

Intellectual Property Newsletter No. 51



Contents

審決取消

進歩性を欠くとして特許を取り消した決定の判断に誤りがあるとして 特許取消決定を取り消した事例

知財高裁(3部)令和3年2月8日判決〔(メタ)アクリル酸エステル共重合体事件〕

商 標

第二新卒の就職活動等に関する役務に係る商標の類否等が争われた事例

大阪地裁(民事21部)令和3年1月12日判決〔Re就活商標事件〕

著作権

著作物の独占的利用権者による損害賠償請求

東京地裁(民事46部)令和2年12月17日判決〔投資ソフト事件〕

不正競争

家元の認許を受けずに家元の姓を使用する行為の 不正競争行為該当性を肯定した事例

東京地裁(民事29部)令和2年3月25日判決〔長唄囃子事件〕

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。

審決取消

進歩性を欠くとして特許を取り消した決定の判断に誤りがあるとして
特許取消決定を取り消した事例

岩崎 翔太

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和3年2月8日判決(令和2年(行ケ)第10001号)裁判所ウェブサイト[(メタ)アクリル酸エステル共重合体事件]

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」とする特許権について、特許異議申立てを認めた決定(本件決定)に対し、知財高裁が進歩性要件(特許法29条2項)を欠くとした本件決定の判断に誤りがあるとして、本件決定を取り消した事例です。以下では、主に知財高裁の判決内容(本判決)を取り上げ、本件決定に関しては必要な範囲でご紹介させていただきます。なお、本判決では、3つの引用例との相違点について判断をしています。紙面の都合上、1つの引用例(引用例1)の相違点1についてのみ紹介します。

一般に、建物を建築する際に、内装の壁面材や床材などの建築部材として、木材等の基材の表面に化粧シートを貼合して加飾したものを使用することがありますが、本発明は、この化粧シートの粘着剤層の粘着剤組成物を特定の成分・割合等にする事で、「建築基準法に規定する不燃性を有し、かつ、タック性(粘着表面のネバツキ)、施工性、耐熱性および粘着性に優れた化粧シートを得る」ことを目的とするものです。本発明の内容は以下のとおりです。

【請求項1】

(メタ)アクリル酸エステル共重合体であって、
(A-a)(メタ)アクリル酸エステル、
(A-b)カルボキシル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物、
(A-c)グリシジル基および炭素-炭素二重結合を有する重合性化合物、及び
(A-d)水酸基含有(メタ)アクリル酸エステルを構成モノマーとして含み、

(メタ)アクリル酸エステル共重合体(A)を構成するモノマーの全量を100質量%としたとき、上記(A-b)の配合量b(質量%)と上記(A-c)の配合量c(質量%)とが、下記式：

$$0 \leq b + 40c \leq 26 \text{ (但し、} 4 \leq b \leq 14, 0.05 \leq c \leq 0.45 \text{) を満たし、}$$

化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用であることを特徴とする、(メタ)アクリル酸エステル共重合体。
(なお、以下では、(A-a)を「a成分」、(A-b)を「b成分」、(A-c)を「c成分」、(A-d)を「d成分」ということがあります。)

これに対して、引用例1は、汎用樹脂である可塑化ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好適な接着剤組成物に関する発明であり、その実施例として、a成分ないしc成分を含む(メタ)アクリル酸エステル共重合体を取り上げていたことから、相違点1は「本件発明は、共重合体が『(A-d)水酸基含有(メタ)アクリル酸エステル』を構成モノマーとして含むのに対し、引用例1発明の共重合体は当該モノマーを含まない点」とされました。

引用例1の特許明細の記載によれば、引用例1発明の共重合体は、a成分(第1成分)及びb成分(第2成分)を含む必要があるとされていましたが、第1成分及び第2成分又はそのいずれかと共重合させる第3成分は、「架橋性の官能基(エポキシ基、水酸基、アミド基及びN-メチロールアミド基の少なくとも1種)を有するもの」とされるにとどまっていた。そこで、第3成分として、上記4種のうち、エポキシ基を有するモノマー(c成分)及び水酸基を有するモノマー(d成分)の2種を併用することを、当業者が容易に想到し得たか否かが争点となりました。

