

## 4 IT化時代に対応した特許法・商標法の保護の在り方に関する調査研究

インターネットの普及に伴い、電子商取引等ネットワーク上での事業活動が拡大している。特許庁では、このような経済社会の変化に対応するため、平成13年度、ソフトウェア等情報財の特許保護強化、特許法の間接侵害規定の拡充、ネットビジネスで使用される商標の保護強化などについて、法改正を視野に入れた検討が行われた。

本調査研究では、それらの検討に資するため、我が国における間接侵害及び共同の侵害行為を扱った判決の分析を行うとともに、欧米等主要国における、知的財産権に言及している憲法、最近の特許・実用新案権侵害事件での損害賠償認定額、間接侵害の成立要件、クレーム・カテゴリの取扱い、分割・継続出願の取扱い、インターネット上の商標権の取扱い、サービス・マークを付した商品の取扱い、等について調査・研究を行った。

### I 序

平成14年特許法等の一部改正法案における大きな柱として、ネットワーク化に対応した特許法及び商標法の定義規定の見直しと、特許法等の間接侵害規定の拡充とがあり、こうした法改正に際しては、我が国のみならず、欧米における関連制度及び判決等を調査・分析することが不可欠となる。

### II 知的財産権をめぐる状況

#### 1 諸外国・地域の憲法における知的財産権の言及

まず、特許法等の改正の前提として、知的財産権をめぐる状況の調査・分析を行った。

具体的には、第一に、外国の憲法において知的財産権に言及している例の調査、分析を行った。これは、米国のように特許権等の保護を憲法でうたうことにより、プロ・パテント政策を明確に打ち出すべきであるとの議論があるため、今回の法改正に当たり、こうした議論の必要性・妥当性を検討しようとしたものである。

知的財産に言及している諸外国の憲法は、知的財産権が保護されることを明記しているもの<sup>(\*)1</sup>、発明の奨励を国の責務とすることを明記しているもの<sup>(\*)2</sup>、知的財産権の規制権限が連邦に属することを明記しているもの<sup>(\*)3</sup>などに分類できる。知的財産権を保護すると明記している国は、東欧、ラテン・アメリカなど、比較的最近、憲法を制定した国が中心である。米国憲法は、著作権及び特許権について連邦に規制権限があることを規定するにすぎない。

#### 2 特許・実用新案権侵害訴訟における損害賠償認定額の増大

平成10、11年の特許法等の改正で講じられた、特許権等の権利侵害に対する救済手段強化のための措置につき、その効果を測定し、今後、更なる改正の必要性を見極めるため、近年の我が国知的財産権関係訴訟における損害賠償認定額について分析を行った。過去の特許・実用新案権侵害訴訟における5年間ごとの平均賠償額を比較すると、1990年～1994年は約4,624万円にすぎなかったが、1998年～2001年には、約1億8,125万円に達している。

代表的な事例で賠償額の高額化の傾向を示すと、昭和48年5月東京地裁の本田技研工業のオートバイのデザインに関する意匠権侵害事件の7.6億円、平成9年2月富山地裁のキッセイ薬品工業の抗アレルギー剤の製造方法に関する特許権侵害事件の11.2億円、平成10年10月12日東京地裁のスミスクライン・ビーチャム(英国)の潰瘍治療剤シメチジンの製造方法に関する特許権侵害事件の総額30.6億円、平成14年3月19日東京地裁のアルゼ株式会社のパチンコ型スロットマシンに関する特許権侵害事件の総額84.1億円となっている。

また、最近の米国の高額賠償判決としては、1993年のLitton v. Honeywell事件における約1,470億円、1991年のPolaroid v. Kodak事件の約1,070億円などがある。

### III 特許法改正のための基礎調査

#### 1 我が国における間接侵害についての判決の分析

平成13年までに公表されている特許権・実用新案権訴訟において、間接侵害を扱っている事案124件を抽出し、幾つかの観点から分析した。

(\*)1 ロシア、スロベニア、韓国、フィリピン、ブラジル、ポルトガル、ユーゴスラビアなど。

(\*)2 中国、台湾など。

(\*)3 米国、オーストラリア、オーストリア、ドイツ、スペインなど。

物と方法のクレームについて間接侵害を争った事案はほぼ同じような割合である。一部でも間接侵害が認められた事案は25件(約20%)、認められなかった事案は99件(約80%)あり、技術的範囲に属さない等の理由で、間接侵害が判断されるまでもなく棄却された事案が60件と5割近い。「のみ」要件が判断された事案64件のうち、「のみ」に該当しないとされた事案は39件(約61%)である。

