

誰でも分かる(?)知的財産権のイロハ

法友倶楽部研修委員会第6, 7回研修会 2004.1.20&2.27 弁護士 小松 陽一郎

1, 今なぜ知財バブル?(ちょっと教養を)

・ アメリカの知財重視戦略

レーガン政権(1981~89)とヤング・レポートが起爆剤

憲法で発明者を保護(1787年) = 「議会は・・・科学及び有用な技術の進歩を図るため・・・発明者に対し・・・一定の期間、独占を与える権限を有する(8条)」

1930年以降はアンチ・パテント時代(独禁法強化)...ニューディール政策

レーガン政権(強いアメリカ)以降再びプロパテント時代

A.特許専門のCAFC(巡回控訴裁判所)の創設(1982)

B.均等論の拡大

・ 知財立国宣言

2002. 3 知的財産戦略会議

2002. 7 知的財産戦略大綱

2002.11 知的財産基本法制定

2003. 2 知的財産戦略本部

2003.7.8 知的財産推進計画

・ 知財保護の強化策と知財紛争の増加(パイの拡大)

TLO等への関与

知財訴訟の迅速化と高額化現象

例えば,

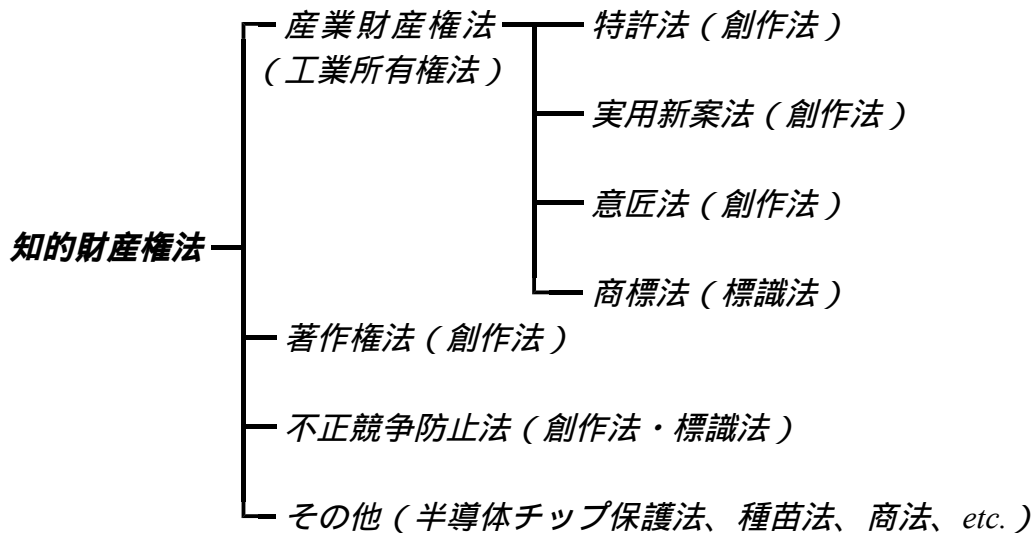
1. パチスロ事件(東京地判平 14・3・19 判時 1803・78)は合計約8.5億円
2. シメチジン事件(東京地判平 10・□・12 判タ 986・144)は約3.1億円
3. マッサージ機事件(東京地判平 15・3・26 最高裁 HP)は約1.5億円
4. トラニラスト事件(東京高判平 14・10・31 判時 1823・109)は約1.5億円
5. 手術用縫合針事件(東京地判平 12・1・28 最高裁 HP)は約7.2億円

・ 知財と弁護士の役割

2, では, 知的財産権とは?

- 工業所有権・無体財産権・知的所有権 **今は, 知的財産権・産業財産権**

- 知的財産権法の大系



- 法律がいっぱい (条文もいっぱい) だが, 整理するとそれほどでもない

- 各法のポイント

- 特許法** = 発明 (自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの) の保護, 利用を図るもの (1、2条) 出願から原則 20 年の排他的独占権
- 実用新案法** = 考案 (小発明) の保護 出願から 6 年
- 意匠法** = 物品の形状・模様等を保護 登録から 15 年
- 商標法** = トレードマークやサービスマークの保護 登録から 10 年ごと
- 著作権法** = 著作物 (思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの) 等を保護。著作隣接権・プログラム・データベース等
- 不正競争防止法** = 周知・著名表示, 商品形態, 営業秘密, 品質誤認, ドメインネーム, 営業誹謗, 等