知財高裁は、相違点1について、以下のとおり判示し、引用例1発明において、構成モノマーとしてd成分を含ませることを、本件出願時における当業者が容易に想到し得たということとはできないから、本件決定が、本件発明について、引用例1発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断し

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御受け頂ければと存じます。

たことには誤りがある、と結論付けました。

(1) 技術分野等の違いから動機付けが乏しいこと

「引用例1発明は、可塑化ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好適な接着剤組成物に関する発明であり、共重合体中のカルボキシル基の10%以上をアルカリ金属と反応(中和)させることにより、耐ガソリン性及び耐油性を向上させることを目的とするものである。そうすると、化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例1発明とでは、技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいというべきである。」

(2) 敢えてc成分とd成分の2種を選択する理由に乏しいこと

「引用例1発明における第3成分は、上記の各モノマーのうち1種のみを選択する場合のほか、2種ないし4種のモノマーを併用する場合もあり得る」

「(引用例1の明細書)には、エポキシ基を有するモノマー(c成分)と水酸基を有するモノマー(d成分)を組み合わせた合成例は記載されておらず、また、d成分を構成モノマーとして含むことによる効果等に関する具体的な記載もされていない」

「これらの事情を併せ考慮すると、(引用例1の明細書)に接した当業者が、引用例1発明の第3成分として、複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの2種を選択する理由に乏しいというべきである。」

(3) まとめ

以上のとおり、本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例1発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え、(引用例1の明細書)の記載内容からすると当業者が複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの2種を選択する理由に乏しいことからすれば、(引用例1の明細書)に接した当業者において、相違点1に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。」

以上に対し、本件決定では、①第3成分として列挙された成分の中に水酸基を有するモノマー(d成分)が含まれているこ

と、②本件特許の明細書に記載された水酸基を有するモノマーを共重合した場合の効果(架橋度の調整)が周知の事項に過ぎないこと、③本件発明の共重合体の効果は「粘着性を有する」程度のものに過ぎず引用例1発明に比して格別の効果を有するものではないこと、から進歩性を欠くと判断されています。

特許庁が技術分野の相違等をそこまで重視せず当業者の動機付けを検討していなかったのに対し、知財高裁は技術分野の相違を重視し当業者の動機付けを具体的に検討した点が結論を左右したものと考えられます。本判決は、事例判断に過ぎませんが、当業者の動機付けの判断の参考になるものと思われますので、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御受け頂ければと存じます。

商標

第二新卒の就職活動等に関する役務に係る商標の類否等が争われた事例

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

大阪地裁(民事21部)令和3年1月12日判決(平成30年(ワ)第11672号)裁判所ウェブサイト[Re就活商標事件]

裁判例はこちら

本件は、「Re 就活」(指定役務は第35類、第41類)との商標(本件商標)に関する商標権(本件商標権)を有する原告(X)が、被告(Y)による、「リシュ活」(被告標章1)等の標章を付した、企業の求人活動等に関する助言、求人情報の提供、就職セミナーの企画・開催等の役務に関する広告を内容とするパンフレット等の展示、頒布、インターネット上での掲載、提供等が本件商標権の侵害に当たるとして、それらの差止めや、損害賠償の支払を求めた事案です。大阪地裁は、当該差止請求には理由があり、かつ、一定の範囲での損害賠償請求にも理由があるとの判断をしました。なお、Yの使用する標章は複数あり、かつ、法的論点も複数ありますが、本記事では、紙面の関係上、本件商標と被告標章1の類否の検討についてのみ紹介します。

まず、大阪地裁は、前提として、取引の実情について次の判断をしました。

【Xの事業について】

- ・本件商標に係る役務の需要者は、第二新卒を中心とする新卒以外の若年求職者の採用を希望し求人広告等を依頼しようとする求人企業と、第二新卒を中心とする新卒以外の若年求職者。
- ・ウェブサイト上の求人情報の閲覧には特段の手続きは不要だが、求職者が個別に求人情報メールを受信する等のためには簡易な登録が必要。
- ・求人企業が本件商標に係る役務を利用するには、Xに対し、企画参加申込書を提出して、所定の金額に係る契約を締結することが必要。