特許・実用新案に関する間接侵害の主要な判決例として、装飾化粧版の壁面接着施工法事件、交換レンズ事件、製パン器事件、製砂機のハンマー事件、ポリオレフィン用透明剤事件などがある<sup>(\*)4</sup>。また、ソフトウェア関連特許の間接侵害判例として、版下デザイン事件、認証システム事件などがある<sup>(\*)5</sup>。

## 2 共同行為

特許権・実用新案権侵害においては、次のような典型的な実施行為の類型が考えられる。(i) 単独による全部実施、(ii) 複数者がそれぞれ全部実施、(iii) 複数者が共同して全部実施、(iv) 複数者が共同して分担して実施、(v) 物理的幫助、(vi) 心理的教唆・幫助。

平成13年までに公表されている特許権・実用新案権訴訟において、共同侵害行為を扱っている事案124件を抽出し、幾つかの観点から分析した。

当事者の請求理由や判決理由として、「共同不法行為」や、民法719条に基づくことが明示されている事案66件、それ以外で、損害賠償責任が「連帯(不真正連帯を含む)」であるとした事案31件、複数者の「共同」や「共謀」による侵害行為であった事案18件、また、124件中、被告の行為が教唆・幫助であることが争われた事案は14件ある。124件中、共同行為の成否について判断された事案は28件あり、認められた事案は19件である。

なお、間接侵害が同時に争われた事案のうち、共同行為と間接侵害が共に認められていることが明確な事案は見当たらなかった。

ネットワーク上の実施行為に関連して、米国における著作権侵害が争われているナップスター事件において、Napster社のサービスの全面的差止めを認めた米国地裁判決に対し、控訴審判決では、フェア・ユースの適用は認めず、Napster社が、原告の著作権を侵害することを知りつつ、ユー

ザーによる侵害行為を奨励、幫助したとする地裁の判断に誤りはないとして寄与侵害を認め、また、地裁よりも限定的な立場ながらファイル名チェックによる違法なファイルの監視は可能として代位侵害を認めつつ、地裁による差止めの範囲が広すぎるとして、判決の一部を破棄し地裁に差し戻した<sup>(\*)6</sup>。

## 3 欧州における間接侵害成立要件の分析

英国、ドイツ、フランスにおける、寄与侵害又は間接侵害の取扱い、は、欧州共同体特許条約(CPC)26条の規定に従っており、互いに多少の相違はあるが、主観的及び客観的要件は共通である。客観的要件は、発明の必須要素に関係し、発明を実施するのに適した手段を、供給・申出することである。主観的要件は、その手段が発明を実施するのに適しており、発明の実施が意図されているという間接侵害被疑者の知識又は状況の明白性である。寄与侵害・間接侵害を理由とする訴訟における困難の一つは、必須要素か否かをどのように区別するかにある。

欧州特許の侵害は、欧州特許条約(EPC)64条(3)に基づいて、国内法により取り扱われる。英国、ドイツ、フランスではいずれも、特許の直接侵害を誘導する目的で製品を供給・申出するのでなければ、「汎用品(staple commercial product)」を保護の範囲に含めることはできない。英国及びドイツの判例においては、CPC30条(現行CPC26条)の解釈に基づき、「汎用品」を「くぎ、ネジ、ボルト、ワイヤ、化学薬品、燃料等のように、毎日必要とし、かつ、一般的に得られる種類の製品を意味する」と解釈されている<sup>(\*)7</sup>。発明と協働するように特別に設計された製品は「汎用品」の範囲外とみられ、他の用途があるという理由だけでは侵害は否定できない。フランスでは、間接侵害による保護の範囲から、英国やドイツよりも更に広く「汎用品」を除外するように解釈しているように思われる<sup>(\*)8</sup>。

