上げます。

弁護士法人大江橋法律事務所  
パートナー弁護士 重富貴光

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 特許侵害

## 先発医薬品の承認申請に必要な臨床試験が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たることを認めた事例

古庄 俊哉  
PROFILEはこちら

東京地裁(40部)令和2年7月22日判決(平成31年(ワ)第1409号)裁判所ウェブサイト(T-VEC事件)

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「ウイルスおよび治療法におけるそれらの使用」とする発明(「本件発明」)の特許権者である原告X(大学教授)が、製薬会社である被告Yに対し、Yが本件発明の技術的範囲に属するウイルスを使用して国内において行っている治験(「本件治験」)はXの特許権を侵害すると主張して、同ウイルスの使用の差止等を請求した事案です。本件発明にかかるウイルス(一般名タリモゼンラヘルパレブベク(T-VEC))は、がんを治療する「腫瘍溶解性ウイルス」であり、昨今、国内外の製薬会社が腫瘍溶解性ウイルスの激しい開発競争を繰り返しています。

医薬品の製造販売承認申請のためには、臨床試験等の試験を実施する必要がありますが、最高裁11年4月16日第二小法廷判決民集53巻4号627頁(「平成11年最判」)は、**後発医薬品**の薬事法14条(当時)の製造販売承認を申請するために、特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して試験を行うことは、特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」にあたり、特許権侵害とはならないと判示しました。

この平成11年最判の事案とは異なり、**先発医薬品**の臨床試験である本件治験が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するかが争点となったのが本件です。

裁判所は、以下のとおり、本件治験が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」にあたりと判示して、Xの請求を棄却しました。

- 特許法69条1項の趣旨は、特許法1条に規定された「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」ためには、当該発明をした特許権者の利益を保護することが必要である一方、特許権の効力を試験又は研究のためにする特許発明の実施にまで及ぼすと、かえって産業の発達を損なう結果となることから、産業政策上の見地から、試験又は研

究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ばないこととし、もって、特許権者と一般公共の利益との調和を図ったものと解される。

- 本件治験が同項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たるかどうかは、特許法1条の目的、同法69条1項の立法趣旨、医薬品医療機器等法上の目的及び規律、本件治験の目的・内容、治験に係る医薬品等の性質、特許権の存続期間の延長制度との整合性なども考慮しつつ、保護すべき特許権者の利益と一般公共の利益との調整を図るという観点から決することが相当である。

- 本件治験の対象とされているT-VECは、外国の医薬品規制当局の製造承認を受け、我が国でブリッジング試験を行っている先発医薬品であるが、以下のとおり、本件治験についても、平成11年最判の趣旨が妥当する。

- 平成11年最判は、後発医薬品が特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たる理由として、後発医薬品についても、他の医薬品と同様、その製造の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要し、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し、使用する必要がある点を指摘する。

⇒先発医薬品等に当たるT-VECについても、後発医薬品と同様、その製造販売の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要し、その試験のためには、本件発明の技術的範囲に属する医薬品等を生産し、使用する必要があるといえることができる。

- 平成11年最判は、特許権存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品の生産等を行えないとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となるが、

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

この結果は、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにするという特許制度の根幹に反するとしている。

⇒T-VECについても、前記判示のとおり、その製造販売の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要するので、本件特許権の存続期間中に、本件発明の技術的範囲に属する医薬品の生産等を行えないとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、本件発明を自由に利用し得ない結果となるが、この結果が特許制度の根幹に反するものであることは、平成11年最判の判示するとおりである。

③ 平成11年最判は、第三者が、特許権存続期間中に、薬事法(当時)に基づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、同期間終了後に譲渡する後発医薬品を生産し、又はその成分とするため特許発明に係る化学物質を生産・使用することは、特許権を侵害するものとして許されないと判示する。

⇒本件治験については、医薬品医療機器等法の規定に基づいて第I相臨床試験を行っているところであり、Yが、本件特許

権の存続期間中に、本件特許権の存続期間満了後の譲渡等を見据え、同法に基づく製造販売承認のための試験に必要な範囲を超えてT-VECを生産等し、又はそのおそれがあることをうかがわせる証拠は存在しない。そうすると、特許権者であるXが本件特許権の存続期間中にその独占的实施により利益を得る機会確保されるのであって、それにもかかわらず、本件特許権の存続期間中にT-VECの製造承認申請に必要な試験のための生産等をも排除し得るものと解すると、本件特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、それは、平成11年最判も判示するとおり、特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものというべきである。

