

冒認出願と真の権利者の保護 —法改正への動き—

1. 真の権利者の保護拡充の必要性

他人の発明を知得した者が発明者等の特許を受ける権利を有する者(真の権利者)に無断で特許出願をした場合を冒認出願というが、近時、企業間あるいは企業と大学等が共同して技術開発を行うことが一般化していることから、発明者でない者が他人の発明を知得する機会が増え、これを悪用して冒認出願する例や、また、共同発明者の範囲につき誤解が生じ、故意的ではないにしても結果的に共有発明者の一部を除外して出願される共同出願違反の事例も、少なからず生じている。

これら冒認出願や共同出願違反(以下、両者を併せて「冒認出願」という)は、拒絶理由・無効理由に当たるが、現行特許法においては、冒認出願がされた後に真の権利者が自己の発明につき特許権を取得しようと欲しても、これを實現できる手段に乏しい。わずかに、新規性喪失の例外規定(特許法 30 条 2 項)があるのと、特許権の設定登録前であれば特許を受ける権利を有する旨の確判決を得ることにより真の権利者に出願人名義を変更する取り扱いが実務上認められている程度である。特許権の設定登録後においては、特許権(又は特許権登録名義)を真の権利者に移転ないし帰属させることは、近時例外的な事例において裁判上認められた(最判平成 13 年 6 月 12 日民集 55 卷

4 号 793 頁)が、いまだ一般的に認められているとはいえない。

一方、ドイツ、英国、フランスにおいては、冒認出願又はこれに基づく特許権を真の権利者が取り戻すことを認める移転請求制度がある。また、ドイツ、英国においては、冒認出願後の真の権利者の出願に冒認出願の出願日に同様の利益を与える出願日遡及制度が存在する。

これら諸外国の制度に比し、我が国における真の権利者を保護する制度は十分なものではないといわなければならない、産業界からも保護拡充の要望が多い。

2. 調査研究委員会での検討

以上の現状に鑑み、(社)日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)においては、特許庁委託平成 21 年度事業として、「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究」を行うことになった。

委員として、大淵哲也東大教授、高林龍早大教授、君嶋祐子慶大准教授、宮内弘(株)東芝知的財産部長、深津信一(株)豊田自動織機知的財産部グループ長、石川浩持田製薬(株)知的財産部長、飯田圭弁護士、出野知弁理士、Felix R. Einsel 弁理士、美勢克彦弁護士(順不同)に加え、当事務所から大西千尋弁護士が委員、牧野利秋弁護士が委員長として参加した。清水啓助同協会理事長、岩田敬二国際法制研究室長、植田菜摘同研究室主任研究員が事務局として委員会を支えられた。

委員会においては、真の権利者の保護の在り方について法理論的かつ実務的観点から縦横の議論が各回時間を超過して行われ、その議論の結果は、「真の権利者の救済についての今後の方向性に関する提言」としてまとめられた。これと並行して、諸外国の法令調査と、主要国における文献調査、有識者に対するアンケート調査・インタビュー調査を実施して各国における法規の実際の運用状態を把握するとともに、国内企業、大学等につきアンケート調査とヒヤリングを行ってユーザーサイドの意見・要望を集約した。

これら調査研究の結果は報告書としてまとめられ、平成 22 年 3 月に公表された(http://www.aippi.or.jp/report/h21_report_02.pdf)。

3. 委員会における議論

以下、委員会における議論のうち重要な点のみを紹介する。

(1) 真の権利者の救済に関する基本的な考え方について

真の権利者の救済のためには、真の権利者から冒認者に対する特許権(又は特許権登録名義)の移転請求を認めるのが直接的かつ簡明な手段であるが、現行法下ではその実現は難しく、特許法の見直しを視野に入れて実現を図るべきとされた。

これに対しては、特許権は発明を公開することを通じて技術水準の向上に寄与した者に対する報酬として与えられるものであって、自ら

本号のハイライト

冒認出願と真の権利者の保護—法改正への動き—

[日本/特許法] … 1

特許法改正の動向について

[日本/特許法] … 3

●海外法律情報:

ウイーン売買条約の適用について (3) …… 6

●国内法律情報:

【寄稿】技術研究組合(研究開発パートナーシップ)制度

～改正法施行から 1 年～ …… 8

平成 21 年改正著作権法施行令、施行規則を読み解く …… 9

●税務情報:

平成 22 年度の主な税制改正点について …… 13

●最新知財判例紹介:

小売役務商標の使用か商品商標の

使用かにつき争われた事案(日・米・欧) …… 14

出願を行っていない真の権利者に対して特許権を帰属させることは特許制度の趣旨に反し不合理であるとの考えがある。しかし、出願公開によって社会に貢献するのは発明の内容自体であって真の権利者の出願行為の有無にかかわらないこと、出願して特許権を取得することにより発明の独占的利用を確保するかそれともこれを営業秘密として秘匿することにより確保するかは真の権利者の自由意思に委ねられた事柄であるところ、冒認出願によりこの選択権が失われた結果あらためて特許権を取得しようとするのが当初公開しようとしなかったことにより妨げられるとする理由は薄弱であること等により、移転請求を認めない根拠とすることはできないとされた。

また、大正10年法には存在していた真の権利者の出願日を冒認出願の出願日に遡及させる制度についても検討されたが、移転請求制度を採用することを前提とすれば、新に出願日遡及制度を採用するメリットは小さく、監視負担の増加等のデメリットが大きいと考えられ、出願日遡及制度を設ける必要性は低いとされた。

(2) 移転請求の理論構成

真の権利者による特許権（又はその登録名義）の取得を肯定するための理論構成は、民法理論との整合性を考えなければならない。この理論構成としては、①設定登録名義にかかわらず特許権は冒認者ではなく真の権利者に発生するとし、真の権利者は特許権に基づき登録名義の移転請求ができるとする構成、②特許権は冒認者に発生するが真の権利者に対しては不当利得となるから不当利得返還請求として特許権の移転請求ができるとの構成、③冒認者の特許権取得は真の権利者の特許を受ける権利を無断で処分した無権代理に準ずる行為に基づくものであるから真の権利者はこれを追認して自己の特許権とすることができるとの構成、④真の権利者は自己の有する発明権（冒認者による特許権設定登録によっては消滅しない）に基づき登録名義又は特許権の移転請求ができるとの構成が考えられる。

委員会では、各理論構成のそれぞれについて、その理論的帰結が第三者の立場へ及ぼす影響を考慮しつつ検討された。どの理論構成を採用すべきかについて意見の集約はされなかったが、①説による立法的解決が望ましいとする意見が有力であった。

(3) 移転請求を認めることに伴う検討事項

移転請求を認めるに当たっては、冒認者から冒認特許を譲り受けた者あるいは実施権の設定・許諾を受けた者等特許権設定の公示内容を信頼して取引関係を築いた第三者を保護する必要性は高いが、真の権利者の救済を妨げるべきではなく、両者のバランスが重要である。

この点を考慮しつつ、特許権設定後の第三者保護の形態につき、i) 第三者はそのまま保護する、ii) 善意の第三者のみ保護する、iii) 第三者を法定実施権により保護する、iv) 移転請求権の行使可能な期間に制限を設ける、の各々についてその得失が検討された。そのいずれを採用するかは、上記移転請求を認める理論構成との関係で立法段階での制度設計に委ねることとされた。

特許権設定前においては、いまだ特許権として成立するかどうか未定の段階であること等を考えれば、第三者を保護しないこととしても不相当ではないとされた。

(4) 拒絶理由、無効理由の取り扱い

真の権利者が冒認出願による発明の権利化を望まず、あるいは特許権の無効を望む場合もあることから、冒認を拒絶理由、無効理由として存続させることとされた。ただし、無効審判の請求人は真の権利者に限るものとするが、侵害訴訟においては、真の権利者に限らず侵害

を主張された者が特許無効の抗弁として冒認を主張することは許されるところとされた。

4. 産業構造審議会知的財産政策部会での検討

(1) 平成22年5月24日に開催された同部会第27回特許制度小委員会において、事務局から提出された資料3に基づき、「冒認出願に関する救済措置の整備について」が審議された。

同資料は、上記調査委員会の提言を踏まえて、現行制度における救済手段は諸外国制度に比し十分といえず、産業界等からの要望、諸外国制度との調和の観点からして、移転請求制度の導入が望ましいとする基本姿勢を打ち出している。

そして、冒認出願に係る特許権の帰属については、冒認出願に係る特許権は、本来ならば真の権利者に帰属すべきことに鑑み、初めから真の権利者に帰属していたものとして取り扱うべきではないかとしている。これは、上記調査研究委員会における移転請求を認める理論構成①の考えを採用すべきことをいうものと思われる。

冒認出願に係る特許権についての譲受人、実施権者の取り扱いについては、無権利者からの譲渡又は実施権の設定・許諾として本来無効と取り扱われるべきであるが、善意の譲受人又は実施権者は、特許権の公示を信頼した者として保護の必要があるので、中用権（特許法80条）の例に倣い、発明を実施していた場合には通常実施権を有する者として扱うべきとされ、特許権設定登録前の第三者については、現行制度における取り扱いを変える必要性はないとしている。

拒絶・無効理由の在り方その他の論点については、調査委員会の提言に概ね沿った内容になっている。

(2) 特許制度小委員会での議事要旨によれば、企業戦略や諸外国との制度調和という観点から移転請求権を認めることについて積極的な意見が多く、また、善意の第三者の保護につき中用権を認めることも制度設計として妥当との意見があり、特に反対とする意見はなく、全体として資料3の提案が受け入れられたものと認められる。

5. 法改正の見込み

今後は、産業構造審議会の検討結果等を踏まえ条文案作り等の具体的な作業に入り、特段の事情の変更がなければ、次期通常国会への改正法案提出という段取りとなるものと見込まれる。

(弁護士 牧野 利秋)

特許法改正の動向について

1. はじめに

特許法が改正に向けて動いている。

平成 21 年には、特許庁において、「特許制度研究会」が開催され、有識者によって現行特許法の論点整理が行われた。続いて、平成 22 年に、経済産業省の産業構造審議会において、特許法の法制的な課題について検討が開始され、現在も継続している（平成 22 年 7 月 31 日現在）。これは当然、近い将来の改正の可能性を視野に入れた検討である。