【Yの事業について】

- ・Yの役務の需要者は、新卒の求職者を採用するために広告や勧誘メッセージの送信を希望する求人企業及び就職を希

望する学生。

- ・学生は、住所等の一定の情報登録の上、アプリをダウンロード。先輩社員情報のレコメンド表示やオファーメッセージの受信には、追加で履修履歴の登録が必要。
- ・求人企業は、オファーメッセージ数に応じた料金に係る企画(バック)を選択し、Yの加盟企業を通じて、利用申請書を提出することが必要。

次に、大阪地裁は、本件商標(Re 就活)及び被告標章1(リシュ活)の外観、称呼、観念について次の判断をしました。

【本件商標について】

- ・外観・・・欧文字の「Re」と漢字の「就活」という標準文字の文字列が横並びに配置されている。
- ・称呼・・・「Re」は、接頭語的なものと理解され、「リ」と発音されるものと認められ、「リシュカツ」という称呼が生じる。
- ・観念・・・「就活」は、就職活動の略語として一般に使用され、「Re」は、英語における接頭語として、「あとに」、「再び」という観念を生じることから、「通常の時期よりも後に行う就職活動」ないし「再び行う就職活動」との観念が生じる。

【被告標章1について】

- ・外観・・・被告標章1は、カタカナの「リシュ」と漢字の「活」という標準文字の文字列が横並びで配置されている。
 - ・称呼・・・「リシュカツ」という称呼が生じる。
 - ・観念・・・「リシュ活」は造語であり、辞書等には掲載されていないことや、「リ」はカタカナであり、「Re」と異なり、英語の接頭語としての観念が直ちに生じるものではないこと、「リシュ活」を「リ」と「シュ活」に分断することも不自然であること等を考慮し、被告標章1それ自体からは、特定の観念は生じない。
- 上記のような、外観、称呼、観念についての判断を前提とし、

1 被告標章は8つありますが、紙面の関係上、「リシュ活」(被告標章1)についてのみ、裁判所の判断を紹介します。
2 対象の役務はこれ以外にもありますが、簡略化して記載しています。

次ページへ続く ➤

大阪地裁は、次のように、本件商標と被告標章1について外観及び観念は類似していないが、称呼は、極めて類似していました。

- ・外観の対比・・・本件商標は、欧文字2文字と漢字2文字からなっており、カタカナ3文字と漢字1文字からなる被告標章1とは、語尾の「活」の一文字のみが共通しているに過ぎず、欧文字とカタカナから受ける印象も相応に異なるから、類似しない。
- ・観念の対比・・・被告標章1からは特定の観念を生じないため、両者が同一又は類似ということはできない。
- ・称呼・・・両者（リシューカツとリシュカツ）は長音の有無が異なるに過ぎず、長音は他の明確な発音と比べて比較的印象に残りにくいことから、離隔的に観察した場合、同一のものと誤認しやすく、極めて類似しているといえる。

その上で、大阪地裁は、前提として認定した取引の実情を踏まえて、次のように、需要者である求人企業については、役務に関する契約を締結するか否かを慎重に精査するので、称呼の類似性により誤認混同するおそれがあるとは認め難い一方、企業と異なり必ずしも事前に慎重な精査をしない学生等の求職者においては、誤認混同するおそれがあるとなりました。

【求人企業について】

- ・本件商標に係る役務、Yの役務とも、利用に当たっては文書による申込みを要し、役務のプランを選択し、相応の料金を支払う必要がある。
- ・（上記は）正社員を採用するという重要な活動の一環として行われる取引であり、媒体の事業者が多数ある中、どの程度の経費で、いかなる媒体で勧誘等を行うかは、役務内容等を考慮して慎重に検討する。
- ・外観や観念が類似しない本件商標と被告標章1について、称呼の類似性により誤認混同するおそれがあるとは認め難