本判決は、先発医薬品についての承認申請のために必要な試験が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当することを判示した平成11年最判に触れつつ、先発医薬品の承認申請に必要な臨床試験も「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たることを判示したものです。医薬品開発と特許法69条1項の関係について判示した興味深い判決であり、ご紹介させていただいた次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 審決取消

## 先願発明について明細書等の記載から発明性を肯定した事例

和田 祐以子

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和2年11月10日判決(令和2年(行ケ)第10005号)裁判所ウェブサイト〔ガラス板用合紙事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「ガラス板合紙用木材パルプ及びガラス板用合紙」とする原告の特許出願について拒絶査定がされ、出願人である原告が、拒絶査定を支持した審決の取消しを求めた事案(「本件訴訟」)です。本稿では、本件訴訟で扱われた取消事由のうち、先願発明に基づく特許法29条の2の判断の誤りとしての、先願発明が発明として未完成であることの看過に関する争点に焦点を絞りご説明します。

前提として、本願発明は、「木材パルプを原料とするガラス板用合紙であって、紙中に含まれるシリコンの量が、紙の絶乾質量に対して0.5ppm以下であるガラス板用合紙」であり、先願となる特許出願の明細書から認定された先願発明は、「ガラス合紙であって、…有機ケイ素化合物の含有量が3ppm以下のガラス合紙とすることにより、有機ケイ素化合物に起因する配線の不良発生等を低減させることができ、有機ケイ素化合物の含有量は、より好ましくは1ppm以下であり、…有機ケイ素化合物の含有量は、0.05ppm以上であるのが好ましく、有機ケイ素化合物は、シリコンのポリジメチルシロキサンである、ガラス合紙」です。

原告は、本件訴訟において、特許出願に係る明細書において、当業者が反復実施して目的とする効果を挙げることができ程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていない発明は、未完成の発明であるとして、本件の先願発明が特許法29条の2における「他の特許出願…の発明」に当たらないと主張し、具体的には、先願発明は、ガラス合紙に含まれる「有機ケイ素化合物」の含有量を3ppm以下とすることを技術思想としているが、明細書の実施例からは「有機ケイ素化合物」の含有量を特定できない、先願明細書の実施例に記載された「有機ケイ素化合物」がポリジメチルシロキサンであったとは推測できない等を主張しました。

これに対し、裁判所は以下のとおり判示して、原告の主張を退けました。

➤ 特許法29条の2の趣旨より、同条にいう先願明細書等に記

載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるものをいうものをいう。

- 特に先願明細書等に記載がなくても、先願発明を理解するに当たって当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方、抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、「発明」には該当しない。また、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは、「発明」としては未完成であり「発明」に該当しない。
- 本件において、先願明細書には、積層するガラス板の間に挟み込み、隣接するガラス板の表面同士を分離するガラス合紙において、積層するガラス板の間にガラス合紙を介在させてガラス板表面に微細な配線や電極等を形成した際に生ずる不良を抑制するという課題を解決するために、ガラス合紙に含有されるシリコンのポリジメチルシロキサンである有機ケイ素化合物の含有量を3ppm以下、好ましくは1ppm以下で、0.05ppm以上とすることが課題解決手段であると記載されている。
- より具体的には、まず、ガラス板の表面に僅かな有機ケイ素化合物が存在しても不良発生のおおきな要因となること、中でもシリコンがガラス板に転写されると、配線や電極の不良等が発生し易くなること、これに対し、ガラス合紙の有機ケイ素化合物の含有量を3ppm以下とすることにより、ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケイ素化合物に起因する配線の不良等を大幅に低減できること、有機ケイ素化合物の含有量、好ましくは2ppm以下、より好ましくは1ppm以下である

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

こと、及び、有機ケイ素化合物の含有量は少ないほど好ましいが、製造の手間やコストの観点から、有機ケイ素化合物の含有量は0.05ppm以上であるのが好ましいことが記載されている。