筆者は、平成 21 年 7 月から平成 22 年 6 月まで、特許庁において任期付公務員として勤務した。特許庁では、特許庁が所管する各法令の改正を検討・立案する常設の部署である工業所有権制度改正審議室において、法制専門官という職に就き、主に特許法改正の検討に従事した。上述の特許制度研究会及び産業構造審議会での検討についても、事務局の一員として関与してきた。

筆者が特許庁に勤務した期間、産業構造審議会における特許法の法制的な課題についての議論は、取りまとめには至らなかったものの、主要な論点を一巡し、特許法改正に関する大まかな方向性は相当程度見えてきたと考えられる。本稿は、特許制度研究会を経て産業構造審議会へと至る今般の特許法改正の議論について、現状及び今後の見通しを整理して読者にお伝えすることを目的とするものである。なお、本稿において意見にわたる部分及び今後の見通しに係る部分は筆者の私見であり、特許庁又は同庁工業所有権制度改正審議室としての見解ではないことをお断りしておく。

2. 議論の経緯

(1) 特許制度研究会

特許制度研究会は、平成 21 年 1 月から同年 12 月にかけて、特許庁において、特許庁長官の私的懇談会として開催された。本研究会は、「現行特許法の制定・公布 50 年の節目を迎える本年、今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行う」ことを趣旨として設置され^{*1}、学識経験者、法曹、産業界の有識者の参加を得て、全 9 回開催され、特許法における種々の論点について幅広く議論を行った後、「特許制度に関する論点整理について」と題する報告書をまとめ、公表した^{*2}。

(2) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会

続いて、経済産業省に置かれる審議会である産業構造審議会において、平成 22 年 3 月に知的財産政策部会（部会長：野間口有 独立行政法人産業技術総合研究所理事長）が開催され、知的財産政策に関する幅広い議論が開始されるとともに、法制的な課題については、同部会の下部組織である特許制度小委員会（委員長：大淵哲也 東京大学教授、以下同小委員会を「産構審特許小委」という）で検討が行われることとされた。これを受け、産構審特許小委が平成 22 年 4 月 9 日に開催され、その後、4 月 30 日、5 月 24 日、6 月 11 日、6 月 25 日、7 月 5 日と回を重ねている。

産構審特許小委で取り上げられている法制面の検討項目は、前年に特許庁で行われた特許制度研究会の論点整理を踏まえて取捨選択されたものである。いずれも重要な論点であろうが、紙幅の関係上、本稿では、筆者の私見に基づき各論点の重要性等を考慮していくつかの検

討項目を選んでご紹介することとする。議論の詳細をご紹介する紙幅の余裕はないが、それについてはインターネット^{*3}等で公開されている産構審特許小委の議事録や配布資料等を参照されたい。

3. 登録対抗制度の見直しについて

(1) 問題の所在

現行法においては、特許権の通常実施権について、これが特許庁に登録されなければ第三者に対抗することができないという、いわゆる登録対抗制度を採用している（特許法 99 条 1 項）。これにより、通常実施権の登録をしていない場合、通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から、差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

しかし、登録対抗制度については、登録制度を利用することの困難さ^{*4}が従来から指摘されていた。加えて、近年、イノベーションのオープン化や技術の高度化・複雑化、あるいは技術の標準化やこれに関係したパテントプールの形成に伴い、ライセンス保護の重要性が高まっていることも指摘されている。

こうした状況において、当然対抗制度、すなわち登録を要せずして通常実施権を第三者に対抗することができる制度の導入について、検討がされている。

(2) 議論の状況

特許制度研究会及び産構審特許小委においては、いずれも、登録対抗制度が上述の問題点を有していること、そのために当然対抗制度の導入を検討すべきことについて、特段の異論はなく、同制度の導入に向け前向きな検討が行われている状況にある。

(3) コメント

本論点は、その注目度や実務に与える影響からいって、今般の特許法改正の検討における目玉の一つと言えよう。

当然対抗制度については、導入の必要性に異論はないものの、乗り越えなければならない理論面・実務面での課題も多い。

その主要な一つは、取引の安全との関係である。すなわち、現行制度においては、第三者に対抗可能な通常実施権は登録により公示されているため、特許権の譲受人等の第三者は対抗される通常実施権の存在を公示によって認識することができたのに対し、当然対抗制度の下では、通常実施権が登録なくして第三者に対抗可能となるため、公示によってその存在を知ることができないにもかかわらず第三者は通常実施権を対抗されることになるという問題である^{*5}。

また、取引の安全等を考慮して、告知義務（例えば、特許権の譲渡人が譲受人に対し通常実施権者の存在を告知する義務）を法定すべきとの意見もあるため、この点も重要な検討事項の一つとなろう。

さらに、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができるための要件として、実施許諾契約書に確定日付が付されていることを法律上要求するか否かという点も焦点になりうる。これは、現行の登録制度が果たしている日付偽装の防止機能（対抗要件を備えた日付が登録された日付になるため、後にそれを遡らせる偽装をすることができないこと）にかんがみ、登録対抗制度を廃止した後も同機能を確保して第三者を保護することを趣旨とする提案であるが、このように確定日付の付与を要件とすると、こうした要件をなんら必要としない当然対抗制度と比較して、ライセンスを受ける側の利便性が多少なりとも低下することは否めない^{*6}。

以上のほかにも、登録対抗制度の見直しの論点にはいまだ詰めるべき点があり、当然対抗制度の導入は実務のニーズは強いものの、克服すべき課題の困難さゆえ、立法の成否・内容については予断を許さない状況と思われる。

4. 職務発明訴訟における証拠収集・ 秘密保護手続きの整備について

(1) 問題の所在

民事訴訟法においては、民事訴訟における証拠収集・秘密保護に係る手続きとして、文書提出命令、インカメラ審理手続き、証言拒絶権、訴訟記録の閲覧制限等が存在する。

他方、特許法等^{*7}においては、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についてのみ、訴訟上の証拠収集・秘密保護に関し民事訴訟法とは異なる以下の制度が存在する。

- ・書類提出命令（105条）（「正当な理由」が存しない限り当該訴訟の当事者に書類の提出義務が課せられる）
- ・インカメラ審理手続き（105条2項3項、105条の7第3項4項）（裁判所のみならず当事者にも当該書類等が開示される）
- ・秘密保持命令（105条の4）（訴訟に提出された書面や証拠に含まれる営業秘密について訴訟追行目的以外での使用等を禁止する命令を裁判所が出すことができ、当該命令の違反には刑事罰が適用される）
- ・尋問の公開停止（105条の7）（証人や当事者本人が営業秘密を含む事項について尋問を受ける場合、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる）

これらの制度は特許法の侵害訴訟にのみ適用が限定されているところ、職務発明の対価請求訴訟（以下「職務発明訴訟」という）にも、典型的に、証拠の偏在、主張立証に営業秘密が必要となったり技術専門的事項が多く含まれたりすることといった特徴があることから、これらの制度を導入することが検討されている。

(2) 議論の状況

産構審特許小委においては、上記制度の職務発明訴訟への導入を望む声が産業界や職務発明訴訟の代理経験がある弁護士等から強く出された。侵害訴訟においてこれらの制度が利用された件数が少ないことを指摘する声もあるが、職務発明訴訟への導入に向けて前向きに検討が行われている状況にある。

(3) コメント

本論点において導入が検討されている制度のうち、最もニーズが高いのは秘密保持命令の制度である。職務発明訴訟では、誰が発明者であるかの認定や対価の算定に際し、研究開発過程で作成された種々の書類や、使用者たる企業が他社と締結したライセンス契約書等が、必要かつ重要な書証となるが、その内容は営業秘密を含む場合も多いとして、秘密保持命令の必要性が指摘されている。

書類提出命令については、民事訴訟法の文書提出命令よりも提出を強制される範囲が広がるとすれば、主に提出命令の名宛人となる産業界から導入に慎重な意見が出る可能性がある。しかし、この点は、単純に提出を強制される範囲が広がると考えるのではなく、提出を拒む「正当な理由」の有無の判断において裁判所の裁量の幅が広がり、当該書証の証拠としての必要性の程度、提出を強制されることによる書類の所持人の不利益の程度等諸般の事情を総合的に考慮した柔軟かつ適切な審理がなされやすくなると考えるべきと思われる。

尋問の公開停止は、憲法第82条が定める裁判の公開原則の例外となるものであり、その意味で導入に向けたハードルは高い。もっとも、尋問の公開停止制度は、人事訴訟法の平成15年改正及び特許法等の平成16年改正においてすでに導入されており、それらと同じ考え方^{*8}に基づいて検討が進められれば、職務発明訴訟への導入の可能性もあろう。ただし、職務発明訴訟においては、従業者側が自己の攻撃防御のために企業側の営業秘密を陳述等することが想定されるところ、これは侵害訴訟において想定されていたもの^{*9}とは異なる状

況であるため、侵害訴訟への導入時の考え方を単純に踏襲するのみではこのような場面における憲法の裁判公開原則との関係を説明することは難しい。こうした職務発明訴訟独自の場面に関しては、産構審特許小委においても委員から慎重に検討すべき旨の指摘があり、公開停止導入のハードルは高いと言わざるを得ないであろう。

5. 差止請求権の在り方について

(1) 問題の所在

差止請求が侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段であることから、差止請求権の行使が事業に与える影響は少なくなく、ひいてはイノベーションの促進を阻害することがあるとして、一定の場合には差止請求権を制限すべきであるとの指摘がある。特に近年、いわゆるパテントトロール^{*10}により差止請求がなされる場合や、標準技術におけるホールドアップ^{*11}を引き起こす差止請求がなされる場合、製品に対する寄与度の低い特許に基づいて差止請求がなされる場合について、差止請求を制限すべきとの指摘があることにかんがみ、差止請求権の在り方について検討がされた。

(2) 議論の状況

本論点については産構審特許小委において活発な議論が行われた。差止請求権が特許権にとって根幹をなす機能であること、差止請求権の制限についての問題の所在や日本における実態がまだ不明確であること^{*12}、他の法的手段、解決方法の有無も踏まえ十分に調査研究したうえで検討すべきであること等から、立法により制限を行うには時期尚早であり引き続き検討を行うべきとの意見が大勢を占めた。

