



光陽通信

発行月：2019年10月



KOYO INTERNATIONAL PATENT FIRM

ごあいさつ

お客様のご発展に役立つこと、それが私たちの使命です。知的財産権の分野においては、国際的重要度が増し、出願書類の質、納期、サービスにおいて、益々高いものが要請されるようになり、その要請に応えられるよう、日々、精進しております。

この度、第11号として、秋号を発行致しました。常日頃より弊社をご愛顧頂いているお客様には、日々の感謝を申し上げるとともに、知財業務のお役に立つ情報となれば幸いです。また、新たに事務所をお探しのお客様には、これを機会に弊所をより深く知って頂き、是非弊所をご検討・ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2019年秋号 目次

- ごあいさつ p1
- 業務紹介 p2
- 事務所の概要 p3
- 判決に学ぶ p4
- 語順を入れ替えた商標の類否について p6
- 国内外の特許出願件数・特許査定率の傾向について
- 海外の特許事情 p7
- 「柔軟な権利制限規定」について
- 銀座界限「てくてくグルメ」 p8



判決に学ぶ

弁護士 井上 修一

判例解説 知財高裁令和元年6月7日判決(平成30年(ネ)第10063号)

第1. 初めに

本判決は、特許法102条2項及び3項に基づく損害賠償額の算定基準につき判断した知財高裁特別部、いわゆる大合議による判決である。なお、本件の争点は多岐に亘るが、以下においては、損害賠償額の算定に関する部分のみを扱う。

第2. 事案の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権(特許第4659980号及び特許第4912492号。本件特許権1及び本件特許権2)を有する被控訴人が、①控訴人らが製造、販売する炭酸バック化粧品(被告各製品)は上記各特許権に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに、②控訴人ネオケミアが被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造、販売した行為は上記各特許権の間接侵害行為(特許法101条1号又は2号)に該当するなどとして、控訴人らに対し、同法100条1項及び2項に基づく被告各製品及び顆粒剤の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決は、被控訴人の控訴人らに対する差止め及び廃棄請求を認容するとともに、控訴人らに対する損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したため、控訴人らがこれを不服として控訴を申し立てた。

第3. 判旨

本判決は、以下のように述べて、控訴人らによる控訴を棄却した。なお、下線は筆者による。

「5 損害(特許法102条2項)(争点6-1)

(1) 特許法102条2項について

ア …特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。」

「ウ …そして、特許法102条2項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。もともと、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものといえることができる。」

「(2) 侵害行為により侵害者が受けた利益の額

ア 利益の意義

特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要な経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」

「ウ 控除すべき経費

(7) 前記のとおり、控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要なものをいい、例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通

信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要な経費には当たらない。」

「(3) 推定覆滅事由について

ア 推定覆滅の事情

特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一次性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。」

「(1) 特許法102条3項について

ア …特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。

イ …そうすると、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。

(2) その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

ア …特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については、平成10年法律第51号による改正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまおうとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。

特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないうなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づくかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。

したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競争関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」

「ウ 実施に対し受けるべき金銭の額

上記のとおり、①本件訴訟において本件各特許の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ、本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では5.3%で、司法決定では6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の

特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること、②本件発明1-1及び本件発明2-1は相応の重要性を有し、代替技術があるものではないこと、③本件発明1-1及び本件発明2-1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること、④被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情を考慮すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は10%を下らないものと認めるのが相当である。なお、本件特許権1及び本件特許権2の内容に照らし、一方のみの場合と双方を合わせた場合でその料率は異なるものと解すべきである。」

第4. 解説

1 本判決前の事情

不法行為法の一般原則からは、不法行為によって生じた損害額につき、損害賠償を請求する側が立証責任を負担するが、特許権の侵害については、侵害行為と損害との間の因果関係は必ずしも明らかではなく、侵害行為によって生じた損害額の立証は困難な場合が多い。

そうであるにも拘らず、特許権者によって侵害行為によって生じた損害額の立証がなされていない場合に、不法行為法の一般原則に委ねて損害賠償請求が棄却されるとすれば、被害者の救済は困難となり、侵害者が得をする自体となりがねない。