い。

【求職者について】

- ・本件商標に係る役務もYの役務も、会員登録は簡易であり、無料で利用でき、他の求職ウェブサイトでも同様。現実に多数の大学生が複数の就職情報サイトに登録。
- ・求職者は、必ずしも役務内容を事前に精査して比較検討するのではなく、役務の名称を見てとりあえず会員登録して見ることがある。
- ・本件商標も被告標章1も短く平易な文字列で、発音も容易で、本件商標に係る役務やYの役務にアクセスする方法としては、検索エンジン等を利用した文字列による検索が一般的で、称呼に基づくひらがなやカタカナでの検索も一般に行われており、検索エンジン側においてもあいまいな表記による検索にも対応できるようにしていることからすれば、求職者は、外観よりも称呼をより強く記憶し、称呼によって役務の利用に至ることが多い。
- ・需要者（求職者）に与える印象や記憶においては、称呼の類似性の影響が大きく、被告標章1は特定の観念を生じず、観念の点から称呼の類似性の影響を覆すほどの印象を受けるものではなく、必ずしも事前に精査の上登録するわけではない求職者において、被告標章1を本件商標に係る役務の名称と誤認混同するおそれ、本件商標に係る役務とYの役務とが、同一の主体により提供されると誤信するおそれがある。

本判決は、事例判決ですが、上記のように、商標の類否の判断について、需要者ごとに、具体的な取引の実情を踏まえつつ、誤認混同をするおそれがあるか否かに関し、比較的详细な分析がなされたものとして、実務上参考になりうると思われるのでご紹介した次第です。

3 なお、Yが主張するような、履修履歴の活用との観念も生じないと認定されています。

[← 目次へ戻る](#)

著作権

著作物の独占的利用権者による損害賠償請求

杉野 文香

PROFILEはこちら

東京地裁(民事46部)令和2年12月17日判決(令和2年(ワ)第3594号)裁判所ウェブサイト〔投資ソフト事件〕

裁判例はこちら

本件は投資に関するソフトウェア(本件ソフト)の著作権者であるA社から独占的利用許諾を受けているXが、本件ソフトをメール等により第三者に配布したYの行為がXの独占的利用権を侵害するものであるとして、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償として384万8460円等の支払を求めた事案です。

裁判所の判断を紹介する前提として、本件の事実関係を整理すると以下のとおりとなります。

①A社・X間の独占的利用許諾契約の内容

- ・A社は、Xに対し、1回の利用許諾にあたり24万9900円(利用許諾代金)で本件ソフトの独占的利用を許諾する。
- ・Xは自らが運営する投資に関するコミュニティ(「本件コミュニティ」)に参加した第三者に対して利用許諾数の範囲内で本件ソフトをサブライセンスすることができる。
- ・Xはサブライセンスの代金を含む本件コミュニティの参加費用を、利用許諾代金を下回らない範囲で設定する。

②XとYの関係及びXの行為

- ・Xは、本件コミュニティに入会したYに対し、本件ソフトを交付した。
- ・Yは、Bに対して、本件ソフトをメール送信により交付した。また、Yは、Bの助言により、YとBを含む7名(Bら)が共有するアカウントにより利用できるインターネットに接続しているサーバに本件ソフトのデータをアップロードした。
- ・なお、Bらは、Xから本件コミュニティへの入会の勧誘を受けたが、結局入会しなかった者である。

本件では、(i)Yの行為がXの独占的利用権を侵害したか、(ii)Xが被った損害及びその金額が争点となりました。裁判所は各争点について次のとおり判断し、Yによる独占的利用権侵害を認め、Yに対して、27万9900円(内3万円は弁護士費用)の支払を命じる判決を下しました。

(i)Yによる独占的利用権侵害について

- ・「著作物の独占的利用権者は、著作権者に対して契約上の地位に基づき債権的請求権を有するにすぎないが、そのような地位にあることを通じて当該著作物の独占的利用による利益を享受し得る地位にある」ところ、Xは、本件ソフトを本件コミュニティへの入会特典として本件コミュニティへの入会費用を得ることによって、本件ソフトを独占的に利用する地位にあることによる利益を享受していた。
- ・(Yの行為が本件ソフトの複製及び公衆送信に該当することを前提として)Yの行為がなければ、本件コミュニティに入会する者がおり、Xは利益を得ることができたといえるから、Yは、少なくとも本件ソフトを複製、公衆送信することによって、Xが本件ソフトを独占的に利用する地位にあることを通じて得る利益を侵害したといえる。