- **法改正に注意**（頻繁な法改正が続く。知的財産権法，民事訴訟法等）
知的財産法文集（発明協会，¥ 2,000）必携

3，実際に事例を解いてみる

「たまごっち」を例にとってその法的保護を考えてみる。

（H9では、国内で1700万個、海外で2000万個、売上約370億円。but、H10の4～9月では、国内50万個、海外（9ヶ月）20万個。海外の在庫多数。） CF.東京地判H10.2.25判タ973・238

「たまごっち」を解剖すれば

・ 「たまごっち」という商品名は何かで保護されるか。保護する意義はあるか。

・ ボディは何かで保護されるか

アップルコンピュータのアイマック〔iMac〕事件（東京地決H11，9，20）を同時に考えてみる。1年で200万台。曲線を多用したデザイン構成、青と白等の色彩の選択、素材の選択にソーテックの「e-one」は類似している（1ヶ月で4万台の注文、品切れ状態）。

・ 画面は何かで保護されるか

・ IC回路は何かで保護されるか

・ プログラムは何かで保護されるか

4，相談を受けたときの対応

- **出願関係と調査**（IPDLでの調査）
 - ・ 特許出願 審査請求 審査 特許・拒絶査定 審判 審決 審決取消訴訟（東京高裁） 上告（受理）申立て
 - ・ 実用新案では無審査，意匠・商標では審査請求不要
 - ・ 新無効審判（H16.1.1.～）

- **侵害の成否の相談（IPDLでの調査等・包袋一式）**
 - ・ 警告書のやりとり

 - ・ 訴訟と管轄

- **侵害訴訟での最近の傾向**

- **均等論（拡張解釈的？・プロパテント）**

- 最高裁平成10・2・24判決・民集52・1・113（ボールスプライン軸受事件）は、クレームの文言侵害がない場合でも、侵害を肯定する**均等論**を認めた。

「

明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、右部分が特許発明の本質的部分ではなく、右部分を右製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものであって、右のように置き換えることに当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が右製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、右製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は右の者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、右製品等が特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解すべきである。

」

- **権利濫用論の常識化**

- 最高裁平成12・4・11判決・民集54・4・1368（富士通半導体事件）は、権利に無効理由があることが明かな場合には**権利濫用**になると判示し、既下級審で80件ほどの権利濫用判決が出ている。

「

なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法一二三条一項、一七八条六項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとして（同法一二五条）、したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

（一） このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠

償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三) 特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権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であるか否かについて判断することができる。と解すべきであり、審理の結果、【要旨】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解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。大審院明治三六年(れ)第二六六二号同三七年九月一五日判決・刑録一〇輯一六七九頁、大審院大正五年(オ)第一〇三三号同六年四月二三日判決・民録二三輯六五四頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。

」

損害賠償立証の容易化(特許法102条)

- A. 民法709条型

- B. 通常実施料型(3項)

- C. 相手方の利益を損害額として推定(2項)
純利益 限界利益 規範的損害論

- D. 譲渡数量×権利者の利益(1項)

【設問】 あの有名な「たまごっち」について、デッドコピーと思われる商品を作られた。権利者としての法的救済手段を述べよ。

【解答】

・問題点の分析

(1) 商品のデッドコピーとは、一般に、他人が商品化のために資金や労力を投下した成果をそっくり模倣して、先行商品と実質的に同一の商品を製造し、自らの商品として市場に出しその他人と競争する行為をいう。

(2) 「たまごっち」とは、たまごの形状に似せたコンピュータ・ゲームであり、爆発的ヒットを記録したものである。本体中央の表示部に特定のキャラクターの動画が表示され、かかるキャラクターを、操作ボタンにより世話することによって、育てるというものである。本体、表示部、内部機構等のハードウェアと、本体に内蔵されたROMに書き込まれた、コンピュータ・プログラム等のソフトウェアから構成されている。ここでは「たまごっち」のデッドコピーと思われる商品（以下デッドコピー品という）を作られたということであるが、「たまごっち」の商品の形状のみならず、「たまごっち」の技術的アイデア、商品名、半導体集積回路等の内部機構、内蔵されたソフトウェア、表示部に表示されたキャラクター等についても、そっくり真似をされている可能性がある。また、作られているのは国内とは限らず、海外から輸入されている可能性もある。

(3) このようなデッドコピー品の出現は、先行企業が新商品を携えて市場に参入する際のリスク、販促努力等を負担せずに直ちに公正な競争秩序を破壊するため、先行者の開発へのインセンティブを阻害するものであり、不正競争行為の典型ともいうべきものである。