そこで、特許法においては、特許権者による損害賠償請求を容易とするため、特許法102条1項から3項に、損害額の推定規定が設けられている。

すなわち、同条1項においては、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、…特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。」と規定し、侵害者の譲渡数量に、特許権者が販売した場合の単位数量当たりの利益を乗じた額を、特許権者が受けた損害の額と推定している。

また、同条2項においては、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定し、侵害者が受けた利益の額、すなわち、侵害者の譲渡数量に、侵害者が販売した場合の単位数量当たりの利益を乗じた額を、特許権者が受けた損害の額と推定している。

また、同条3項においては、「特許権者…は、故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」と規定し、特許権者が侵害された特許につき実施許諾した場合の実施料相当額につき、特許権者が受けた損害の額と推定している。

特許権の侵害訴訟においては、上述した損害額の立証の困難性から、これらの推定規定を用いた請求がなされるのが通常であるが、これらの推定規定を用いた場合の損害額の算定方法については、多数の論点が存在すると共に、各論点につき種々の裁判例が存在しており、整理されているとはいえない状況であった。

2 本判決について

上記の事情の基で、本判決は、102条2項における「利益」の意義、控除すべき費用及び推定の覆滅事由、並びに102条3項における「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」の算定方法につき、大合議において一般論及び具体的に考慮すべき事情を示し、知財高裁の立場を明確にした判決である。

(1) 102条2項

102条2項の「利益」の解釈としては、純利益説、粗利益説、限界利益説等が存在し、かつ、限界利益説の中にも、侵害製品の製造・販売のために、侵害者が追加的に要した費用のみを控除するという侵害者側の限界利益説と、侵害製品の製造・販売のために、特許権者が追加的に要した費用のみを控除するという権利者側の限界利益説と、が存在していた。この点につき、本判決は、通説的見解であった侵害者側の限界利益説を採り、侵害者に

いて侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用のみを控除するとしたものである。

また、この場合の侵害者側の限界利益の立証責任につき、特許権者側、侵害者側のいずれが負うべきかについても議論が存在したが、この点については、特許権者側が負うべきものと判示している。

また、推定の覆滅に関しては、102条1項には、「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者…が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」として、推定の一部覆滅が規定されているのに対し、102条2項には、このような規定は設けられていない。

しかしながら、102条1項に基づいて請求した場合には推定の覆滅による減額がなされるにもかかわらず、同様の事情の下で102条2項に基づいて請求すれば減額がなされないとすれば、明らかに均衡を失することから、102条2項に基づく請求の場合にも推定の一部覆滅を認めるべきであるとの議論がなされていた。

本判決は、この点につき、102条2項に基づいて請求した場合においても、102条1項に基づいて請求した場合と同様の推定の一部覆滅が認められるとした上で、この際に考慮すべき事情についても具体的に判示している。

(2) 102条3項

102条3項は、上記の通り、特許権者が侵害された特許につき実施許諾した場合の実施料相当額を損害額として推定する規定であるが、平時における実施許諾契約の際の実施料の算定は、当該特許が無効となる可能性や、被許諾者の製品がそもそも特許発明の技術的範囲に属していない可能性が否定できず、実際に実施料を支払う必要があるのかが確定されていない段階でなされることから、この点を考慮して、比較的低率の実施料率が採用されることが通常である。

これに対し、侵害訴訟における損害額の認定は、被告製品が特許発明の技術的範囲に属し、かつ特許に無効理由が存しないものとして、侵害行為があったことが確定された上でなされるものであることから、102条3項における実施料相当額を、平時における契約の際と同様の実施料率で算定するとすれば、本来考慮する必要のないリスクを考慮することとなり、賠償額が過少となってしまう。

そのため、特許法102条3項に関しては、特許権者の救済を実効的なものとするため近時改正がなされており、平成10年改正特許法において、平時における契約時の際の一般的な実施料の算定方法に拘泥して賠償額が算定されることを防止する趣旨で、102条3項の「実施に対し通常受けるべき金銭の額」という文言から「通常」という文言が削除され、さらに、本年5月に成立した改正特許法においては、上記趣旨をより明確化するため、特許権の侵害訴訟において実施料相当額を認定するに際しては、侵害があったことを前提として合意するとした場合の対価を考慮できる旨が明記されていた。