(ii)損害額について

- ・Bらがいずれも本件コミュニティの紹介、勧誘を受けたが入会しなかったことを踏まえると、Yの行為がなければBら全員が入会費用を支払って本件コミュニティに入会したと認めることはできない。
- ・もっとも、Bは、Yと情報交換をして、Yから本件ソフトの交付を受け、また、本件ソフトの配布のために必要な処理等を率先して行うなどして、本件ソフトの価値に強く着目していた者であり、Yの行為がなければ、本件ソフトを入手するために本件ソフトが入会特典である本件コミュニティに参加したと認めることが相当であるから、Yの行為により、Xは少なくとも本件コミュニティの参加者を1名失ったと認められる。
- ・本件コミュニティの入会費用が24万9900円であり、A社との独占的利用契約においてXがA社に支払う1回の利用許諾代金と同額であり、再利用許諾に代金を含む本件コ

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御受け頂ければと存じます。

コミュニティの参加費用はその利用許諾代金を下回らない範囲で設定するとされていたこと等から、Yの被った損害は24万9900円である。

著作物の独占的利用権者による損害賠償請求権の行使は多くの学説がこれを肯定しています(なお、独占的利用権者による差止請求が認められるかについては学説上争いがあります。)。本件は事例判決ではありますが、独占的利用権者による損害賠償請求を認めた一事例として参考になると思われます。特に、本件は、独占的利用権者であるXが「本件ソフトの配布を本件コミュニティへの入会の特典とし、本件コミュニティに入会した者から入会費用を受け取ることによって、本件ソフトを独占的に利用することができる地位による利益」を享受する地位にあったという点に着目して損害の範囲を判断しており(その結果、Yの行為がなくても本件コミュニティに参加しなかった者に関する損害は認めませんでした。)、独占的利用権の侵害における損害の範囲認定の点でも参考になると思われますので紹介させていただく次第です。

[← 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。

不正競争

家元の認許を受けずに家元の姓を使用する行為の
不正競争行為該当性を肯定した事例
 鷲見 健人
PROFILEはこちら

東京地裁(民事29部)令和2年3月25日判決(平成30年(ワ)第27155号)裁判所ウェブサイト〔長唄囃子事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、長唄囃子の普及等の事業活動を行うX(原告)が、「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名を有するXの営業表示として周知であり、Yら(被告ら)において長唄囃子の事業活動にXの上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して、Yらに対し、長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し、表札に表示する等して使用することの差止めを求めた事案です。

Xの主張に対し、Yらは、①「望月」の名称が営業表示であることを争うとともに、②「望月」の名称は、Xの所属する流派(浪花町派)のほか、Yらの所属する流派(森下派)など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって、Yらとの関係において他人の営業表示にはあたらない旨主張して争いました。なお、Yらは、Yらが森下派の家元と主張する「四世望月佐吉」(Xから認許を受けている。)からは名取名の認許を受けていましたが、Xから直接に名取名の認許を受けてはいませんでした。

この点について、東京地裁は、以下のとおり判示して、Yらが自身の営業表示として「望月」の名称を使用して長唄囃子に関する芸能活動を行うことは、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると判断しました。

2 裁判所の判断

(1) Xの事業活動が「営業」に該当するか(①)

➤Xを含む太左衛門が行う事業活動は、長唄囃子の演奏や指導等の文化芸術活動としての性格を有するものではあるが、他方において、これらの活動から出演料、名取料等の一定の対価を収受するなどしていることからすれば、経済上の収支計算の上に立って経済秩序の一環として行われる事業活動

としての性格をも有する。

➤したがって、Xを含む太左衛門が行う事業活動は、不正競争防止法2条1項1号の「営業」に該当する。

(2) 「望月」の表示がYらにとって他人の周知な営業表示に該当するか(②)