- ▶ そして、ガラス合紙の原料として、シリコン系の消泡剤を使用しないで製造したパルプを原料として用いるのが好ましく、ポリジメチルシロキサンを含有する消泡剤を使用しないで製造したパルプが特に好適に用いられること、ガラス合紙の製造工程において、原料となるパルプを洗浄する方法及び紙に付着していると考えられる有機ケイ素化合物を洗浄する方法等が記載されている。
- ▶ 先願明細書の実施例には、洗浄したパルプを原料としてガラス合紙を作製したところ、有機ケイ素化合物の含有量は2ppmであったこと、ガラス合紙の製造装置において、ドライヤパートの途中に紙を洗浄するためのシャワーを設けてガラス合紙を作製したところ、有機ケイ素化合物の含有量は1ppmであったこと等が記載されている。
- ▶ そして、先願明細書に、配線の不良発生等の原因となる有機ケイ素化合物に、シリコン、中でもポリジメチルシロキサンが含まれることが記載されていることからすれば、実施例の

有機ケイ素化合物が、ポリジメチルシロキサンを意味すると理解するのが自然である。

- ▶ 以上によれば、ガラス合紙のシリコンのポリジメチルシロキサンである有機ケイ素化合物の含有量を3ppm以下、好ましくは1ppm以下で、0.05ppm以上とした先願発明は、ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケイ素化合物に起因する配線の不良等を大幅に低減できるものであって、先願発明の目的とする効果を奏するものであること、そのようなガラス合紙はポリジメチルシロキサンを含有する消泡剤を使用せず製造したパルプを原料として用い、パルプの洗浄等を行う方法により製造できることが理解できる。
- ▶ 以上より、先願発明は、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されており、先願発明は、特許法29条の2にいう「発明」に該当する。

本件は、事例判決ではありませんが、先願発明における「発明」の解釈を示し、具体的に明細書及び実施例の記載から丁寧に「発明」該当性を認定している点で参考になるものと考えます。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみで依頼されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 商標

## 商標法4条1項10号に関する審判請求不成立部分の一部を取り消した事例

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和2年11月4日判決(令和2年(行ケ)第10055号)裁判所ウェブサイト〔織部流商標事件〕

裁判例はこちら

本件は、「織部流」との登録商標(「本件商標」)の商標権者であるYに対し、Xが、本件商標は、「織部流」の漢字で表記され「おりべりゅう」と呼称される未登録の商標(「引用商標」)と同一の商標であるから、商標法4条1項10号<sup>1</sup>及び同項7号<sup>2</sup>に該当するとして、本件商標の登録を無効とするとの審決を求め審判請求をし、特許庁が指定役務中「茶道の教授、茶会の企画・運営又は開催」についての登録を無効とし、その余の指定役務についての審判請求は成り立たないとの審決をしたところ、Xが不成立部分の取消しを求め知財高裁に提起した訴訟です。

審決で、「織部流」は、「千利休の弟子古田織部を祖とする茶道の流派」であって、その茶法は、京都興聖寺に伝わっており、Xは、宗教法人臨済宗興聖寺派の代表役員で、かつ、「織部流」家元で、Yは、古田織部好みの茶道具など歴史資料等を展示する美術館を運営する一般社団法人とされています。

知財高裁での争点は、商標法4条1項10号及び同項7号各該当性です。結論から言うと、知財高裁は、同項10号に基づき、特許庁の審決のうち、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)の指定役務についての審判請求を不成立とした判断、すなわち、かかる指定役務についての登録を認める旨の判断を取り消しました。その判断過程は次の通りです。

まず前提として、知財高裁は、茶道の一流派である「織部流」の歴史や茶道に関するテキスト、活動実態等から、引用商標である「織部流」は、「古田織部を祖とする茶道の流派」を示すも

のであって、遅くとも昭和60年頃までには、需要者である茶道の愛好者等の間で広く認識されており、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、少なくとも「茶道の教授、茶会の企画・運営又は開催」についてのXの業務に係る役務を表示するものとして、茶道愛好者等の需要者の間で広く認識されていたと認定しました。また、本件商標と引用商標は、称呼、外観、観念から同一又は類似するものと認定しました。

○商標法4条1項10号について

① セミナーの企画・運営又は開催について

知財高裁は、広辞苑に基づき「セミナー」は、「大学の教育方法の一つ」のほか「一般に、講習会」を意味すると認定しました。そして、引用商標は、Xの業務に係る「茶道の教授」の役務を表示するものとして周知であったところ、「茶道の教授」は、「講習会」の形式で行われることも十分に考えられるから、「セミナーの企画・運営又は開催」は、「茶道の教授」と類似の役務であると認められるとしました。