もっとも、引き続き検討という結論で議論が停滞しているとの印象を与えるべきではなく、具体的な検討の場を設けるべきことや、今後問題が顕在化した際には迅速に対応する用意があるとのニュアンスを打ち出すべきことを指摘する意見もあった。

(3) コメント

産構審特許小委における議論からすると、現時点において差止請求権について何らかの立法がなされる可能性は極めて低い。

産構審特許小委には、パテントトロールやホールドアップの被害を受けやすいと思われる電機等の業界出身の委員もいるが、差止請求の制限に関し現時点での立法を求める声はなかった。実務における問題の所在にまだ曖昧な部分があることに加え、差止請求権の制限をすることによる副作用や弊害を考えると、現時点での立法に賛成することは難しい状況であったと思われる。

もっとも、立法的制限をするか否かはともかく、パテントトロールや標準技術におけるホールドアップを含め問題ある権利行使への対応を今後も検討することは必要であろう。当面は、民法上の権利濫用法理^{*13}や独占禁止法によって問題への対応をしていくことが望まれる。

6. 特許の有効性判断についての 「ダブルトラック」の在り方について

(1) 問題の所在

わが国では従来、特許の有効性については侵害訴訟を審理する裁判所が審理判断をすることができず、特許庁での無効審判によるなければならないとされていたが、平成12年のいわゆるキルビー最高裁判決^{*14}を経て、平成16年の特許法改正により、侵害裁判所が特許の有効性について判断することができるとする特許法104条の3が導入された。これにより、特許の有効性についての判断が、無効審判ルート（無効審判、審決取消訴訟及び上告審）と侵害訴訟ルート（侵害訴

訟、控訴審及び上告審)の二つのルートで行われうるといふ、いわゆる「ダブルトラック」が生じている。

こうしたダブルトラックについては、両ルートにおいて判断齟齬が生じうる点、両ルートで重複して争われ審理判断が行われることによる社会的な非効率性の点や当事者の二重の負担の点、被疑侵害者はどちらか一方のルートで特許無効との判断を得れば侵害を免れるのに対し特許権者は両ルートで勝利しなければならぬことの公平性の点等から、問題が指摘されているため、ダブルトラックの在り方について検討がされた。

(2) 議論の状況

産構審特許小委においては、両ルートの利用を許容する現行制度を維持する案、侵害訴訟における無効の抗弁(特許法104条の3)の在り方を見直す案、侵害訴訟に紛争処理を集約する案が検討されたが、結果として現行制度を維持する案が支持を得た。

(3) コメント

ダブルトラックについては、従来から様々な問題点の指摘がされるとともに、それらに対する反論も行われている^{*15}。産構審特許小委においては、現状制度を維持する案が支持されており^{*16}、今般どちらかのルートを廃止または制限する法改正がされる可能性は低い。どちらかのルートを廃止又は制限する法改正を早期に求める声が出なかった理由としては、同じく産構審特許小委で議論されている、「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」の論点及び「無効審判ルートにおける訂正の在り方」の論点において手当てがなされれば、ダブルトラックの問題は相当程度解消されるとの考えもあったと思われる。これらの論点については後述する。

7. 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて

(1) 問題の所在

侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定した場合、民事訴訟法338条1項8号に該当し、侵害訴訟の確定判決が再審により取り消される可能性がある。この点については、主に、①特許権者勝訴の判決が確定した後に無効審決が確定することによって確定判決が取り消され、既に支払われた損害賠償金が不当利得として返還されることとなる場合^{*17}について、侵害訴訟の紛争解決機能や企業経営の安定性を損なうとの問題が指摘されているが、このほかにも、②特許権者勝訴の判決が確定した後に訂正審決が確定した場合、③特許権者敗訴の判決が確定した後に訂正審決が確定した場合^{*18}にも、同様の問題がありうる。

この点について、特許法104条の3の創設により、特許の有効性について訂正の再抗弁まで含め侵害訴訟において争うことができる機会と権能が当事者に与えられたことから、このような再審を制限することの必要性や許容性が認められるとも考えられることを踏まえ、こうした再審を制限することの是非について検討がされている。

(2) 議論の状況

産構審特許小委においては、こうした再審の制限を行うことへの賛成意見が多数であった。したがって、この論点については、前向きな検討が行われている状況にある。

(3) コメント

確定判決後に無効審決等が確定しても再審を請求できないとの制限を行えば、紛争の蒸し返しが防止され、侵害訴訟の紛争解決機能の維持や企業経営の安定に資することに加え、かかる再審の制限を避ける

ために早期に無効審判が請求されるようになることが想定される。この結果、一次審決が出される時期も早まることが想定されるため、第一審裁判所が特許庁の審決を参照して判決をする機会が確保される可能性が高まるし、両ルートが同時期に知財高裁に係属しやすくなるため、知財高裁による判断の統一もより確実なものとなる。これにより、現行のダブルトラックが有する問題が相当程度解消されることが期待される。本論点においても詰めるべき点はいくつも残されているが^{*19}、検討が進むことを望む。

8. 無効審判ルートにおける訂正の在り方について

(1) 問題の所在

無効審判の審決が出されると、それに対する審決取消訴訟提起後の90日間に限り、特許権者は訂正審判を請求することができる(126条2項)。この訂正審判が請求された場合^{*20}、審決取消訴訟が係属する裁判所は、当該特許を無効にすることについて無効審判においてさらに審理させることが適当であると認めるときは、決定をもって無効審決を取り消し、事件を特許庁に差し戻すことができる(181条2項)。このような審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する特許庁と裁判所間の事件の往復は、「キャッチボール現象」と呼ばれている^{*21}。

こうしたキャッチボール現象に対しては、裁判所の実体的な判断が示されることがないまま事件が裁判所と特許庁を往復することの非効率性、審決の確定の遅延、当事者の手続上の負担等が問題として指摘されている。

そのため、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止することでキャッチボール現象を防止するとともに、かかる禁止によって特許権者の訂正の機会が減少することについては、無効審判の手続きの中で特許権者に十分な訂正の機会を与えることで手当てする^{*22}ことが検討されている。

(2) 議論の状況

キャッチボールの解消の見地から積極的な意見が多い。一方で、特許権者の訂正の機会を確保するための制度設計については議論があるが、検討は進められている状況にある。

(3) コメント

審決取消訴訟提起後の訂正審判を禁止することで、無効審判ルートにおいて事件が往復することが減り、知財高裁での判断統一がより確実に行われるようになる。これにより、現行のダブルトラックが有する問題が軽減されることが期待される。

他方、訂正の機会を適切に確保することは重要であるから、予告審決のような手続きについても検討を進めるべきである。こうした手続きを無効審判の中に入れることで、一次審決が出されるまでの期間が現行よりも全体として若干長期化することは免れないが、一定の場合には予告審決を不要とした訂正請求の期間を過不足なく設定したりするなどの制度設計によって審理期間増加を軽減することが望まれる。

9. おわりに

以上に挙げたもののほかにも、産構審特許小委では重要な論点が議論されている。例えば、冒認出願による特許に対する真の権利者からの移転請求権の法定や、無効審判^{*23}の確定審決後は何人も同一事実及び同一証拠に基づいて無効審判請求を行うことができないとする特許法167条の射程から第三者を外すことなどがそれである。また、複数の請求項が存在する特許の無効審判における審決の確定や訂正の

許否判断につき、各請求項を一体として扱うか、それとも請求項ごとに扱うかという論点もある。

法案の提出時期や内容は未定であるが、これだけの議論が産業構造審議会でされている以上、近いうちに（通常のスケジュールであれば次期通常国会で）何らかの法改正があると考えてよい。そして、その内容は、おそらく本稿で扱った論点を含むものとなり、実務への影響も大きなものになると思われる。今後立法に至るまでの間には、パブリックコメントなど意見を提出する機会も設けられるはずである。今後の動向を注意深く見守ることが肝要である。

- ※ 1 特許庁「特許制度研究会について」2頁（平成21年）（特許制度研究会第1回配付資料）
- ※ 2 <http://www.meti.go.jp/press/20091208002/20091208002.html>にて閲覧可能。
- ※ 3 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm
- ※ 4 登録制度を利用することが困難な理由として、例えば、登録の手間やコスト、登録によりライセンス契約の存在や内容を一般に知られてしまうこと、特許権者と通常実施権者が共同で申請する必要があること等が挙げられる。
- ※ 5 この問題に対する考え方として、産構審特許小委においては、通常実施権を登録によらずに保護すべき政策的必要性が高いこと、通常実施権は無体物に関する権利であるためその存在による制約が小さいこと、実務においては特許権を譲り受ける際デューデリジェンスを行うことが通常であるため、これにより第三者の取引安全が実質的に確保できること、等が指摘された。
- ※ 6 もっとも、確定日付を要求する制度でも、現行の登録対抗制度よりは利便性が向上するとの見方もある。
- ※ 7 特許法のほかに、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、種苗法や独占禁止法にも同様の規定がある。ただし、尋問の公開停止規定は、特許法のほかに実用新案法、不正競争防止法、意匠法のみには設けられている。
- ※ 8 人事訴訟法及び特許法等への導入時は、尋問を公開することによりかえって適正な裁判を害するおそれがある場合（誤った結論の裁判がなされるおそれがある場合）は、憲法82条2項が公開原則の例外として定める「公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある場合」に該当し、尋問の公開を停止することができる」と整理されていた（平成22年4月30日産構審特許小委配付資料3、16頁）。
- ※ 9 被告が非侵害を主張立証するために自己の製品のノウハウを開示する場合など、自己の攻撃防御のために自己の営業秘密を開示する場合が想定される。
- ※ 10 定義することは難しいが、例えば、自ら製造・販売等の事業をしておらず特許権の行使を受けるおそれのない企業が、専ら特許権の譲渡の対価やライセンス料を取得する目的で取得した特許権を行使し、高額な和解金やライセンス料を得る事例の一部がパテントロールと呼ばれることがある（財団法人知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」1頁）。
- ※ 11 標準規格が策定され普及した後に、規格に取り込まれた技術の特許権者が権利を主張し高額な実施料を要求する等の行為をいう（平成22年5月24日産構審特許小委配付資料1、4頁）。
- ※ 12 日本における実態に関し、パテントロールについては、日本では顕在化していない、アメリカで言うパテントロールが日本で出てくるかは疑わしいといった意見があった。他方、標準技術におけるホールドアップについては、