➤Xを含む太左衛門が、代々、望月流一門全体を代表する家元であることを示す行動をとり、「現代・邦楽名鑑」や新聞記事、演奏会においても、太左衛門が望月流一門全体を代表する家元である旨が紹介されてきたこと、家元は各流派の長であり、流派の運営を統括する地位にある者を指すこと等から、遅くともXが十二代目太左衛門を襲名した後である平成6年6月までには、太左衛門が、望月流一門全体の家元として需要者の間で広く認識されるに至り、それ以降も現在に至るまで、需要者の間で広く同様に認識されていたと認めるのが相当である。

➤Xが家元を務める望月流においては、家元が門弟に対して名取名を認許するところ、名取名は「望月」の姓を冠したものであり、門弟は、名取名の認許を受けて初めて「望月」の姓を冠した名取名を表示し使用することが許されることに照らすと、望月流の名取名における「望月」姓は、名取名の認許を受けた個人の芸名としての性格を有するだけでなく、同時に、家元による望月流の営業活動を示すものであるということが出来るから、「望月」の表示は、望月流の家元としてのXの営業表示に該当するというべきである。

➤Yらは、Xから「望月」姓を冠した名取名の認許を受けていないから、「望月」の表示は、Yらにとって他人の周知な営業表示に該当するというべきである。

なお、Yらは、望月流には、Xが所属する「浪花町派」、Yらが所属する「森下派」、「田圃派」などがあり、これらの流派は、それぞれ

[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御受け頂ければと存じます。

れ独立した活動を行っており、各流派が独自の判断で名取名を認許して免状を発行しており、家元も流派ごとに存在していると主張しましたが、裁判所は詳細に事実認定を行った上、望月太左衛門を家元とする望月流の活動とは別に、「森下派」及び「田圃派」が「望月流」としての独立した活動を行ってきたとはいえないとして、Yらの主張を排斥しています。

[裁判例はこちら](#)

3 まとめ

本件は事例判断ですが、門弟が名取名の認許を受けて初めて家元の姓を冠した名取名を表示することが許されるという家元制度の仕組みを認定した上で、家元の姓は家元の営業表示に該当すると判断した興味深い事案ですので、本稿にて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、2021年1月号に引き続き、中国専利法(特許法)第4次改正の概要をご説明します。

1. 法改正の概要

第4次改正の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(開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②～⑥の改正事項をご説明します。

2. 医薬特許関連制度の導入

(1) 総論

医薬特許関連制度の導入に関する主な改正事項は、新薬特許期間補填制度の導入と早期紛争解決制度の導入です。

以下、順にご説明します。

(2) 新薬特許期間補填制度の導入

【条文】専利法42条3項

新薬の販売承認審査にかかった時間を補償するために、中国での販売承認を取得した新薬に関する発明特許について、国務院特許行政部門は特許権者の請求に応じて特許存続期間を補償することができる。補償される期間は5年を超えないものとし、新薬販売承認後の特許権の合計存続期間は14年を超えないものとする。

【要点解説】

- 中国で承認された特許薬品の事実上の特許有効期限(販売承認を受けてから特許の有効期限が満了するまで)は平均で10年を下回っていると言われています。本改正は、新薬特許に対する保護を強化することによって、薬品開発及び新薬の輸入の促進を狙うものです。
- 意見募集稿においては「中国国内と国外で同時に承認を申

請する新薬」のみが填補制度の対象とされていましたが、最終法案においてかかる制限は撤廃され、純粋国内新薬(中国のみにおいて、承認申請を行うもの)も店舗制度の対象に含まれることになりました。

- 填補される期間「5年」と合計存続期間「14年」はアメリカ、日本等とほぼ同水準となっており、国際的なハーモナイゼーションにかなうものとなっています。
- 特許法実施細則により、制度の詳細が規定されます。