本判決は、このような特許法の改正の趣旨に沿う形で、102条3項に基づく損害の算定に当たっては、当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づいて算定がなされる必然性はなく、むしろ通常の実施料率に比べて自ずと高額になるとした上で、さらに、考慮すべき事情についても具体的に示している。その上で、本判決は、当該特許が属する技術分野の統計上の平均的な実施料率に加えて、同分野の特許権の特許権侵害に関する解決金に係る過去の事例や、当該特許発明についての代替技術の存否、当該特許発明の実施が被告製品の売上げ及び利益に貢献するものか否か、並びに特許権者と侵害者との間の競業関係の有無等を考慮の上、10%という高い実施料率を認定している。

3 今後の留意事項

本判決の判示事項は、いずれも近似の裁判例の傾向や通説的な学説に沿うものであり、特に目新しいものではないものの、複数の論点につき、大合議によって、判断基準に加えて立証責任の所在及び具体的に考慮すべき事情が明確に示されたことは注目に値する。

今後は、侵害訴訟において、特許権者として102条2項若しくは3項に基づく請求を行う場合、又は侵害者として特許権者から102条2項若しくは3項にも基づく請求を受けた際には、本判決の判示事項に即した主張・立証を行うことが求められる。

語順を入れ替えた商標の類否について

文：弁理士 荒船 博司

語順を入れ替えた商標（以下「入れ替え商標」という。）の類否は、明確な基準がなく判断が難しいところだと思います。審決では、どのように判断されているのでしょうか。

①	FusionData	vs	DATA FUSION\データフュージョン	(不服 2016-650065)
②	PAPA'S & MAMA'S	vs	MAMAS & PAPAS、ママス&パパス	(異議 2016-900270)
③	腎活	vs	活腎	(異議 2015-900199)
④	奇跡の占い館	vs	占いの館キセキ	(異議 2014-900064)
⑤	ウェーブストーン	vs	ストーンウェイブ\STONE WAVE	(不服 2012-026011)
⑥	HEAT FIBER\ヒートファイバー	vs	ファイバーヒート\fiber・heat	(不服 2010-006712)
⑦	アースプラネット\EARTH PLANET	vs	PLANET EARTH	(異議 2008-900503)
⑧	Japan Career	vs	CAREER JAPAN	(不服 2008-025405)
⑨	パワーテーピング	vs	テーピングパワー	(不服 2008-023597)
⑩	Net Touch	vs	TOUCHNET	(不服 2008-011950)

特許庁の判断では、構成全体の観念（意味合い）の共通性をポイントとして、①～⑤が非類似、⑥～⑩が類似とされています。上記の例では類似/非類似のケースが半々ですが、近年、入れ替え商標と元の商標とは非類似と判断されることも多くなっています。つまり、貴社が「A B」という商標を持っていたとしても、他社が「B A」という商標を取得できる可能性がある、ということです。

このような他社の商標登録を防ぐために、事業戦略上重要な商標については、元の商標だけでなく、入れ替え商標も取得しておくのが有効です。実際に、以下のような商標が登録されています。

商標	登録番号	権利者
バスサロン	登録 0452683	久光製薬株式会社 (サロンバス、ブテナロック等の医薬品で知られる)
ロックブテナ	登録 5143991	
ビスカル\PISCAL	登録 2103035 他	アサヒ飲料株式会社 (カルピス等の飲料で知られる)
B&S	登録 4251257 他	エスピー食品株式会社 (S & Bのロゴで知られる)

商標登録は企業の規模や業種に関わらず、全ての事業者様に関わる問題です。自己の商標を安全に使用し、他者に同じような商標を使用させないために、上記のような視点で貴社の商標戦略について検討してみたいと思います。