問題を指摘する声があった。

- ※ 13 商標権については権利濫用法理を適用した著名な裁判例が既に複数存在するし、著作権についても近年権利濫用法理により差止請求を棄却したうえで損害賠償請求を認容した裁判例が出された（那覇地判平成20年9月24日判時2042号95頁）。
- ※ 14 最判平成12年4月11日民集第54巻4号1368頁。特許侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかか否かを審理することができるべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと判示した。
- ※ 15 例えば、判断齟齬の問題については、統計的に判断齟齬が発生する割合が大きくないことや、同時期に知財高裁に係属すれば同じ部に配転されるという運用がされていることによって判断の統一が図られることが指摘されている。また、社会経済的な非効率性の点については、両ルートがそれぞれ制度的な特徴と意義を有していることすれば社会経済的に非効率とは言えないとも考えうるし、当事者の時間的・費用的負担は大きな問題ではない旨産業界からも指摘（日本知的財産協会、平成21年11月6日付「特許制度の見直し」について）5頁）がある。
- ※ 16 もっとも、現状維持を支持する意見の中にも、長期的にはどちらかのルートに寄せることが望ましいものさらなる検討が必要として短期的には現状維持でよいとの考えと、長期的にも両ルートの存在を許容するとの考えとが混在していたと思われる。
- ※ 17 キルビー最高裁判決後、特許法104条の3が施行される前の時期の事案であるが、侵害訴訟で同最高裁判決の法理に基づく権利濫用の抗弁を排斥した上で原告の請求を認容した後、無効審決が確定した事案において、再審開始決定がされ、審理の上、確定判決が取り消され、原告（再審被告）の請求が棄却された事案がある（知財高判平成20年7月14日判タ1307号295頁（生海苔の異物分除除去装置事件））。
- ※ 18 最判平成20年4月24日民集62号5号1262頁（ナイフの加工装置事件）は、この場合について触れ、事案に対する直接の判断ではないものの、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地がある旨述べている。
- ※ 19 例えば、本論点については、審決の遡及効を制限するとの方法によって再審を制限することが検討されているが、その制度の設計次第で、上告審係属中に審決が確定した場合の扱い（上告破棄事由となるか否か）や、仮処分に基づく差止めがされた後に無効審決が確定した場合の扱い（仮処分に基づく差止めによって被った損害について損害賠償請求することが可能となるか否か）などにも影響を及ぼさるので、この点の整理も必要となる。
- ※ 20 訂正審判が請求されようとしている場合も同様。
- ※ 21 無効審判の審決後に特許庁と裁判所との間に事件の往復が生じる原因は他にもあり、他の原因による事件の往復も同じくキャッチボール現象と呼ばれている。
- ※ 22 具体的には、無効審判において現行制度と同様に審理を進めた後、審決をするのに熟した段階で審判合議体が暫定的な判断（その内容は審決と同様であり、例えば「予告審決」と仮称される。）を当事者に開示し、その後特許権者にはこれを踏まえて訂正請求をする機会が与えられる、という案が検討された。これは、現行制度において審決取消訴訟提起後に訂正審判請求を認めていることの趣旨が、特許庁の審決を踏まえて訂正を行う機会を特許権者に与えるとの点にあることから、同様の機会を無効審判の手続内で設けることとするものである。
- ※ 23 延長登録無効審判も同様。

（弁護士 神田 雄）

海外法律情報

ウイーン売買条約の適用について (3)

一 重大な契約違反 (Fundamental Breach of Contract)

1. はじめに

国際物品売買契約に関する国際連合条約（「ウイーン売買条約」）は、契約違反を、「重大な契約違反」(Fundamental Breach of Contract)とそうではない契約違反 (Non-Fundamental Breach of Contract)とに区別しており、「重大な契約違反」の場合にのみその救済方法とし

ての解除権を認めている。しかし、ウイーン売買条約における「重大な契約違反」の概念は、同条約に特異なもので、勿論日本法にはない。日本企業には、ウイーン売買条約の適用を排除するものもあるが、その理由の1つにこの「重大な契約違反」の定義が不明確で、解除できるかどうか明確でないとの点にもあるようである。今回はこの「重大な契約違反」を取り上げて、その法的効果と、どのような契約違反をいうのかを以下検討してみたい。

2. 法的効果

契約違反が、重大な契約違反であるか否かで救済方法に相違を生じますが、その重要なものは以下のようなものである。

1) 契約の解除権 (Contract Avoidance) —49 条及び 64 条

売主及び買主は、相手方に重大な契約違反があれば契約を解除でき、両当事者は契約上の義務を免れる。但し、責任のある当事者は相手方に対する、損害賠償責任を免れない。

2) 代替品引渡請求権—46 条 2 項

買主は、物品が契約に適合しない場合には代替品の引渡しを請求できるが、その不適合が重大な契約違反に該当することが条件とされる。

3) 危険の移転—70 条

売買の対象物品に関する危険は、一定の時点で売主から買主に移転する。売主が特定の場所で引き渡す義務を負わない場合には、最初の運送人に引き渡した時点で (67 条)、運送中に売却された場合は、契約の締結時に (68 条)、それ以外の場合は、買主が物品を受領した時点 (69 条)、危険は売主から買主に移転するが、重大な契約違反に基づく救済は、危険の移転を理由にその行使を妨げられない。

3. 重大な契約違反の概念と定義

1) 条約上の定義規定

ウィーン売買条約は、「重大な契約違反」に関して、その第 25 条で次のように定義する。

当事者の一方が行った契約違反は、相手方がその契約に基づいて期待することができたものを実質的に奪うような不利益を当該相手方に生じさせる場合には、重大なもの (fundamental) とする。ただし、契約違反を行った当事者がそのような結果を予見せず、かつ、同様の状況の下において当該当事者と同種の合理的な者がそのような結果を予見しなかったであろう場合は、この限りではない。

前記 25 条は、「重大な契約違反」とは、契約違反のうち、不利益—契約上期待できたものを実質的に奪うものと定義される。但し、予見可能性のない場合にはこの限りではないとされる。しかし、この定義規定自体は抽象的な要件を定めているにすぎず、具体的にどのような場合にその要件が充足されるのか、特に不利益に関する要件はこれまで日本法において検討されていない内容であるように思われるので、これを中心にそれぞれの要件に関して、具体的に検討してみる。

①不利益 (Detriment)

“契約に基づいて期待することができたものを実質的に奪うような不利益”と規定されている。

不利益とは契約違反により生じた損害又は損失に限らず、もう少し広く、顧客を失うとか、あるいは転売できる可能性の喪失等も含むものと広く解されている。

この不利益は契約上のものである必要はあるが、これが契約上の主たる義務の違反だと付随的な義務の違反であるかは問わないとされている。

②予見可能性

契約違反した当事者は、契約違反により相手方が前記したような不利益を蒙ることを予見できなかったことを立証して、重大な契約違反に基づく権利行使を阻止できる。

予見可能性は、客観的根拠に基づき判断されることになる。この点で、同一の業界にある者として合理的に予見できるものであったのかは重要な判断基準となろう。

予見可能性は、契約時において存在していることが必要か、それとも事後的でもよいのかに関しては争いがあるところである。法の趣旨からは、事後的でも、義務履行者に違反時に予見可能であれば、重大な契約違反に該当すると考えるべきではないかと思われる。

2) 具体的な事例

具体的にどのような場合に重大な契約違反となるかを、義務違反の類型毎に検討してみる。

①履行遅滞

履行遅滞は、特殊な事情がなければ、重大な契約違反には該当せず、一定の催告をした後に契約の解除ができると解釈される。但し、引渡しの時期が買主にとり本質的なものであるとか、売買の対象物が、イベント用のものである等のような特殊な場合には、履行遅滞があれば重大な契約違反に該当することになる。支払い遅延は、当事者が支払の遅延が重大な契約違反に該当する旨を合意している場合を除き、重大な契約違反となるような事例は余り考えられないであろう。買主による受領拒否は、それが最終的なものと考えられる場合には重大な契約違反に該当すると解釈している事例がある。

②不適合物品の引渡

売主は、契約に定める数量、品質及び種類で、通常の使用される目的に適している等 35 条 2 項の条件 (“物品の適合性”) を満足する物品を引き渡す義務を負っているが、この義務に違反した場合、重大な契約違反と言えるのかどうかに関しては、契約の目的、適合性の瑕疵の程度等、様々な事例があり、各国の裁判例に適用される統一されたルールが存在するわけではなく、その判断基準を明確にすることは容易ではない。その判断がなされる際に参酌される重要な要素として、買主の購入の目的、引き渡された物品の商品性 (Merchantability)、瑕疵を治癒する費用等の要素が参酌されている。

不適合の物品の引渡しが重大な契約違反に該当するとしても、売主からこれを治癒する旨の申し出があった場合、買主は契約の解除ができるであろうか。この点に関して、条約の文言解釈に従えば、48 条 1 項は、“次条の規定が適用される場合を除くほか、——義務の不履行も追完することができる。”と規定しており、買主が解除権を行使できる旨を規定する 49 条を追完可能な場合から除外している。しかしながら、このような文言解釈には批判が多く、売主から治癒に関する真摯な申し出があれば、重大な契約違反は生じないとするドイツ、スイスの裁判例がある。

4. ま と め

前記したように、現時点ではどのような場合に重大な契約違反に該当するかは必ずしも明確であるとは言えず、今後の日本の裁判所における判例の積み重ねを待つしかない。このような事態を避けるには、少なくとも、契約上どのような場合に重大な契約違反になるのか、あるいは解除理由を契約上明文で規定しておくことが必要であろう。尚、今回は重大な契約違反の原則を説明したが、別稿において、売主、買主の権利・義務に言及する際に解除権に関して詳細に説明する予定である。

(弁護士 花水 征一)

【寄稿】

技術研究組合 (研究開発パートナーシップ) 制度 ～改正法施行から1年～

1. はじめに

改正・技術研究組合法(旧鉱工業技術研究組合法)が施行されてから1年が経過した。技術研究組合制度は、オープンイノベーション型の研究開発に対する期待を受けて、複数企業や産学官連携による協同研究を促進するため、約半世紀ぶりに大改正された(2009年6月22日施行)。以下、制度の概要と活用方法についてご紹介する。