(3) 早期紛争解決制度の導入

【条文】専利法76条

薬品販売承認審査において、薬品販売承認申請人と、かかる特許権者又は利害関係者との間に、承認申請に係る薬品に関する特許権で紛争が発生した場合、かかる当事者は裁判所に提訴し、承認申請に係る薬品に関する技術が他人の薬品特許の権利範囲に属するかについて判決するよう請求することができる。国務院薬品監督管理部門は、所定の期間内に、裁判所の確定した裁判に基づいて、かかる薬品の販売承認を保留するかについて決定することができる。薬品販売承認申請人と、かかる特許権者又は利害関係者は、承認申請に係る薬品に関する特許権紛争について、国務院特許行政部門に行政裁決を申請することもできる。

国務院薬品監督管理部門は、国務院特許行政部門とともに、薬品販売承認審査及び薬品販売承認申請段階における特許権紛争の解決に関する詳細なつなぎ措置を策定し、国務院の同意を得てから実施する。

【要点解説】

- アメリカのペタントリンケージ制度に倣った制度設計がなされており、特許権を侵害する医薬品を承認させないために、承認申請中の医薬品をめぐる特許権侵害紛争の早期解決を目指す制度です。
- 司法ルート(裁判所)と行政ルートを選択して判断を求めることができる点に特徴があります。
- 承認申請開示後45日以内に、特許権者による異議申立が必要とされています。現在中国の特許侵害訴訟や行政機関による紛争解決に要する期間の実態を考慮すると、承認留保期間中に裁判所等が判断を下すことができるのか、懸念が指摘されています。

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御受け頂ければと存じます。

▶制度の詳細について、薬品特許紛争早期解決メカニズム実施弁法、医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決弁法の制定が現在進められています。

3. 特許実施の促進

特許実施の促進に関する主な改正事項は、開放許諾制度の導入です。

【条文】専利法50条

特許権者が、いかなる機関又は組織又は個人に対しても自らの特許の実施を許諾できることを自発的に書面で国务院特許行政部門に宣言し、特許実施料の支払い方、基準を明示した場合、国务院特許行政部門はそれを公表し、開放的許諾を実施する。実用新案特許、意匠特許に対し開放的許諾宣言を行う場合、特許権評価報告を提出しなければならない。特許権者が開放的許諾宣言を取り下げの場合は、書面で行わなければならない。国务院特許行政部門はそれを公表する。開放的許諾宣言の取り下げが公表された場合、すでに与えられた開放的許諾の効力には影響を及ぼさない。

【条文】専利法51条

いかなる機関又は組織又は個人も、開放的許諾を受ける意図がある場合、書面で特許権者に通知し、公表された特許実施料の支払い方、基準で実施料を支払えば、特許の実施許諾を受けることができる。開放的許諾期間中、特許権者は、支払うべき年金について減額又は免除を受ける。開放的許諾を行う特許権者は、被許諾者と特許実施料について協議した上で通常実施許諾をすることはできるが、当該特許について独占的又は排他的実施許諾をしてはならない。

【要点解説】

- ▶特許実施の促進を図るべく、各国の制度を参考に特許開放許諾制度を導入しました。開放許諾制度を利用することにより、特許年金の減免を受けることができます。
- ▶開放許諾制度の利用条件(利用できない場合)等の詳細は、特許法実施細則に規定されます。

4. 特許権濫用禁止の明確化

特許権濫用禁止の明確化に関する主な改正事項は、濫用規制の明文化と、独占禁止救済措置の導入です。

【条文】専利法20条

特許出願又は特許権行使をするときは、信義誠実の原則に従わなければならない。特許権を濫用して、公共の利益又は他人の合法的な利益を損害してはならない。特許権を濫用して競争を排除または制限し、独占行為となった場合、「中華人民共和国独占禁止法」に基づき取り扱う。

【要点解説】

- ▶特許権の権利行使が権利の濫用になる場合(実務上、悪意

訴訟が該当するケースが多いとされています。)があることを明記しました。

- ▶従前も同様の実務が存在しているところ、今般、実務を追認する規定が創設されました。

- ▶特許権の権利行使が独占禁止法違反に場合があること、及びその場合の取扱いについて明記されました。特に、2020年9月に公表された「知的財産分野における独占禁止のガイドライン」に留意する必要があります。