この他にも、戦略的な商標の取得方法には様々なパターンが存在します。貴社の事業に即した方法をご案内しておりますので、ご検討の際は弊所までお気軽にご相談ください。

国内外の特許出願件数・特許査定率の傾向について

文：弁理士 赤澤 高

1. はじめに

毎年、特許庁から「特許行政年次報告書」が出される。日本における特許の実情だけでなく、諸外国の実情も掲載されており、特許実務に大いに役立つものである。

先日、2019年版が出たので、特に、国内外の特許出願件数と特許査定率に関する傾向について紹介する。

2. 国内外の特許出願件数の傾向

(1) 日本における特許出願件数の傾向

特許出願件数(1-1-1 図：特許庁作成資料)は、リーマンショック(2008年9月)で大幅に落ち込んだ後、2009年以降毎年徐々に下がりが続き、2018年は直近10年で最低の313,567件である。最近のAI、IoT関連出願のブームにより、出願件数は増えてもよさそうであるが、現実には増えるどころか減少している。

一方、日本のPCT国際出願(1-1-2 図：特許庁作成資料)は、2009年以降増加傾向にあり、2018年は過去最高の出願件数(48,630件)となった。

グローバル化によって、企業における知財戦略が、国内よりも海外にシフトして行く傾向がより強くなっており、今後ますます強まると予想される。

(2) 世界における特許出願件数の傾向

世界に目を向けると、主要5庁における特許出願件数(1-1-16 図：特許庁作成資料)は、中国が突出して増加している。欧州は微増、日本、韓国は微減、米国はほぼ横ばいである。

中国出願の90%は自国民によるものであり、足元の経済成長に陰りが見えることから、特許出願件数もそろそろ頭打ちする可能性がある。

また、図示はしていないが、今のところ、ASEAN主要国、中国を除くBRICsのうち、出願件数が大幅に伸びている国はない。

3. 国内外の特許査定率の傾向

(1) 国内の特許査定率の傾向

特許査定率(1-1-26 図：特許庁作成資料)は、2013年(69.8%)から2016年(75.8%)の間の4年間で6%も上昇したのち、2017年(74.6%)には若干下がった。

特許庁としては、75%を上限としているのかもしれない。

(2) 世界の特許査定率の傾向

主要5庁において、欧州の特許査定率が2年で10%近く上昇している。米国はほぼ横ばいで、韓国は若干下降傾向にあるものの、全体としては上昇傾向にあるといえる。

主要5庁のなかでは、日本の特許査定率が2015年以降連続して一番高く、2017年は、中国が一番低い。中国が一番低いのは出願件数からも納得できる(特許に値しない出願が多い)。

近年、主要5庁の間での特許査定率の差が縮まった理由としては、主要5庁における取組(共同での審査事例の研究等)の成果であると思われる。

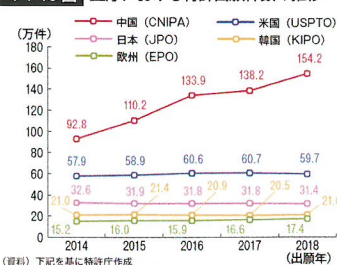
4. まとめ

「特許行政年次報告書」におけるほんの一部の情報について紹介した。「特許行政年次報告書」には、実に様々な角度からの知財情報が記載されている。既に活用されているとは存ずるが、もしも御覧になったことがなければ、是非とも御覧願いたい。

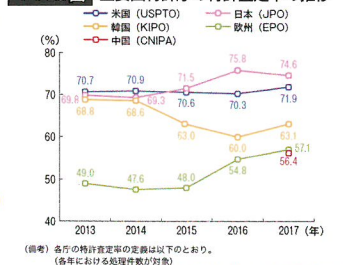
詳細につきましては、特許庁のホームページを御覧ください。

出典元：<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/index.html>

1-1-16 図 五庁における特許出願件数の推移



1-1-26 図 主要国特許庁の特許査定率の推移



(資料) 下記を基に特許庁作成
 日本 統計・資料編 第1章、
 米国 米国ウェブサイト(2014～2016年)及び米国提供資料(2017年、2018年(暫定値))
 欧州 Annual Report 2018 (European patent applications 参照)
 中国 中国ウェブサイト
 韓国 韓国ウェブサイト及び韓国提供資料(2018年暫定値)