2. 制度の概要

(1) メリット

技術研究組合は、企業などが、産業活動において利用される技術に関する試験研究を協同して行うことを主たる目的とする組織である(技術研究組合法3条1項)。主なメリットは次のとおりである。

(i) 法人格

法人格を有するため、技術研究組合の名義で賃貸借契約や雇用契約等の各種契約、登記、特許権等の登録、行政許認可取得、口座開設等ができる(同法1条)。

(ii) 会社への組織変更・新設分割

研究開発終了後に会社に組織を変更し、研究成果を散逸させることなく事業化することが可能である(同法7章1節)。また、会社を設立する新設分割により、成果が得られたものから順次事業化することができる(同章3節)。

(iii) 拠出金の費用処理

技術研究組合はその事業に必要な費用を組合員(メンバー)に賦課する(割り当てて負担させる)ことができる(同法9条1項)。組合員企業は、技術研究組合に支払った拠出金(賦課金)について、(人件費などは単年度で、設備費などは複数年度で)費用処理でき、損金算入による節税効果を受けることができる。また、組合員企業は、研究開発税制の適用により、拠出金を含む試験研究費の8～10%を法人税額の20%(平成22年度まで30%)を上限に法人税額から控除することなどができる(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9)。

(iv) 圧縮記帳

技術研究組合は、組合員に賦課した費用をもって試験研究用資産を取得し、又は製作した場合は、当該資産について1円まで圧縮記帳でき、減額した金額に相当する額を損金の額に算入することができる(租税特別措置法66条の10)。

(2) 他のビークルとの比較

(i) 会社(株式会社、合同会社(LLC)^{*1})との比較

事業化を前提とした研究開発型ジョイント・ベンチャー組織として会社制度が用いられることがあるが、収益を生まない研究開発期間が長びくと、欠損金が累積して、資金調達や上場に支障が生じることが

ある。これに対して、技術研究組合は事業に必要な費用を組合員に賦課するため、収益を生まない研究開発期間は技術研究組合として活動し、試験研究終了後に会社化すれば、欠損金の累積なく事業を開始することも可能である。

(ii) 有限責任事業組合(LLP)^{*2}との比較

LLPには、構成員課税(パススルー)^{*3}により、LLPで生じた損失を一定の範囲内で出資者の他の所得と損益通算できるというメリットがある。この点、技術研究組合を活用する場合も、組合員企業は賦課された費用(賦課金)を損金算入することが可能である。

また、LLPの組合員は出資額の範囲までしか組合の債権者に対して責任を負わないという有限責任のメリットがある。この点、技術研究組合は非出資組織である。組合員は賦課された費用の限度で技術研究組合及び第三者に対して責任を負うものとされる。

その他、LLPは設立が簡便で柔軟な運営ができるメリットがある。ただし、法人格がない^{*4}。この点、技術研究組合は改正により設立手続が簡素化されたが、設立には主務大臣の認可が必要である。また、組合員総会や理事会などの機関の設置が必要である。

(3) 主な改正点

技術研究組合法の主な改正点は次のとおりである。①組織変更又は新設分割により株式会社又は合同会社に移行できるようになった。②設立時に必要な組合員数が3者から2者に緩和された。創立総会が廃止され設立手続が簡素化された。③大学や産総研等の公的研究機関の組合員資格が明確化され、産学官連携を進めやすくなった。④試験研究の対象が「鉱工業の生産技術」から「産業活動において利用される技術」に拡大された。

3. 活用方法^{*5}

(1) 研究開発型ジョイント・ベンチャーとしての活用

改正により、技術研究組合は研究開発終了後に会社に組織変更し、研究開発から事業化まで一貫して行うことができるようになった。事業化を見据え、一体感の強い共同研究組織を組成することができる。技術研究組合の運営・管理体制、設備、知財等を事業化後の会社運営の基盤として活用できる。

(2) 研究開発拠点としての活用

改正により、組織の一部を切り出して、新設分割の方法により会社を設立できるようになった。技術研究組合において複数の研究テーマを同時にまたは順次実施する場合に、成果が得られたものから順次事業化しつつ、技術研究組合を研究開発拠点として存続させ、技術研究組合にノウハウや特許権、研究設備等を蓄積することができる。

なお、技術研究組合は非出資制の組織であるから、組合員は持分を有さず、民法上の組合などの出資制の組織と異なり、脱退組合員に対して持分の払い戻しをする必要がない。そのため、長期にわたる研究開発でも研究基盤を損なうことなく安定的に実施することが可能である。

(3) 産学官連携の器としての活用

改正により、大学や産総研等の公的研究機関の組合員資格が明確化された。大学発ベンチャーや産学官連携の器としての活用が期待される。

賦課金(費用)の負担割合は技術研究組合において任意に定めることができ、大学等に費用を負担させないことも可能である。ただし、

組合員の選挙権・議決権は平等であり、費用を負担しない組合員も平等の選挙権・議決権を有する（同法3条1項2号）。

なお、技術研究組合は非営利法人であり、剰余金は翌年度に繰り越さなければならず、構成員に分配することはできない（同法57条）。

(4) 共同研究における管理組織としての活用

技術研究組合は法人格を有するため、多数の企業・団体が協力して取り組む大規模な共同研究における管理組織として活用することができる。

技術研究組合は主務大臣の認可により設立され（同法13条）、事業計画及び収支予算書の届出（同法20条）や事業報告書等の提出（同法175条）が義務付けられており、また、理事会や監事等の機関の設置が必要であることから、組織運営の透明性や信頼性を高めることができる。

4. 最後 に

技術研究組合（旧鉱工業技術研究組合）制度は1961（昭和36）年に創設され、約半世紀の歴史を持つ。超LSI組合や太陽光発電技術組合など累計210組合が設立され、53組合が活動中である（2010年8月9日現在）。

従来は、国家的な研究開発プロジェクトの受け皿として大規模な研究開発に活用されることが多かったが、改正後は、2社のみで設立するケースや中小企業のみで設立するケースなど、より小規模な研究開発に利用される例が増えている。また、企業と大学等の公的研究機関が産学官連携を推進するために設立するケースや、企業が将来の共同事業を見据えて設立するケース、実証研究やノウハウの蓄積を目的に設立するケース、標準化や特許管理の一元化、技術の普及を目指して

設立するケースなどが見られるようになり、技術研究組合の活用場面が広がっている。

協同研究開発を行う場合に、技術研究組合の利用を検討していただければ幸いである。

■参考

- ・経済産業省技術振興課 HP
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/index.html
- ・日経 BP 知財 Awareness「研究開発パートナーシップ（技術研究組合）が誕生 特許を一元管理して事業化もスムーズに」
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20090723_1.html
- ・経済産業省産業技術環境局技術振興課「オープンイノベーション時代の研究開発 パートナーシップ（技術研究組合制度）～平成21年度改正技術研究組合法及び産業技術力強化法の解説～」2009年 財団法人 経済産業調査会
- ・吉岡正嗣「研究開発パートナーシップ制度の整備」ジュリストNo.1381 2009.7.1
- ・伊達智子「新「技術研究組合」とオープンイノベーション—技術研究組合法と産業技術力強化法の改正—」NBL No.906 2009.6.1
- ・伊達智子「研究開発パートナーシップの新展開」OHM 2009.10

- ※1 2005年6月に成立した会社法により、新たな会社形態として制度化された法人。定款の規定による柔軟な内部自治の仕組みが可能。社員（出資者）の全員が有限責任（会社法576条4項）。
- ※2 2005年8月から、組合員が無限責任を負う民法組合の特例として「有限責任事業組合契約に関する法律」によって制度化された組合制度。営利を目的とする事業体。経済産業省 HP「有限責任事業組合（LLP）制度の創設について」参照。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llp_seido.html
- ※3 LLPで生じた損益は、LLP自体には課税されず、利益の分配を受けた組合員においてのみ課税される。株式会社のように法人課税された上に出資者への配当金にも課税されるという二重課税は起きない。
- ※4 各種の契約等は、組合員の肩書き付き名義で締結することができる。例）「ABC有限責任事業組合 組合員A社 職務執行者X」
- ※5 技術研究組合の活用例については、経済産業省技術振興課 HP 参照。
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/index.html

（経済産業省 産業技術環境局 技術振興課 課長補佐 伊達 智子）

平成 21 年改正著作権法施行令、施行規則を読み解く

企業法務ニュース第44号（2009年秋）でご紹介した著作権法の一部を改正する法律（平成21年法律第53号）が2010年1月1日から施行され、同時に同改正に伴う政省令も施行されている。企業法務ニュース第44号の発行時点では公表されていなかった著作権法施行令、施行規則の改正の概要を本号でご紹介したい。

本稿では、枠組みを理解しやすいよう、政省令の紹介に必要な部分を除いて条文文言の括弧部分を省略し、また、適宜【 】により見出しを追記した条文を掲載しているため、この点ご承知いただきたい。

1. インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等

第47条の6（送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等）

【主 体】 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者（当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された

情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従って行う者に限る）は、

【利用場面】 当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、

【許容行為】 送信可能化された著作物について、記録媒体への記録又は翻案を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信を行うことができる。

【禁止行為】 ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであることを知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信を行ってはならない。

(1) 改正法47条の6の概要

検索エンジンは、利用者にとってインターネット上に無数に存在するウェブサイトの中から求める情報の所在を容易に探索する手段であり、デジタル・ネットワーク社会のインフラとして、その必要性が認識されていたものの、収集した著作物の複製権や公衆送信権に抵触するのではないかと問題点があった。

そのため、改正法は、インターネットで検索サービスを行う者が必要な範囲で送信可能化された著作物の複製や公衆送信（送信可能化を含む）を行うことができることとした（改正法47条の6）。本条が適

用される主体は、「公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号・・・を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者」と規定されているものの、具体的な基準は政令に委ねられていた。

(2) 施行令 (7条の5)

そして、施行令第7条の5は、「政令で定める基準」として、(a)情報の収集、整理及び提供の方法と (b) 情報収集の禁止措置がとられた場合の対応という2つの観点から、次のとおり規定し、本条の主体となるためには、①から③のすべてを充足することを求めている。