そこで、本件のような知的財産権の侵害に対する法的救済手段としては種々のものが考えられるが、原則として登録によって権利が発生する、工業所有権法及び半導体集積回路の回路配置に関する法律（いわゆる半導体チップ保護法）と、それ以外の不正競争防止法、著作権法及び不法行為法、並びに関税率法によるものが考えられる。

・法的救済手段

1．産業財産権法による救済

産業財産権法としては、特許法・実用新案法・意匠法・商標法がある。

(1) 特許権侵害

「たまごっち」に関する「ゲーム機能付き電子機器」としてのアイデア、その他関連する技術的思想については、今日では、ハードウェア資源を用いて処理する表現の場合には自然法則を利用した発明として保護されうるので特許権(68条)により保護される場合がある。すなわち、かかる技術的思想につき特許出願(36条)を行い、特許庁における審査で新規性(29条1項)、進歩性(29条2項)等の登録要件を備えるとして特許査定を受け、設定登録されると、対世的排他的独占権である特許権が発生する(66条1項)。この場合、デッドコピー品が「たまごっち」に係る特許発明の技術的範囲に属し、何らの権原なき者がかかるデッドコピー品を製造、販売等するときは、特許権侵害を構成する。

(2) 実用新案権侵害物品のの形状、構造に関する技術的思想については、実用新案権により保護される場合があるが、本件の「たまごっち」では、実用新案法による保護は考えにくいであろう。

(3) 意匠権侵害 「たまごっち」の形状等のデザインについては、意匠権により保護されうる。す

なわち、かかる形状につき意匠登録出願(6条)を行い、特許庁における審査で新規性(3条1項)、創作非容易性(3条2項)等の登録要件を備えるとして登録査定を受け、設定登録されると意匠権が発生する(20条1項)。この場合、デッドコピー品の形状等が「たまごっち」に係る登録意匠と同一又は類似であり、何らの権原なき者がかかるデッドコピー品を製造、販売等するときは、意匠権侵害を構成する。

実際にも、「たまごっち」は意匠権によって最初に仮処分が認容された。

(4) 商標権侵害 「たまごっち」という名称については、商標権により保護される場合がある。すなわち、かかる名称につき商標登録出願(5条)を行い、特許庁における審査で他商品識別力(3条)、不登録事由(4条)等の登録要件を備えるとして登録査定を受け、設定登録された場合である(18条1項)。なお、「たまごっち」の形態が立体商標(2条1項柱書)として登録されることもあり得る。この場合、何らの権原なき者が「たまごっち」の名称に係る登録商標と同一又は類似の商標をデッドコピー品又はその包装に付し、もしくは「たまごっち」の立体的形状に係る立体商標をデッドコピー品の形状に使用し、かかるデッドコピー品を販売等するときは、商標権侵害を構成する。なお、類似は否かの判断は、原則として、外観・称呼・觀念のいずれかが同一または類似しているかどうかによって決められるが、今日では、混同しているかどうか類似判断のポイントとされている。

(5) 法的救済手段

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の侵害に対する救済として、権利者は、侵害者に対し、侵害行為の停止又は予防、侵害組成物及び侵害供与物の廃棄(特100条、実27条、意37条・38条、商標36条・37条)を請求することができる。また、侵害者に故意又は過失がある場合は、民法709条による損害賠償請求権が認められるが、損害の立証を軽減するため、損害額の推定規定が置かれている(特102条、実29条、意39条、商標38条)。特に、特許法102条1項では、本件のようにヒット商品によって投下資本の大部分が回収され、粗利益即純利益のような状態となっている場合には、譲渡数量に権利者の粗利益を乗じることによって損害賠償請求が可能となっているので、損害の回復にとって有効である。更に、信用回復措置(特106条、実・意・商標に準用)、不当利得の返還(民703条、704条)等も請求することができる。但し、実用新案権の侵害に対する権利行使については、上述の通り、実用新案技術評価書を提示して警告した後に行う必要がある(実29条の2)。また、侵害者が故意に侵害を行った場合には、刑事罰の適用もあり得る(特196条、実56条、意69条、商標78条)。「今日で、非親告罪となっており、法人の罰金額も上限が1億5000万円と高額である。」

2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律による救済

(1) 回路配置利用権侵害

「たまごっち」に内蔵された半導体集積回路の回路配置(2条2項)は、半導体回路配置利用権により保護される場合がある。すなわち、かかる回路配置について、設定登録申請を行い、設定登録を受けた場合である。この場合、何ら権原なき者が回路配置利用権に係る「たまごっち」の回路配置を用いて半導体集積回路を製造し、これをデッドコピー品に組み込んで販売等するときは、かかる回路配置が独立創作されたものでない限り(12条2項)、回路配置利用権の侵害を構成する。