5. 意匠制度の整備

(1) 総論

意匠制度の整備に関する主な改正事項は、部分意匠制度の導入、保護期間の延長、国内優先権制度の導入です。

以下、順にご説明します。

(2) 部分意匠制度の導入

【条文】専利法2条4項

意匠とは、製品の全体または部分の形状、模様またはそれらの組み合わせ、及び色彩と形状、模様の組み合わせについて提案された美感に富み、工業的な応用に適した新しいデザインをいう。

【要点解説】

- ▶国際的ハーモナイゼーションも踏まえ、従前意匠権による保護対象から明確に除外されてきた部分意匠について、意匠権による保護対象とすることになりました。
- ▶中国においては、意匠の一部を模倣する部分模倣への対応の必要性が指摘されてきました。かかる部分模倣対策の観点からも、部分意匠制度は、実務的に重要度が高いと考えられています。

(3) 保護期間の延長

【条文】専利法43条1項

発明特許権の存続期間は20年、実用新案特許権の存続期間は10年、意匠特許権の存続期間は15年とし、いずれも出願日から起算する。

【要点解説】

- ▶意匠保護に関するハーグ協定に合わせて、意匠権の保護期間が従来の10年から、15年に延長されました。
- ▶適用範囲等の詳細について、未定部分が残っています。

[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御受け頂ければと存じます。

(4)国内優先権制度の導入

【条文】専利法29条3項

出願人は発明または実用新案を中国では最初に特許出願した日から12か月以内に、または意匠を中国で最初に意匠出願した日から6か月以内に、国务院特許行政管理部门に同一の主題について特許出願するときは、優先権を享受することができる。

【要点解説】

▶パリ条約優先権に合わせて、6か月の国内優先権を認めました。

6. その他

(1)総論

その他の改正事項のうち、特許出願に関する新規性喪失の例外事由の追加と、職務発明の奨励対価の多様化について、以下にご説明します。

(2)特許出願に関する新規性喪失の例外事由の追加

【条文】専利法24条

特許出願する発明創造が出願日以前の6か月以内に、次の各号のいずれに該当するとき、その新規性を喪失しないものとする。

- ① 国家の緊急事態または非常事態が発生したときに、公共利益のために初めて公開した場合
- ② 中国政府が主催または認可した国際展覧会で初めて展示した場合
- ③ 所定の学術会議または技術会議で初めて発表した場合
- ④ 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らした場合

【要点解説】

- ▶新型コロナウイルス等の状況を想定した救済規定が追加されました。
- ▶中国には、日本のような公開手段を特定しない包括的な例外事由(例えば、Web公開等の対象となる包括的な新規性喪失の例外事由)は存在せず、今回の改正においてもそのような例外事由は設けられませんでした。

(3)職務発明の奨励対価の多様化

【条文】専利法15条

特許権を付与された機関又は組織は、職務発明の発明者又は創作人に対して報奨を与えなければならない。発明創造の特許を実施した後、その普及応用の範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作人に対して合理的な報酬を与えなければならない。国家は、特許権を付与された機関又は組織が、株、オプション、配当等の形で所有権による激励を実施し、革新による収益を発明者又は創作人に合理的に共有することを奨励する。

【要点解説】

- ▶現金のみでなく、株式、オプション、配当等を職務発明の奨励対価とできることが明文化されました。
- ▶実務的には、従前より、株式、オプション、配当等を職務発明の奨励対価とすることが行われてきましたので、今回の改正は、実務の追認と、職務発明の奨励対価の多様化を奨励するという点にあります。

中国専利法(特許法)第4次改正に関しては、2021年6月1日の施行に向けて、現在、関連法令等の制定・整備が進められています。これらの関連法令等に制度の詳細が委ねられている改正事項も多いため、関連法令等のフォローが重要となります。

[← 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。



執筆情報のご案内

意匠・デザインの法律相談Ⅰ・Ⅱ

出版社 株式会社青林書院

出版年月 2021年2月

執筆者 重富 貴光

該当部分 Q14 職務創作意匠・職務著作の取扱いなど
Q44 審決取消訴訟のポイント
Q49 意匠権の効力範囲

[← 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。