【表一：検索サービスの主体】

(a) 情報の収集、整理及び提供の方法	(b) 情報収集の禁止措置がとられた場合の対応	
①情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと	収集前の収集禁止措置 ②文部科学省令で定める方法※に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないこと	収集後の収集禁止措置 ③ネットワーク上の情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について②の措置がとられたことが判明したときは、当該情報の記録を消去すること

※「文部科学省令で定める方法」は次のとおりである（施行規則第4条の4）。

- (i) 送信可能化された情報で robots.txt の名称の付されたものに次の事項を記載すること。
 - ・情報検索サービス事業者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
 - ・情報検索サービス事業者による収集を禁止する情報の範囲
- (ii) 送信可能化された情報で HTML その他これに類するもので作成されたものに、情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。

つまり、著作権法47条の6の適用対象となる検索エンジンサービスは、(a) ロボット型に限られ、人手により情報の収集、整理及び提供を行う事業者は適用対象に含まれないことになる^{*1}。そして、(b) 情報検索事業者の情報収集の事前であれ事後であれ、ウェブサイト開設者が自らのウェブサイト情報が収集されないような方法をとっている場合には、同条の適用はない。

2. 権利者が所在不明等である場合の利用

第67条（著作権者不明等の場合における著作物の利用）1項

【対象著作物】公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、
【利用場面】著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない場合として政令で

定める場合は、

【利用条件】文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、

【許容行為】その裁定に係る利用方法により利用することができる。

(1) 改正法67条1項の概要

裁定制度については、手数料や手続に要する時間等（裁定の可否及び補償金額の決定まで標準で3ヶ月^{*2}）の点から事実上、その利用が困難となっている実態が指摘され、また、そもそも「著作隣接権」については、裁定制度の対象となっていないため、たとえば、放送番組の二次利用の際に、俳優や歌手等の著作隣接権者が所在不明の場合、二次利用の適法性を担保する方法がなかった。

そこで、改正法では、まず、著作隣接権も裁定制度の対象に加えられることになり（改正法103条・67条）、また、文化庁長官による裁定前でも裁定申請時から著作物の利用が可能となった（改正法67条の2）。なお、裁定申請時から著作物の利用をする場合には、文化庁長官が定める担保金を供託することが必要である（改正法67条の2第1項）。

改正法では、裁定制度を利用するための要件である「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない場合」を政令により明確化することとされた。

(2) 施行令(7条の7)

施行令7条の7では、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない場合」の内容として、著作権者の氏名や住所など著作権者と連絡するために必要な情報（以下「権利者情報」という。）を得るために以下のすべての措置をとり、かつ、当該措置により得られた情報その他その保有するすべての情報に基づき権利者と連絡するための措置をとったにもかかわらず、権利者と連絡ができなかった場合、と規定している（表一参照）。

なお、文化庁長官官房著作権課管理係の裁定制度ウェブサイトにおいて公開されている「裁定の手引き」（平成22年5月）が裁定制度の手続の流れや詳細について説明している^{*4}。

3. インターネット販売等での美術品等の画像掲載

第47条の2（美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等）

【利用場面】美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害する

【表一：相当な努力を払っても著作権者と連絡することができない場合】

ア	広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること →① 著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の種類に応じて作成された名簿その他これに準ずるもの（美術年鑑、レコード年鑑、著作権台帳等） ② 広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイト
イ	著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること→① 著作権等管理事業者その他の著作権等の管理を業として行う者であって、裁定を受けて利用しようとする著作物等と同じ種類の著作物等（以下「同種著作物等」という。）を取り扱うもの ② 同種著作物等を業として公衆に提供し、又は提示する者（出版社、レコード会社等） ③ 同種著作物等について識見を有する者を主たる構成員とする法人その他の団体（学会、著作者団体等）
ウ	時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対して広く権利者の情報提供を求めこと →社団法人著作権情報センターのウェブサイト ^{*3} に30日以上期間継続して掲載すること。

ことなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、

【主 体】当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、

【目 的】その申出の用に供するため、

【対象著作物】これらの著作物について、

【許容行為】複製又は公衆送信（当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る）を行うことができる。

(1) 改正法 47 条の 2 の概要

インターネットオークションをはじめとする非対面での商品取引において、適法に美術品や写真の譲渡、貸与をする場合でも、美術品や写真の商品紹介用の画像を掲載することは、複製権や公衆送信権の侵害にあたる可能性がある指摘されており^{*5}、また、現実にも横浜市が税滞納者から差し押さえた絵画の画像を競売のためインターネットのホームページに掲載した行為に対し、当該絵画の著作権管理会社から使用料を求める裁判を起こされるという事件が発生していた。

改正法は、47 条の 2（美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等）を新設し、美術の著作物又は写真の著作物を適法に譲渡又は貸与する場合、その著作物を複製又は公衆送信（送信可能化を含む）することができるようになった。

もっとも、正規の美術品等の市場を圧迫することのないよう、同条では、画像を使用する際には、複製を防止又は抑止するための措置が必要とされ、どのような具体的な措置が求められるかは政令に委ねられていた。今回の施行令及び施行規則により具体的な基準が定められている。

(2) 施行令 7 条の 2・施行規則 4 条の 2

施行令第 7 条の 2・施行規則 4 条の 2 は、著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準を規定している。利用者が適法に複製又は公衆送信をするためには、次のいずれかの措置をとることが必要になる。

万が一、著作権者から訴訟を提起された場合、著作物の利用者側が第 47 条の 2 に規定されている要件を立証しなければならないことから、数値として基準が明確な措置を選択することがより安全といえよう（表－3 参照）。

インターネット送信を行う際の基準では、②コピープロテクションのない公衆送信については（b）で画素数 32400 以下としているのに対し、③コピープロテクションのある公衆送信については（b）で画素数 90000 以下としてより緩やかな基準となっている。これと同様に、②では（c）で「必要な最小限度」と規定するのに対し、③では（c）で「必要と認められる限度」としてより緩やかな基準としているという点である。

なお、本条はネットオークション以外の伝統的なオークションにも適用されるし^{*6}、いわゆるオークションの形式に限定されるものでもなく、一般のショッピングサイトにも適用されることになる。

本条の対象とする著作物は、美術の著作物と写真の著作物であり、たとえば、CD ジャケットでは、美術の著作物（イラスト）や写真の著作物が使用されていることも多いし、雑貨でいえばカレンダーのイラストやポスター、絵はがきも著作物がよく使用される商品であるため、本条を踏まえて対応を検討しておくことが望ましいであろう。

4. 送信の障害の防止等のための複製

第 47 条の 5（送信の障害の防止等のための複製）

1 【送信の遅滞・障害防止、復旧のための複製】

【主 体】自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、

【利用条件】次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、

【許容行為】当該自動公衆送信装置等により送信可能化等（送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ）がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。

一 【送信の遅滞・障害防止のための複製】

自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの

二 【復旧のための複製】

【表－3：著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準】

① 複製関係に関する基準	② 公衆送信関係に関する基準 (コピープロテクションなし)	③ 公衆送信関係に関する基準 (コピープロテクションあり)
(a) 図画として法第 47 条の 2 に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが 50 平方センチメートル以下。		
(b) デジタル方式による場合、複製される著作物に係る残像を構成する画素数が 32400 以下。	(a) デジタル方式により法第 47 条の 2 に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る残像を構成する画素数が 32400 以下。	(a) デジタル方式により法第 47 条の 2 に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る残像を構成する画素数が 90000 以下。
(c) (a)、(b) に掲げる基準のほか、同条に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。	(b) (a) に掲げる基準のほか、同条に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。	(b) (a) に掲げる基準のほか、同条に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。

当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体

2 【中継の効率化のための複製】

【主 体】自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、

【利用場面】送信可能化等がされた著作物の自動公衆送信等の中継するための送信を行う場合には、

【利用条件】当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等の中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、

【許容行為】当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

3 【複製物の保存禁止事由】

次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。

一 第一項（第一号に係る部分に限る）又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること（国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること）を知つたとき。

二 第一項（第二号に係る部分に限る）の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。

(1) 改正法 47 条の 5 の概要

改正法の趣旨は、インターネット上の通信を行う上で必須である頻繁なアクセスに効率よく対処するためのキャッシュサーバーや情報を安定的に提供できるようにするためのミラーサーバー、バックアップサーバー等の仕組みにおいて必要となる複製について、著作権侵害に該当しないことを明確化するというものである^{*7}。

(2) 施行令

施行令 7 条の 3 では、【許容行為】となる「送信可能化及び特定送信を失得するようにするための行為で政令で定めるもの」として、たとえば、1 号では「受信者からの求めに応じて自動的に行う送信で自動公衆送信以外のもの」（ストレージサービスにおけるオンデマンド送信等^{*8}）を規定している。

5. 電子計算機における著作物利用に伴う複製関係

第 47 条の 8（電子計算機における著作物の利用に伴う複製）

【利用場面】電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合には、

【対象著作物】当該著作物は、

【利用条件】これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、

【許容行為】当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

(1) 改正法 47 条の 8 の概要

ア 趣 旨

平成 21 年改正法により新設された 47 条の 8 は、PC、携帯電話等の電子計算機を使用して著作物を利用する際に、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要な限度での情報処理過程におけるメモリやハードディスク上で行われる情報の蓄積は、複製権が及ばないことを明確化した^{*9}。

第 47 条の 8 【利用場面】の「無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合」というのは、たとえば、ウェブサイトに掲載された著作物をブラウザを使用して閲覧する場合が想定されている^{*10}。

イ 複製権が及ぶ場合（49 条 1 項 7 号）

しかし、情報処理の円滑化という範囲を超える使用は、独立の複製物を作成して使用すること等しい行為であることから、原則どおり複製権が及ぶこととされている（49 条 1 項 7 号）。

第 49 条（複製物の目的外使用等）

1 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。

七 【第 47 条の 8 の例外】

【対象著作物】第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、

【禁止行為】当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信（当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為）をしないで使用して、当該著作物を利用した者

要するに、下記表のとおり、情報処理の円滑化という第 47 条の 8 で規定する趣旨を超えるような態様で著作物の複製物を利用する場合には、21 条の原則に戻って複製権侵害になるわけである。