(2) 法的救済手段 回路配置利用権の侵害に対する救済として、権利者は、侵害行為の停止又は予防、侵害組成物及び侵害供与物の廃棄を請求することができる(22条)。更に、侵害者に故意又は過失がある場合は、民法709条による損害賠償請求権が認められるが、損害の立証を軽減するため損害額の推定規定が置かれている(25条)。また、侵害者が故意に侵害を行った場合には刑事罰の適用もあり

得る（51条）。

3、登録制度の問題点

上記の工業所有権法や半導体チップ保護法は、原則として登録されることによって権利が発生する。特に工業所有権法でええは、今日では早期審査制度の充実、あるいはDR 1計画，ACT 12計画等によってより早期の権利化が企図されているが、それでも権利化までに期間がかかる。

最近では、商品のライフサイクルの短いものが増えており、またデッドコピー品の出現も極めて早くなっている（「たまごっち」の場合には、商品の発売から半年ほどですでに台湾からデッドコピー品が流入してきたと言われている）。そこで、登録までもタイムラグを埋める他の法的救済手段の活用が重要性を帯びてくる。

4．不正競争防止法による救済

(1) 商品形態模倣行為

デッドコピー品において「たまごっち」の商品形態が実質的に同一と評価されるほどに模倣されている場合、「たまごっち」を最初に販売してから3年経過前であれば、かかるデッドコピー品を販売等する行為は、不正競争に該当する（2条1項3号）。

最近は、この救済手段をとる事例が増えてきている。保護の対象が機械的模倣に限られるのかについては議論が分かれているが、たとえば「たまごっち」の液晶画面の周りのフリルを表示しないというような細部の相違は無視できるであろう。

(2) 周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為

「たまごっち」という名称やたまご型の形態等が、商品の出所を表示するものとして機能し且つ周知性を有する場合、かかる商品表示と同一又は類似のものをデッドコピー品において使用し、かかるデッドコピー品を販売等することにより商品の出所の混同を生じさせる行為は、不正競争に該当する（2条1項1号）。なお、形態については、セカンダリー・ミーニングとして出所表示機能を有するに至った場合に保護の対象となるが、そのためには、形態に独自性があり、長年にわたって市場を独占してきた等の要件が必要であり、最近の認容例はあまり多くないようである。しかし、「たまごっち」の形態についてはユニークであり保護の対象となるであろう。また、上述の「たまごっち」という名称やたまご型の形態等の商品表示が「周知」の域を超えて「著名」である場合には、商品の出所の混同の有無に関わらず、かかる商品表示と同一又は類似のものを使用し又はかかるデッドコピー品を販売等する行為は、不正競争に該当する（2条1項2号）。

(3) 法的救済手段

「たまごっち」の製造及び販売を行う事業者等、上記の不正競争により営業上の利益を害され又はそのおそれがある者は、侵害者に対し、侵害の停止又は予防（3条1項）、侵害組成物及び侵害供与物の廃棄（3条2項）を請求することができる。また、故意又は過失による不正競争により営業上の利益を害された者は、これにより被った損害の賠償を請求することができるが（4条）、損害の立証を軽減するため、損害額の推定規定が置かれている（5条）。更に、かかる不正競争行為により権利者が営業上の信用を害された場合には、謝罪広告等の信用回復措置を請求することができる（7条）。

また、不競法2条1項1号に係る不正競争については、侵害者が故意にこれを行った場合には、刑事罰の適用もあり得る（13条）。

5．著作権法による救済

(1) 著作物性 「たまごっち」において、ROM に書き込まれたコンピュータ・プログラム、及びキャラクターの映像は、思想又は感情を創作的に表現したもの(2 条 1 項 1 号)と認められる場合には、文化庁で登録されていなくても(無法式主義)前者はプログラム(2 条 1 項 10 の 2 号)の著作物、後者は映画の著作物(2 条 3 項)として、法的保護の対象となる。特に、ベルヌ条約や万国著作権条約によって、無登録でも国際的な保護を受けられることの持つ意味は大きい。なお、「たまごっち」の商品形状そのものについては、著作物には該当しないと考える。工業的量産品であり、専ら美の表現のみを目的とする純粋美術と同視し得るものであるとは言い難く、著 2 条 1 項 1 号所定の「美術」の範囲に属しないと考えられるからである。但し、判例は分かれている。