(備考) 各庁の特許査定率の定義は以下のとおり。
 (各年における処理件数が対象)
 ・日本 特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+審査後手続の取下げ・放棄件数)
 ・米国 特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+放棄件数)
 ・欧州 特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+放棄件数)
 ・韓国 特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+審査後手続の取下げ件数)
 ・中国 特許査定率の定義を公表していない
 (資料) IP Statistics Report 2017 を基に特許庁作成



海外の特許事情

文：弁理士 穉吉康平

米国—再発行特許におけるクレーム拡張の制限

再発行特許による権利範囲の拡張に関して、6月17日に連邦巡回控訴裁判所による判決（Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC）が下された。本判決では、再発行特許で新たにクレームされた発明（原特許から拡張されたクレームの発明）は、原特許の明細書等に別個の発明として明確かつ明白に（clearly and unequivocally）開示されていなければならない、として再発行特許を無効とする原審が維持された。

再発行特許出願は、登録後に権利範囲の拡張が可能という点で世界的に類を見ない制度であるが、権利範囲の拡張には種々の制限が課せられている。本判決では、拡張されるクレームの発明は、原特許の明細書等により具体的実施形態としてサポートされていなければならない、当事者が明細書等から理解できる程度では不十分であるとした。

米国—101条特許適格性の緩和

101条の特許適格性に関しては、今年1月7日に審査ガイドランスの改訂版が公表され、審査基準の事実上の緩和となる可能性があると期待されている。最近になって、審判部における101条に基づく拒絶査定率の取消し率が、審査ガイドランスの改定後に劇的に上昇していることが明らかとなり（Anticipat Blogより引用）、これが裏付けられる格好となった。今後、審査においても101条に基づく拒絶が減少すると予想される。

中国—2019年上半期統計データ

中国国家知識産権局より、知的財産権についての2019年上半期の統計データが発表された。特許出願件数は、前年同期比9.4%減の649000件であった。この

うち国外からの出願は、8.6%増の78000件で、日本、アメリカ、ドイツが上位3カ国であった。特許登録件数は、9.9%増の238000件であった。一方、商標出願件数は、4.1%減の3438000件であった。このうち国外からの出願は、15.4%増の127000件で、アメリカ、日本、イギリスが上位3カ国であった。商標登録件数は、67.8%増の3515000件であった。

特許及び商標のどちらにおいても、国内からの出願が減少した方、外国からの出願は順調に増加した。

台湾—特許法改正

台湾特許法が改正され、11月1日に施行される。主な改正点は、以下の通りである。

- ・特許査定後の分割出願の時的要件が緩和され、30日以内又は不可（再審査の場合）であったものが、いずれも3ヶ月以内に延長。
- ・意匠権の存続期間が12年から15年に延長。
- ・無効審判における理由及び証拠の補充期間が、審判請求から3ヶ月以内に限定。これに伴い、無効審判における訂正時期も応答期間内に限定。

カナダ—特許法改正

カナダ特許法及び特許規則が大幅に改正され、10月30日に施行される。主な改正点は以下の通りである。

- ・出願日の獲得要件の緩和。
- ・優先日から30月を過ぎたPCT国際出願の国内段階への移行（late entering）要件の強化。
- ・優先権の回復規定の新設。
- ・グレースピリオド（新規性喪失の例外）の適用要件の緩和。
- ・欠落箇所に基づく補充規定の新設。
- ・審査請求期間の5年から4年への短縮。

今回の改正の多くは、特許法条約（PLT）への加入に向けて、国内規定をPLTの要求に合わせるものである。手続の国際的な調和や簡素化が図られることから、特に外国出願人にとって有益なものとなりそうだ。

カナダ—商標法改正

カナダ商標法が大幅に改正され、6月17日に施行された。主な改正点は以下の通りである。

- ・マドリッドプロトコルへの加盟。
- ・ニース分類による区分制度の導入。
- ・保護範囲の形状や音、においなどの非伝統的な商標への拡大。
- ・登録期間の15年から10年への短縮。
- ・出願ベース（基礎）の廃止。
- ・出願時の使用に関する情報及び登録時の使用宣誓書の廃止。