【表－ 4：原則と例外の関係】

原則（侵害）	例外（非侵害）	例外の例外（侵害）
21 条（複製権）	47 条の 8 （電子計算機における著作物の利用に伴う複製）	49 条 1 項 7 号 （複製物の目的外使用）

(2) 施行令 7 条の 6

改正法 47 条の 8 に規定されている「無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合」とは、ウェブサイトに掲載された著作物をブラウザを使用して閲覧する場合を想定しており、これによりブラウザキャッシュ（複製物）が作成されることになる。このブラウザキャッシュの蓄積は同条により適法になる。

しかし、たとえば、法 47 条の 8 により作成したキャッシュをキャッシュフォルダから取り出して別のソフトウェアにより視聴したり、別の記録媒体に保存したりする行為については、法 49 条 1 項 7 号の適用により原則どおり複製権の侵害になる^{*11}。

施行令 7 条の 6 は、法 47 条の 8 の適用を受けて作成された「著作物の複製物（筆者注：ブラウザキャッシュ）を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信」なしに著作物を利用する場合には、法 49 条 1 項 7 号の適用がないことを確認するものとなっている。

つまり、利用者による最終アクセスから情報の更新がない旨の信号をサーバーから受信した場合、すでに利用者のパソコンにあるブラウザキャッシュが利用されることになる。このように、ブラウザキャッシュを使用して著作物を利用するために必要なサーバーからの信号の受信なく、著作物の利用を行う場合も、法49条1項7号の【禁止行為】に該当する旨を規定するのが施行令7条の6第1項である^{※12}。

- ※1 権利制限の対象としてロボット型に限定する理由として、文化審議会著作権分科会報告書（平成21年1月）61頁は、「検索エンジンにおいては、ロボット型とディレクトリ型が存在するが、現在では、ロボット型がその大勢を占めるに至っていること、また、ディレクトリ型の場合、ウェブサイト情報の収集が人手によって行われていることから、事前の許諾を受けることも可能であることを踏まえれば、権利制限の対象とすべき検索エンジンサービスは、ロボット型とすることで十分と考えられる。」とする。
- ※2 文化庁長官官房著作権課「著作物利用の裁定申請の手引」（平成17年3月）2頁 <http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosakubutsu_riyo.pdf>
- ※3 <http://www.cric.or.jp/c_search/c_search2.html>

- ※4 <<http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html>>
- ※5 文化庁長官官房著作権課「著作権法の一部を改正する法律（平成21年改正）について」コピライト（2010年1月）21頁以下
- ※6 本改正による伝統的オーディションに対する影響について論じるものとして、小川明子「著作権法改正による美術の著作物への影響—47条の2と追及権—」季刊 企業と法創造第6巻第5号（2010年3月）124頁以下がある。
- ※7 文化庁著作権課「全貌説明・平成21年改正著作権法」エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク定例研究会（2010年1月）16頁。
- ※8 前掲・全貌説明18頁。
- ※9 前掲・全貌説明24頁。
- ※10 前掲・著作権法の一部を改正する法律（平成21年改正）について37頁。
- ※11 文化庁長官官房著作権課「平成21年著作権法・政省令改正の概要」L&T 47巻（2010年4月）41頁参照。
- ※12 施行令第7条の6第1項の文言は次のとおり。「法第四十九条第一項第七号の政令で定める行為は、法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を使用して当該著作物を利用するために必要なものとして送信される信号の受信とする。」

（弁護士 木村 剛大）

税務情報

平成22年度の主な税制改正点について

[法人税関係]

1. 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は廃止される。
本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなる。
2. 主な租税特別措置のうち、情報基盤強化税制は廃止された。ただし、中小企業者に係る措置については、中小企業等基盤強化税制において中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置として追加された。
3. 外国子会社合算税制において、特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準が20%以下（現行25%以下）に引き下げられる。
4. 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引
連結法人間取引の損益の調整制度を改組し、100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転（非適格合併による移転を含む）を行ったことにより生ずる譲渡損益は、その資産のそのグループ外への移転等をするときに、その移転を行った法人において計上する制度とする。これに伴い、適格事後設立制度が廃止される。（100%グループ内の法人とは、原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係をいう）
5. 100%グループ内の法人間の寄附
100%グループ内の内国法人間の寄付金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人においては全額益金不算入とする。

[所得税関係]

1. 所得控除の見直し
子ども手当での創設に伴い年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳未満の者）に係る扶養控除が廃止される。また、高校の実質無償化に伴い特定扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者）のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分〔25万円〕を廃止し、扶養控除の額が38万円とされる。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用される。
2. 地方税の扶養控除の見直し
年少扶養親族に係る扶養控除が廃止される。
特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分（12万円）を廃止し、扶養控除の額が33万円とされる。
この改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用される。

（公認会計士 五味 才行）

小売役務商標の使用か商品商標の使用かにつき争われた事案 (日・米・欧)

小売役務商標の使用か商品商標の使用かにつき、不使用取消審判に対する取消訴訟において、知的財産高等裁判所で争われた事案を3件紹介するとともに、米国、欧州において同様にいずれの使用かにつき争われた事案をそれぞれ2件紹介する。

1. はじめに

小売役務商標の商標登録出願が認められてから（「意匠法等の一部を改正する法律」平成19年4月1日施行）3年が経過している。

これにより一部の使用行為について、小売役務商標の使用と商品商標の使用とが条文上同じ行為を示すこととなった。その理由は、商標法第2条第2項に「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が追加されたが、その他の商標法上の規定はそのまま小売役務に適用されたこと、商標法第2条第3項第3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」には、サービスの提供にあたって使用されるショッピングカートや買い物かご、ショールーム、接客する店員の制服等だけでなく、取扱商品も含まれると解釈できるためである。

以下の行為がこれに該当する。

- ・商品商標の使用行為「商品又は商品の包装に標章を付する行為」（商標法第2条第3項1号）と小売役務商標の使用行為「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（取扱商品）に標章を付する行為」（商標法第2条第3項3号）
- ・「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」（商標法第2条第3項第8号）

今回、小売役務商標の使用であるか、商品商標の使用であるかが争われた3件の高裁判決及び米国審判部、欧州商標局での決定につき紹介したいと思う。

2. 高裁判決

(1) 平成21年（行ケ）第10203号 審決取消請求事件

- ・原告であるアシエット フィリパキ プレス ソシエテ アノニムが被告の株式会社マイカルの商標登録2724292号（出願日 平成3年4月11日）、商標「elle et elles」、指定商品第17類「被服、布製身回品、寝具類」について不使用取消審判を請求したが、請求不成立の審決がなされたため、その取消を請求した事案である。
- ・原告側は、本件表示（「elle et elles」ほか）は、店舗名として被告の小売業務について使用されているものであり、かかる状態では、本件商標が指定商品に使用されたとはいえない旨主張した。
- ・裁判所は、被告がレディースインナーの専門店「elle et elles/ エル・エ・エル」を設置し、店舗の壁や柱等に「elle et elles」と表示した上、婦人用下着等を陳列して販売した行為やチラシやパンフレットをもって、「エル・エ・エル/elle et elles」の表示のもと、婦人用下着について、その写真と共に広告をしたことにつき、商標法第2条第3項第8号の使用に該当すると判断した。

- ・さらに小売役務商標制度に関して、以下の説明を付け加えている。商標を小売役務に使用した場合に、商品についての使用とは一切みなされないとはできない。すなわち、商品に係る商標が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとする規定（商標法第2条1項1号）に改正はなく、「商品A」という指定商品に係る商標と「商品Aの小売」という指定役務に係る商標とは、当該商品と役務とが類似することがあり（商標法第2条6項）、商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて互いに審査が予定されていると解されていること（同法第4条1項10号、11号、15号、19号）からすると、その使用に当たる行為（同法第2条3項）が重なることもあり得るからである。

また、商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね、商品の小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが、小売等役務制度本来の在り方であり、小売等役務商標制度が施行された後においては、商標又は商品の包装に商標を付することなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には、商品商標としての使用を行っていないと評価する余地もある。本件商標は、小売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ、前記1の認定事実によれば、被告は、小売等役務商標制度が施行される前から本件商標を使用していたものである。このように、小売等役務商標制度の施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず、その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用に当たらないと解すると、指定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下において、被告に対し、「被服」等を指定商品とする本件商標とは別に「被服の小売」等を指定役務とする小売等役務商標の取得を強いることとなり、混乱を生ずるおそれがある。

(2) 平成21年（行ケ）第10177号 審決取消請求事件

- ・弁理士である原告が、被告である株式会社オートバックスセブンの有する商標登録第4423747号（出願日 平成11年3月29日）、商標「ハローズ/AUTO/HELLO!!ES」、指定商品第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電気磁気測定器、…電気通信機械器具…、検卵器」について不使用取消審判を請求したが、請求不成立の審決がなされたため、その取消を請求した事案である。
- ・原告側の主張は次のとおりである。新聞折込広告の裏面には、「カーナビゲーション装置」「DVDプレーヤー」及び「スピーカー」といった各商品写真とともに各商品の品番や価格等が表示されているが、これらの品番等の前には固有の書体からなる「SANYO」「JVC」「carrozzeria」「macAudio」等の製造業者の商標が併記されている。特許庁による前記ウの解説（甲14）に照らせば、上記新聞折込広告に掲載されている各商品写真に併記された「SANYO」「JVC」「carrozzeria」「macAudio」等の商標は、明らかに当該商品の出所

を表す製造者の商品商標と認識されるものである一方、当該新聞折込広告の表面の左上部角や右上部角に表示された「おかげさまでオートハローズ」等の商標は、当該新聞折込広告主であり、かつ、掲載商品を取り扱う小売等役務の商標として認識されるので指定商品についての使用ではない。

・裁判所は、被告の100%子会社である株式会社エー・エム・シーがセールスの広告の右上角に標章を表示して新聞折込みで配布した行為につき、登録商標と社会通念上同一の商標を指定商品の一つである「電気通信器具」に使用したと認めた。