(2) 著作権侵害

何らの権原なき者が、「たまごっち」のコンピュータ・プログラム又はキャラクターの映像に依拠し、これらと実質的に同一性あるものをデッドコピー品において ROM に書き込む等、有形的に複製するときは、プログラムの著作物及び映画の著作物に係る複製権侵害を構成する。また、かかるデッドコピー品を販売等するときは、映画の著作物に係る頒布権侵害を構成すると考えられる。更に、デッドコピーといいつつも、「たまごっち」のコンピュータ・プログラム又はキャラクターの映像が改変されている場合、あるいは著作者の氏名表示が削除又は変更等されている場合には、同一性保持権(著 20 条)、氏名表示権(著 19 条)の侵害を構成する。

(3) 法的救済手段

著作権及び著作者人格権の侵害に対する救済として、権利者は、侵害者に対し、侵害行為の停止又は予防、侵害組成物及び侵害供与物の廃棄(102 条)、故意又は過失による侵害行為により被った損害の賠償(民 709 条)、不当利得の返還(民 703 条、704 条)等を請求することができる。なお、損害賠償請求における損害の立証を軽減するため、損害額の推定規定が置かれている(114 条)。更に、著作者人格権侵害については、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、名誉回復等の措置を請求できる(115 条)また、侵害者が故意に侵害を行った場合には、刑事罰の適用もあり得る(著 119 等)。

6．不法行為法による救済

(1) 民法 709 条における不法行為の成立要件である「権利侵害」は、必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず、法的保護に値する利益の侵害をもって足りるとされている。従って、デッドコピー品に対する法的救済を考えると、行為規制型あるいは権利付与型の他の知的財産法により救済される場合はそれによるべきであるが、重疊的に、あるいは補完的に、不法行為法の適用「が考えられる。」

(2) 他の知的財産法の保護客体ではない場合「たまごっち」についてデッドコピーされたものが他の知的財産法の保護客体ではない場合であっても、不法行為法により救済されることがあり得る。不競法 2 条 1 項 3 号の保護客体は「商品の形態」であり、商品形態以外のもの、例えば「たまごっち」に内蔵されたコンピュータ・プログラムやキャラクターの映像、文字フォント等については保護しない。また、これらは工業所有権や回路配置利用権の保護客体でもない。コンピュータ・プログラム及びキャラクターの映像については、通常は著作権法により保護されるが、極めて単純で創作性がない等の理由により著作物性が否定されることも考えられないではない。更に、文字フォントについては、著作権法の保護客体でもない。しかし、デッドコピーの対象がこのようなものであっても、他人の労

力及び投資の成果へのただ乗りが放置されるのは、商業道徳上、歓迎されるものでないことは明らかである。したがって、デッドコピー品が廉価に販売され営業上の利益が侵害されて、公正な自由競争の範囲を逸脱するような場合には違法性を帯びることとなる。従って、デッドコピー品において上記のようなコンピュータ・プログラム等のデッドコピー行為があった場合には、不法行為法による損害賠償請求が許容され得る。「但し、原則として差止請求は認められない。」

(3) 最初に発売された日から3年を経過した後「たまごっち」が最初に発売された日から3年を経過した後であっても、「たまごっち」の商品形態を模倣したデッドコピー品の販売等の行為について、不法行為法により救済されることがあり得る。不競法による商品形態模倣行為(2条1項3号)の規制は、最初に商品を販売した日から3年経過後には及ばない。しかし、これは、同号に基づく権利行使の期間を制限しているだけで、同号以外の他の法律による権利行使を制限しているわけではないと考えられる。デッドコピーは商業道徳上好ましいものでなく、かかる期間の経過をもってデッドコピーを積極的に認めることは妥当でないからである。よって、3年経過後のデッドコピー品の販売等の行為について、不法行為法による損害賠償請求が許容され得ると考えられる。もっとも、不法行為法による救済は、権利者及び侵害者の具体的事情を勘案し、不競法2条1項3号による保護だけでは不十分かどうか等を慎重に検討した上で決定すべきと考える。不法行為法によりあまりに長期間の保護を与えると、一定の手續と費用負担により一定期間の保護を与える工業所有権法との調和を乱すおそれもあるからである。

7. 関税定率法による救済

デッドコピー品は海外で製造され輸入されてくることが多い。このような場合には、水際規制を求めることが効果的である。」デッドコピー品が、海外からの輸入品であって、権利者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は著作権を侵害するものである場合、関税定率法の規制対象となる。かかるデッドコピー品が輸入されようとしている場合、税関長は、「特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は育成者権者」からの輸入差止申立て(21条の2)又は職権により(情報提供制度)これを没収して廃棄するか、又は輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる(21条2項)。

以 上