今回の改正により、カナダの商標制度は、国際的な標準に近いものとなった。また、マドリッドプロトコルへの加盟により、国際出願手続きの合理化・費用削減が見込まれる。

ブラジル—特許審査のバックログ対策が施行

ブラジルでは、審査の滞りが問題となっており、2015年に発表された統計によれば、特許のうち半数以上が登録までに10年以上を要している。この滞り解消の一環として、2種の対策（INPI 240/19及び241/19）がそれぞれ7月21日及び8月1日に施行された。

今回の対策によれば、審査の前段階として、サーチレポートを伴う予備的オフィスアクションが発せられる。既に先行技術調査が行われた対応外国出願がある場合は、このサーチレポートにはその結果が利用される。これに対し、出願人には90日の応答期間（延長不可）が与えられ、適法に回答すると実体審査へと移行するが、回答しない場合は、出願は放棄したものとみなされ、回復不能となる。出願人にサーチレポートに対する回答を義務化し、また他国で行われた先行技術調査結果を活用することで、審査の負担を減らすことを目的としているものと思われる。

「柔軟な権利制限規定」について

弁護士 中井 英登

1 平成30年著作権法改正における「柔軟な権利制限規定」の整備

平成31年1月1日にその多くが施行された「著作権法の一部を改正する法律」（平成30年法律第30号）（以下「改正著作権法」といいます。）は、2つの行為類型（第一層、第二層）を設け、各類型につき、以下の「柔軟な権利制限規定」を導入しました（注1）。

(1) 「第一層」（その1）—非享受利用（30条の4）

「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」（非享受利用）は、権利者の利益を通常害さないものであるから、基本的に許容されるべきとの考えの下、これと趣旨を同じくする既存の権利制限規定（改正前30条の4、同47条の7）を整理統合しつつ、柔軟性の高い権利制限規定を設けたものです（注2）。

(2) 「第一層」（その2）—電子計算機における著作物利用に付随する利用等（47条の4）

電子計算機における利用を円滑または効率的に行うための付随的利用や電子計算機における利用の状態維持または回復のための利用は、権利者の利益を通常害さないものであるから、基本的に許容されるべきとの考えの下、これと趣旨を同じくする既存の権利制限規定（改正前47条の4、同47条の5、同47条の8、同47条の9）を整理統合しつつ、柔軟性の高い権利制限規定を設けたものです（注3）。

(3) 「第二層」—新たな知見・情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等（47条の5）

電子計算機による情報処理により新たな知見又は情報を創出し、その結果を提供するサービスに付随する軽微な著作物利用は、権利者に及び得る不利益が軽微なものであるから、一定の範囲で基本的に許容されるべきとの考えの下、これと趣旨を同じくする既存の権利制限規定（改正前47条の6）を整理統合しつつ、相当程度柔軟性のある権利制限規定を設けたものです（注4）。

2 評価と残された課題

従来、著作権の制限規定（著作権法30条以下）は、いずれも個別規定の限定列挙であるため、その柔軟な解釈論による対応には限界のあることが指摘されていました（注5）。そこで、アメリカ著作権法の「フェアユース規定」を参考にしつつ、何らかの形で権利制限の一般規定を導入すべきとの主張が有力でした。他方、一般規定が導入された場合、侵害判断が不明確になりかねないことが指摘されていました。

このような背景事情の下、改正著作権法は、既存の個別の権利制限規定を、複数の例外規定として各号に置きつつ、これを包括する「受け皿規定」を設けることによって、明確性と柔軟性のバランスを図ったものと評価することができます（注6）。

今後、基準の明確化の観点から、各「受け皿規定」の適用や規範的要件である「軽微」に関する裁判例の蓄積が待たれるところです。

(注1) 上野達弘「平成30年著作権法改正について」高林龍・三村量一・上野達弘編「年報知的財産法2018-2019」（日本評論社、2018年）1頁以下参照

(注2) 具体的には、30条の4柱書の中に、「次に掲げる場合その他の…」とあることから、同条1号から3号までに該当しない場合でも、非享受利用（例えば、コンピュータプログラムを調査・解析するリバースエンジニアリングに伴う利用）といえれば、権利制限の対象となり得ることを意味します。