② 興行の企画・運営又は開催について

知財高裁は、広辞苑に基づき、「興行」は、「催すこと」、「客を集め、入場料をとって演劇・音曲・相撲・映画・見世物などを催すこと」等を意味すると認定しました。そして、引用商標の表示する役務「茶会の企画・運営又は開催」について、「茶会」は「興行」の一種とみられる。また、本件商標の指定役務「興行の企画・運営又は開催」は、茶会のみならず、茶道に関する他の態様の「興行」も含み、引用商標の表示する役務「茶会の企画・運営又は開催」と同一又は類似の役務であると認められるとしました。

1 「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録できないとする規定です。

2 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録できないとする規定です。

指定役務は、茶道の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、美術品の展示、書籍の制作、茶会の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)とされていました。

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

### ③ 図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作について

知財高裁は、広辞苑に基づき、「供覧」は、「観覧に供すること。多くの人が見られるようにすること」等を意味すると認定しました。そして、織部流の家元や師範が書籍や記録等を制作したことが認められ、必要に応じて、それらは、「貸与」・「供覧」されることによって第三者に提供されたことが推認され、引用商標は、「図書及び記録の供覧」、「図書の貸与」及び「書籍の制作」についてのXの業務に係る役務を表示するものとして、周知であったものと認められるとしました。

### ④ 電子出版物の提供について

知財高裁は、③での認定を基礎し、「電子出版物の提供」は「図書及び記録の供覧」や「図書の貸与」と類似の役務であるというべきであるとしました。

### ⑤ 美術品の展示について

知財高裁は、広辞苑に基づき、「展示」は、「品物・作品をならべて一般の人々に見せること」を意味すると認定しました。そして、引用商標である織部流を使用して行われてきたものは、あくまで茶会であって、「美術品の展示」とは異なるものというべきであり、Xが引用商標について「美術品の展示」をしているとはいえないし、「美術品の展示」が「茶道の教授」や「茶会の企画・運営又は開催」と同一又は類似の役務であるということもできないとしました。

以上のように、知財高裁は、美術品の展示以外については、本件商標の指定役務と、引用商標の表示するXの役務が同一又は類似であるとして、かかる部分について、審判請求の不成

立部分を取り消しました。

### ○商標法4条1項7号について

まず、知財高裁は、商標法4条1項7号が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を商標登録できないとしているのは、同1項の他の号に当てはまらなくてもなお商標登録を受けることができないとすべき商標が存在し得ることを前提に、一般条項をもって、そのような商標の商標登録を認めないこととしたものであると解されるから、同号の適用は、その商標の登録を社会が許容すべきではないといえるだけの反社会性が認められる場合に限られるべきであるとしました。

そして、知財高裁は、本件商標は、多くの指定役務について、商標法4条1項10号に該当し、証拠及び弁論の全趣旨によると、Yの代表者は、Xが家元である織部流に入門し、本件商標について商標法4条1項10号に該当する事由があることを認識していたものと認められるが、本件商標は、同号に該当するものについては、そのことを理由に無効とされるのであり、その余の指定役務である「美術品の展示」について、本件商標の登録を許容すべきでないといえるだけの反社会性があるというべき事情を認めるに足りる証拠はないとし、同号の適用を否定しました。

本判決は、事例判決ですが、商標法4条1項10号の該当性について、特許庁と知財高裁の判断が分かれた事例であり、同号該当性の検討について、実務上参考になりうると思われましたのでご紹介した次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターにのみ依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 不正競争

## 著名な商品等表示をデザインとして使用することの不正競争行為該当性

杉野 文香

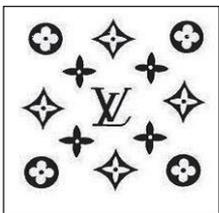
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成30年10月23日判決(平成30年(ネ)第10042号)裁判所ウェブサイト[ルイ・ヴィトン事件]