・裁判所は、小売役務商標の使用行為と商品商標の使用行為の問題に関して、以下のとおり述べている。

「一つの商標が小売等役務の商標として使用されるとともに、商品についても使用されているということはあるのであって、本件使用標章が、小売等役務の商標として使用されているからといって、商品について使用されていないということではできないというべきである。本件広告の商品の写真には、『SANYO』『JVC』『carrozeria』『macAudio』等の製造業者の商標が付されているが、一つの商品に複数の商標が使用されるということも妨げないのであるから、本件広告の商品の写真にこれらの製造業者の商標が付されているからといって、本件使用標章がこれらの商品について使用されていないということではできないというべきである。

また、原告は、小売業者がその業務に係る小売・卸売に使用する商標の保護制度を導入するため『意匠法等の一部を改正する法律』（平成18年法律第55号）が平成19年4月1日より施行されていることや同改正法の附則には施行前からの使用を保護するために『継続的使用権』が規定されていることを主張するが、同改正法は、『小売及び卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供』を商標法の指定役務として保護することとしたものであり、また、『継続的使用権』は、それに伴い、同改正法の施行前からの使用を保護するためのものであって、本件使用標章の使用が本件商標の指定商品についての使用ということができるとする上記判断を左右するものではない。」

(3) 平成21年（行ケ）第10305号 審決取消請求事件

・原告であるピンクベリーインクが、被告である有限会社ダックスの有する商標登録第4398833号（出願日 平成11年8月31日）、商標 Pinkberry、指定商品第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水着」について不使用取消審判を請求したが、請求不成立の審決がなされたため、その取消を請求した事案である。

・原告は、小売等役務としての使用「PINKBERRY」の表示は、特定の商品との密接な関連性がなく、単に店舗における小売サービスを認識させるにとどまるから、小売等の役務の出所を表示するにすぎず、指定商品の出所を識別させるものではなく、本件商標が指定商品について使用されているとはいえないと主張した。

・裁判所は、被告が、衣料品の下げ札や手提げ袋に「PINKBERRY」の表示をしてこれを販売している行為は、商標法上2条3項1項の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」及び同項2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示・する行為」に該当するとした。

さらに小売役務商標制度に関し、平成21年（行ケ）第10203号審決取消請求事件と同様の説明を付け加えている。

上記3件に関する裁判所の判断の要点を挙げるならば、(1)商品商標の使用と小売役務商標の使用が重なることはあり得ること (2)小売役

務商標制度施行後においては、専ら小売等役務としてのみしか商標を使用していない場合には、商品商標としての使用を行っていないと評価される可能性があるということになるか。小売役務商標制度導入前は、小売業者等は取扱商品について商品商標を登録し保護を受けていたという実情に対する配慮が伺える。

翻してみると、小売役務商標制度導入後である平成19年4月1日施行以降に出願された商標あるいは、使用が開始された商標については、結論が異なることもあり得るという点に注意を要する。

3. 米国、欧州での決定

(1) 米国での決定

① 小売役務の使用として認められた事案

2000年6月20日 Trademark Trial and Appeal Board

出願人：Ames Department Stores, Inc.

出願番号：No. 75/176,745

商標：PERFECT PLUS& Design

指定役務：retail department store services featuring girls'

apparel and accessories

概要：

審査官の要求に応じ、出願人が使用陳述書とともに提出した使用証拠は商品（girls' clothing items）についての使用であって、小売役務の使用ではないとして審査官は拒絶査定を通知した。これに対し、出願人が不服審判を請求。出願人が使用している商標が小売百貨店の中で小売の出所として需要者に認識されていると考えられるとして、審判官は査定を取り消した。

審判官は、役務の使用証拠に関して以下の通りコメントしている。

「一般的に役務の使用証拠としては様々な種類の資料が考えられるが、対象となる役務の提供にともなう売上や広告に使用されたことを証明するものでなければならない。その役務との直接的な関連性を示す役務の内容が使用証拠に明確に言及されていなければならないとまでは要求されない。」

② 小売役務の使用として認められなかった事案

2003年7月11日 Trademark Trial and Appeal Board

出願人：Seaman Furniture Company, Inc.

出願番号：No. 75/698,113

商標：ASHLEY STUART

指定役務：Retail store services in the field of furniture and the like

概要：

本願が実際の使用に基づく出願であるため、出願人は使用証拠を提出した。しかしながら使用証拠は商品（furniture）についての使用であって、指定役務の使用ではないとし、拒絶査定とされたため、不服審判を請求。審判官は次のような見解を示した。使用証拠中、ASHLEY STUARTは明らかに家具についての商標であるとの印象を与える。たとえば、「かえで材やかえで材の化粧版の自然な仕上げり」の下欄に“ASHLEY STUART LIFESTYLE BEDROOM”のフレーズが記載されているのは、ASHLEY STUART BEDROOMの家具の材質を表示していると示すものである。使用証拠からは、ASHLEY STUARTが小売店ではなく、家具の出所がASHLEY STUARTであると需要者が認識するといえる。よって商品商標についての証拠であると判断し、出願人の主張を退けた。

審判官は、役務に関する使用に関して以下の通りコメントしている。

「商標が指定役務と直接関連しているかを判断する場合、例えば、使用証拠中、商品“家具”について“ASHLEY STUART”が使用

されていないことをもって、小売役務での使用とするといった安易な方法で行われるべきではない。」

「対象となる役務の広告資料が使用証拠として認められるためには、指定役務と商標の直接的な関連性が必要である。そのため、使用証拠中にその関連性が十分に示されていなければならない。」

「商標は役務の出所を容易に認識できる態様で使用されていなければならない。」

(2) 欧州での決定

① 第 25 類の商品についての使用と認められなかった事案

2006 年 12 月 20 日 OHIM

商標権者：McARTHUR/GLEN HOLDINGS LIMITED
CTM 登録：1079219

商 標：McARTHUR GLEN

指定商品：25 類 clothing, footwear and headgear, belts, shoes, ties and scarves

不使用取消請求人：Janusz Mitoraj

概 要：

商標権者が提出した使用証拠「インヴォイス、商標が付された T シャツ、セーター、フリース等」は、指定商品の証拠と認められない。インヴォイスは商標権者が出資しているグループ会社が発行したもので、T シャツ、フリース、セーターの販売に関するものである。しかしながら、これらがスタッフのユニフォームや販売促進グッズとして用いられていることが陳述書から明らかである。したがって、提出された使用証拠は retail services には関連しているが、第 25 類の商品に関する使用証拠としては不十分であるとした。

決定書中、以下のコメントが含まれている

「真正な使用は、単に形式上のものではなく、商標により与えられた権利を存続させることを目的としてはじめて認められるものである。かかる使用は商標の本質的な機能を発揮していなければならない。つまり、需要者がその商品や役務を他者のものと混同することなく区別でき、また、同一の出所であることを保障し得るものである必要がある。したがって、対象となる商品・役務の性質や市場の特色、商標の使用頻度やその規模について検討する必要がある。量がかならずしも重要な要素となるわけではない。」

② 商品についての使用として認められなかった事案

2002 年 10 月 31 日 OHIM

要 点：商品商標の使用証拠は、商標が付された商品が実際に市場で販売されていることを示す態様でなければならない。

商標出願人：REWE-Zentral AG

C T M：1059393

商 標：LANDMARK

指定商品：29、30、32 類

異議申立人：Independent Food Services LTD

先行登録商標：LANDMARK、LANDMARK（ロゴ）イギリス登録 1055781 号他

概 要：

異議申立人は先行して登録したイギリス商標“LANDMARK”を根拠に異議を申し立てた。欧州共同体商標に対して先行商標を根拠に異議申立を行った場合、出願人の要請があれば、申立人は先行商標が公告日前 5 年の間に真正な使用がされていることを証明する必要がある。（欧州共同体 商標理事会規則第 43 条（2））提出された使用証拠（リーフレット）には種々の食料品（飲料、スナック、菓子等）が掲載されているが、商品に付されている商標は“Kit Kat”“Heinz”“Nescafe”等であり、異議の根拠である商標

“LANDMARK”は表紙の下欄、背表紙の下欄に示されているのみである。“LANDMARK”はイギリスの小売業者の名称として使用されているものと判断できる。したがって、商品についての真正な使用とは認められず、異議申立を認めないとした。

4. お わ り に

商標法により商標が保護されるのは、商標の使用によって信用が体化していると考えるからである。わが国では商標登録にあたって使用は要件とされず、将来の使用により保護すべき信用が体化することを期待して商標を登録する主義を採っている。しかしながら、登録後継続して 3 年以上使用されていない場合は、保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅しているため、保護の対象がなくなると考えられる。不使用の登録商標に排他独占の権利を与えておくことは、国民一般の権利を不当に侵害すること、また、第三者の商標選択の余地を狭めることを防止することを考慮し不使用による商標登録の取消審判の規定を設けている（社団法人発明協会 工業所有権法逐条解説 1378 頁）。

商標の使用が関係する規定（商標法第 3 条 1 項柱書、第 3 条 2 項、第 25 条、第 37 条）は種々存在する。規定の趣旨により、商標の使用に含まれる範囲の解釈が異なるであろうことは理解できる。不使用取消審判を免れるための商標の使用についても制度趣旨、個別の状況に応じて解釈が異なってくるであろうことも理解はできる。しかしながら、少なくともある程度の予測可能性が担保され、無用な係争を事前に回避できる状況であることが望まれる。不使用取消を免れるための使用につき、小売役務制度導入後に出願された事案あるいは、使用が開始された事案についての裁判所の判断に注目したい。

（弁理士 高田 雄一郎）

編集・発行

ユアサハラ法律特許事務所

法律部・会計部

〒100-0004

東京都千代田区大手町 2-2-1

新大手町ビル 206 区

電話：03-3270-6641

FAX：03-3246-0233

URL：http://www.yuasa-hara.co.jp

編集

弁護士 花水 征一

公認会計士 五味 才行

弁護士 大平 茂

弁護士 木村 剛大

事務局 細矢 友子

本ニュースでは、読者の皆様に一般的な情報を提供するため、企業法務の分野における様々な話題を取り上げてまいりたいと思っておりますが、その内容は必ずしも網羅的なものではなく、また法的問題についての助言に代わるものでもありません。

当事務所では、当事務所の専門的な助言なくして、掲載内容を具体的事案に適用した場合に関し一切責任を負いかねます。