(注3) 具体的には、47条の4第1項柱書及び同第2項柱書の中に、「次に掲げる場合その他これらと同様に…」とあることから、具体的に掲げられた各号の利用と同様のものと評価される行為（例えば、同条1項柱書に関しては、①ネットワークを通じた情報処理の高速化を行うためにキャッシュを作成する行為、②インターネットサービスプロバイダがウィルスや有害情報のフィルタリングを行うために行う複製行為、同条2項柱書に関しては、①コンピュータに記録された著作物が滅失・毀損した場合の復旧の用に供するために複製等、②バックアップデータを遠隔地のサーバに保管するための送信が公衆送信に当たる場合）については、権利制限の対象となり得ることを意味します。

(注4) 具体的には、47条の5第3号が、「前2号に掲げるもののほか」と規定されていることから、同条1号及び2号に該当しない場合でも、「電子計算機による情報処理により、…寄与するもの」があれば、権利制限の対象となり得るが、政令で定められる必要のあることを意味します。ただし、現時点では、政令に特段の規定は設けられていません。

(注5) 上野達弘「権利制限の一般規定—受け皿規定の意義と課題—」中山信弘・金子敏哉編「しなやかな著作権制度に向けて—コンテンツと著作権法の役割—」（信山社、2017年）172頁参照

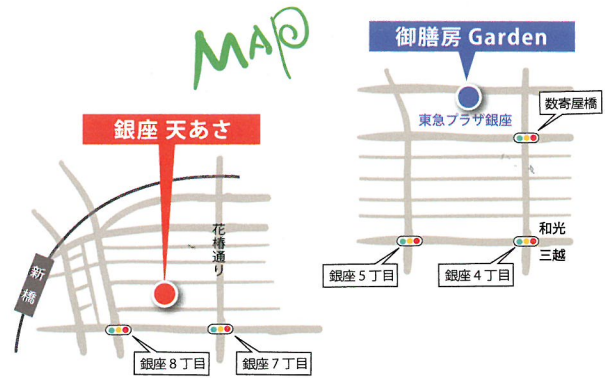
(注6) 前掲注(1)26頁参照

銀座界限

てくてく
グルメ



光陽の近くにある人気のグルメスポットに行ってみました！
とっておきのお店をご紹介します。



御膳房 Garden

住所：中央区銀座 5丁目 2-1 東急プラザ 11F 電話：03-6264-5228



銀座東急プラザ最上階(11階)のモダンチャイニーズでラグジュアリーな中華の名店。いかにも高そうな雰囲気ではあるが、ランチはとでもリーズナブル。1500円以下でも美味しい本格中華を堪能できる。お勧めは黒酢酢豚ランチセット(1200円)。味とコスパに厳しい弊所のグルメ顧問も「絶品!」と大絶賛。

■営業時間 11:00 ~ 23:00 (L.O 22:00) ・ランチメニュー 11:00 ~ 15:00

銀座 天あさ

住所：中央区銀座 8丁目 7-19 すずりゅうビル 1F 電話：03-5568-6200



古き良き銀座の佇まいに「天あさ」の暖簾。いろいろなメディアでも紹介されている天ぶらの名店。暖簾をくぐると、正に高級店の雰囲気。一瞬、足がすくむが、職人の店長さんと和服の仲居さんに笑顔で迎えられ、直ぐに緊張がほぐれる。ざるに載せられた新鮮な素材を使って目の前でサクッと揚げられる天ぶらは芸術品。美味しさに顔がほころぶ。ランチタイムにはリーズナブルなメニューもあり、旬の素材を使った天ぶら定食(4600円、2600円)も最高だが、庶民感覚での一押しは天丼(1500円)。豊富な天ぶらに海老が3匹も入っていて満足すること間違いなし。味とコスパに厳しい弊所のグルメ顧問も「絶品!」と大絶賛。

■営業時間 ・ランチ 11:30 ~ 14:30 (L.O 14:00) ・ディナー 17:00 ~ 22:00 (L.O 21:30)



KOYO
光陽国際特許事務所

光陽国際特許事務所 Koyo International Patent Firm
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル 17階
TEL：03-5251-5721 (代表) FAX：03-5251-5727
URL：http://www.koyo-patent.co.jp