裁判例はこちら

本件は、「ルイ・ヴィトン」の名称で世界的に著名な高級ブランドを擁するXが、Yが自ら運営するウェブサイトにおいてX標章の一部が付された帽子、靴及びTシャツといったY商品(以下、Y商品に付された標章を「Y標章」といいます。)を販売のために展示し、かつ販売するとともに、インスタグラム等のウェブサイトにおいて販売のために展示した行為が不正競争防止法(「法」)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する等を理由として損害賠償等を請求した事案です。YはY商品の販売に際して「LOUIS VUITTON REMAKE DENIM CAP/BLACKが入荷しました。VINTAGEのLOUIS VUITTON MONOGRAM生地をバイザー、アジャスター部分に落とし込んだLUXURYな一品です。」といった商品説明を付しており、「ルイ・ヴィトン」のリメイク商品として販売をしていました。

## X 標章



## Y 標章の一部 (帽子)



Yは、X標章の一部をデザインとして使用したに過ぎず、「商品等表示」として使用していないし、実際にY商品の需要者がY商品の出所をXと誤認するおそれはない等と主張していました。これに対し、原審は、X標章が長年に亘りX商品に使用されることで世界的に広く知られる標章であり、X商品のみが付されて大規模かつ継続的な宣伝広告により著名性を有するものであることから、高い出所識別機能を有していると認定しました。そして、Y標章の使用態様からすると、Y標章は出所識別機能を有する態様で用いられているとして法2条1項2号の不正競争行

為に該当すると判断しました。

知財高裁も、基本的に、原判決の判断を引用していますが、特に、「(本件は)需要者がその出所につきYでありXではないと認識し得るものであり、著名表示は商品のデザインとしてのみ使用されていることから、著名表示が『商品等表示』として使用されているとはいえない」とするYの主張について、以下のとおり判断しました(下線は筆者によります。)

- 「2条1項2号は、同項1号と異なり、『他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為』であることを要件としていない。これは、同項2号の趣旨が、著名な商品等表示について、その顧客吸引力を利用するただ乗りを防止すると共に、その出所表示機能及び品質表示機能が希釈化により害されることを防止するところにあることによるものである。このため、他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表示が、商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられている場合には、商品等表示としての使用であると認められるのであって、需要者が当該表示により示される出所の混同を生じるか否かが直ちにこの点を左右するものではない。」
- ①X標章は著名性を有し、高い出所識別機能を有すること、②X標章とY標章は構成要素及び使用態様において共通することから、Y標章を見た者が容易に著名表示であるX標章を想起することは明らかであり、このことは、Yが取引の実情として指摘する「REMAKE」、「VINTAGEのLOUIS VUITTONの生地を…落とし込んだ」、「カスタム」、「CUSTOM」といったウェブ上の記載の存在や「JUNKMANIA」という屋号の表示の存在等を考慮しても異なる。
- Y標章は、それがデザインとして認識されるか否かはさておき、出所識別機能を有する態様で用いられているものと

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

認められるから、Yの行為は法2条1項2号の不正競争行為に該当する。

また、知財高裁は、需要者のX商品又はX標章に対する信用や価値が棄損されたとして50万円の無形損害を認めた原判決の判断を維持する形で以下のとおり判断しております（なお、原審及び知財高裁共に、無形損害50万円の他にも法5条2項により算定される損害108万1490円及び弁護士費用15万円を認めています。）。

- 「X標章は著名性を獲得した商品等表示であり、また、Xは、その商品の品質及びブランドイメージを維持管理するために多大な努力を払ってきたことが認められる。他方、Y各商品の中には…品質の点でX商品と比較して粗雑というべきものが含まれていると認められることに加え、Y自身、Y各商品は、X標章…の著名性に便乗し、Xの商品の『高級感を揶揄し風刺する意図』で製作販売された『チープな商品』と主張しているものであり、客観的にも、その構成等から、そのような意図等で製作販売された商品であることが容易にうかがわれる。
- このようなY各商品が市場に存在することが、X商品の品

質及びブランドイメージに悪影響を及ぼし得ることは明らかである。

そうすると、Yによる不正競争行為は、Xが長年の企業努力により得たX標章の著名性及びそれにより得られる顧客誘引力を不当に利用して利得するものであり、Xの企業努力の成果を実質的に減殺するものであって、著名なX標章を希釈化するのみならず、これを汚染するものというべきである。」

本件は、X標章が著名性を獲得し、高い出所識別機能を有するに至る過程における使用態様と共通する使用態様でY標章を使用していたことが、法2条1項2号該当性の判断に影響したものと考えられます。また、本件では、「ルイ・ヴィトン」が世界的に著名なブランドであることに鑑み、X標章が汚染されたことを理由とする無形損害をも認めています。本件は事例判決ではありますが、有名ブランドのリメイク品に関する法2条1項2号の「自己の商品等表示として…使用」することの該当性の判断や、ブランドイメージに対する悪影響を考慮して無形損害を認めている点で参考になるものと思われまので紹介させていただきます。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 海外動向

## 中国専利法(特許法)第4次改正の概要



長谷部 陽平  
PROFILEはこちら

本稿(連載)では、中国専利法(特許法)第4次改正の概要をご説明します。

## 1. 法改正の経緯

中国専利法は、1985年に施行され、その後、1992年、2000年及び2008年に改正が行われました。今回行われた第4次改正は、2020年10月17日に全人代常務委員会で可決され、2021年6月1日より施行される予定です。12年ぶりの大改正となり、次のとおり、様々な新制度の導入・変更事項があります。

## 2. 法改正の概要

第4次改正の改正事項は多岐にわたりますが、主要な改正事項を整理すると、①権利保護の強化(懲罰的賠償制度の導入、法定賠償額の引上げ等)、②医薬特許関連制度の導入(新薬特許期間補填制度の導入、早期紛争解決制度の導入等)、③特許実施の促進(解放許諾制度の導入等)、④特許権濫用禁止の明確化(濫用規制の明文化、独占禁止救済措置の導入等)、⑤意匠制度の整備(部分意匠制度の導入、保護期間の延長等)、⑥その他(新規性喪失の例外事由の追加、職務発明の奨励対価の多様化等)となります。

本号では①権利保護の強化に関する改正事項をご説明します。②～⑥の改正事項は、次号以降にてご説明します。

## 3. 権利保護の強化に関する改正事項

## (1) 総論

権利保護の強化に関する主な改正事項は以下のとおりです。

- ・ 懲罰的賠償制度の導入
- ・ 法定賠償額の引上げ
- ・ 証拠提出制度の強化
- ・ 時効期間の延長
- ・ 訴訟前保全措置の強化
- ・ 行政取締の強化

以下、順にご説明します。

## (2) 懲罰的賠償制度の導入

## 【条文】専利法71条1項(抜粋)

特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損害又は侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定する。権利者の損害又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。故意により特許権を侵害し、情状が深刻な場合、上記方法で算定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を決定することができる。

## 【要点解説】

- ▶ 中国の特許権侵害訴訟においては、認容される損害賠償金額が低額であることが指摘されてきました(2020年11月10日に公表された北京知的財産権法院の統計では、(発明)特許権侵害訴訟における平均認容損害賠償額は88万元程度。)。本改正はかかる指摘に対応するものです。
- ▶ 「故意侵害」、かつ「情状が深刻」な場合に、最大5倍の懲罰的賠償が認められることになりました。
- ▶ 以前より導入済みの商標権侵害に関する懲罰的賠償制度では、主観的条件として「悪意侵害」が要求されていました。本改正では主観的条件は「故意侵害」に緩和され、制度利用の促進が期待されています。
- ▶ いかなる場合に「故意侵害」及び「情状が深刻」の要件が充足されるのかは今後の実務(ガイドライン等含む)をフォローしていく必要がありますが、参考として、商標権侵害事案では、特許権侵害の認定後に侵害行為を停止しない場合、訴訟の審理過程において非誠実的対応・妨害行為がなされた場合等で、懲罰的賠償が肯定されています。

## (3) 法定賠償額の引上げ

## 【条文】専利法71条1項(抜粋)

権利者の損害、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定が困難な場合には、裁判所は、特許権の種類、侵害行為の性質、情状等に照らして、3万元以上500万元以下の賠償額を決定することができる。

## 【要点解説】

- ▶ 中国の特許権侵害訴訟においては、損害立証のハードルが高く、請求認容判決の9割程度が法定賠償を認めるものとなっています。
- ▶ 司法解釈により、従前より、損害額が法定賠償額の上限(100

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

万円)を超えることが明らかである場合には上限を超える法定賠償が認められてきましたが、裁判所の裁量(上限を超える法定賠償に対する積極性)によるところも大きく、上限を超える法定賠償が認められる事案は限られていました。

- ▶上記の各事情を踏まえ、第4次改正では、法定賠償額の上限及び下限を引上げ(「1万元以上100万元以下」→「3万元以上500万元以下」)。権利保護を強化しました。

#### (4) 証拠提出制度の強化

##### 【条文】専利法71条4項

権利者が立証に尽力したものの、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者により保有されている場合、裁判所は賠償額を算定するために、侵害者に対して侵害行為に関連する帳簿、資料の提出を命じることができる。侵害者が帳簿、資料を提出せず又は虚偽の帳簿や資料を提出した場合、裁判所は、権利者の主張及び提出した証拠を参考にして賠償額を判定することができる。

##### 【要点解説】

- ▶中国の特許権侵害訴訟において損害立証のハードルが高い理由は、侵害者が帳簿、資料の提出に応じず、また、権利者がそれらを収集するのも難しいという事情があるためです。
- ▶従前の専利法では、証拠提出命令は規定されていましたが、侵害者が証拠提出命令に応じない場合の効果については規定されていなかったことから、実効性がありませんでした。
- ▶文書提出命令・証拠提出命令の制度は民事訴訟法や商法で既に採用されており、全くの新規の制度ではありませんが、専利法に効果も規定されたことにより、今後より積極的な利用、ひいては損害立証の容易化が期待されています。

#### (5) 時効期間の延長

##### 【条文】専利法74条(抜粋)

特許権侵害の訴訟時効は3年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為及び侵害者を知った日又は知るべき日より起算する。

##### 【要点解説】

- ▶訴訟時効の期間を従前の「2年」から「3年」に延長しました。
- ▶2017年10月1日に施行された「民法通則」(のち「民法典」)において一般訴訟時効が3年に延長され、実務上、特許権侵害訴訟においても既に3年の時効が適用されていますが、第4次改正により明確化されました。
- ▶消滅時効の起算点も、「民法通則」(のち「民法典」)に合わせ

て、侵害行為及び侵害者の両方を知った日又は知るべき日となりました。

#### (6) 訴訟前保全措置の強化

##### 【条文】専利法72条

特許権者又は利害関係者は、他人が特許権侵害行為、権利の実現を妨害する行為を実施しているか、又は実施しようとし、それを直ちに差し止めなければ、自身の合法的な利益が回復し難い損害を被ることを証明することができる証拠をもって、提訴する前に法律に基づき、裁判所に財産保全措置、所定の行為を命じる命令、又は所定の行為を差し止める命令を出すよう申し立てることができる。

##### 【要点解説】

- ▶適用対象行為として、権利の実現を妨害する行為が追加されました。また、保全措置の内容として、財産保全及び作為命令が追加されました。
- ▶民事訴訟法の規定に合わせる改正事項となります。

#### (7) 行政取締の強化

##### 【条文】専利法70条

国务院特許行政部門は、特許権者又は利害関係者の請求によって、全国で重大な影響を有する特許侵害紛争を処理することができる。

地方人民政府の特許業務管理部門は、特許権者又は利害関係者の請求に応じて、特許権侵害紛争を処理するとき、本行政区域内の同一の特許権に関わる侵害事件に対して、併合処理を行うことができる。複数の区域に及び同一の特許権に関わる侵害事件について、上位の地方人民政府の特許業務管理部門に処理してもらうよう請求することができる。

##### 【要点解説】

- ▶従前、行政取締は特許業務管理部門のみが管轄していました。第4次改正では、重大事案について国务院特許行政部門(すなわち国家知的財産局)による処理を可能とし、また、広域侵害事案について、上級人民政府の特許管理部門による処理を可能としました。
- ▶「重大な影響」として、公共利益にかかわるもの、業界の発展にかかわるもの、複数の区域に跨る重大事件、その他国务院特許行政部門が自ら行政裁定を下すべきと判断した事件が挙げられています(特許法実施細則(改正意見募集稿))。
- ▶広域事案の一元処理、地方保護主義の排除、判断基準の統一化を趣旨とする改正です。

(以降、次号)

← 目次へ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



## 執筆情報のご案内

「特許権侵害訴訟における差止請求権行使の制限とその効果  
～ドイツ・アメリカの議論を踏まえたわが国のあり方への示唆～」

執筆者	石津 真二
書籍名	Law & Technology 第90号
発行年月	2021年1月
出版社	株式会社民事法研究会

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。