特許権者がその独占権を不当に拡張するのを防ぐためには、必須要素と非必須要素を区別するのは不適切である。英国では、コモン・ロー上の寄与(contributory)侵害と、特許法60条(2)に基づく間接(indirect)侵害との間には相違が見られる。亜鉛粉末を使用するボイラ腐食防止方法の発明に関し、当該発明の実施を意図して亜鉛粉末を販売した侵害事件<sup>(\*)9</sup>に見られる事実関係は特許法上の間接侵害とみなされている。ドイツでは、1981年の特許法改正によって、必須要素と非必須要素との相違は要求されていない。供給される手

(\*)4 大阪地判昭和54年2月16日昭和52年(ワ)3654号、東京地判昭和56年2月25日昭和50年(ワ)9647号、大阪地判平成12年10月24日平成8年(ワ)12109号、大阪地判平成元年4月24日昭和60年(ワ)6851号、大阪地判平成12年12月21日平成10年(ワ)12875号。

(\*)5 東京地判平成12年7月18日平成11(ワ)1346号、大阪地判平成13年2月1日平成12年(ワ)1931号。

(\*)6 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896, 2000 U.S. Dist. LEXIS 11862, Copy. L. Rep. (CCH) P28126, 55 U.S.P.Q.2d (BNA) 1780 (N.D. Cal. 2000); 2001 U.S. App. LEXIS 1941, 2001 Cal. Daily Op. Service 1255, 2001 D.A.R. 1611, 57 U.S.P.Q.2d (BNA) 1729 (9th Cir. Cal. Feb. 12, 2001)。その後、地裁の差戻し審、控訴審での判決が出されている。2001 U.S. Dist. LEXIS 2186 (N.D. Cal. Mar. 5, 2001), 284 F.3d 1091, (9th Cir. Mar. 25, 2002)参照。

(\*)7 英国に関しては、Andreas Pavel v Sony Corp, Sony (UK) Ltd. and Toshiba Ltd., Patent County Court, BL CC/14/93, noted in IPD 16070, pp.60-61; ドイツに関しては、Landgericht Düsseldorf 25.2.1997 4 O 204/95 Klemmhalter, Entscheidungen 1997 Heft 2, pp.25-31, p.30などを参照。

(\*)8 Tribunal de Grande Instance Paris 26.9.1986, EPO OJ 10/1991, pp.544-546; IIC 1989, pp.217-220。

(\*)9 Innes v Short and Beal, High Court, Queen's Bench Div. June 27, 1898, [1898] 15 RPC 18, pp.449-452。

段が、当該特許に関する公知技術であって一般に使用されている手段と異なり、独立クレームに定義された発明を実施可能にする場合には、その必須性が確認される<sup>(\*)10</sup>。フランスでは、間接侵害は、発明の必須要素よりも、主観的要件や「汎用品」の提供・申出がより重要である。

#### 4 欧州での審査段階におけるカテゴリの扱い

ネットワーク化に対応した特許法改正においては、「物の発明」と「方法の発明」とのカテゴリ分類が重要な論点となることから、欧州における審査段階でのクレーム・カテゴリ判断について分析を行った。

欧州においても、物と方法のクレーム・カテゴリは存在する。英国、ドイツ、フランスの特許法には、物と方法のクレーム・カテゴリと侵害の関係についても規定がある<sup>(\*)11</sup>。物と方法以外のカテゴリの特許性が否定されるものではないが、実務経験上、出願人の選択にかかわらず、クレームは、物、方法、その複合型のいずれかと理解され得る。

EPC84条には「請求の範囲は明確かつ簡潔でなければならない」と規定され、欧州特許庁(EPO)審査便覧C-III-4.1には、「種々のカテゴリのクレームに付随する可能性のある保護範囲の相違にかんがみ、審査官は、クレームの表現がそのカテゴリについて疑義の余地を残さないことを確実にすべきである。」と規定されており、出願人は、審査段階において、カテゴリを正確に示し、クレームを明瞭にするよう要求されることがある。「方法による物のクレーム(product by process claim)」のような複合クレームは明瞭性欠如に関する一般規則の例外である。

英国では、物のクレームと方法のクレームの二つのクレームの間にはオーバーラップがあると認識されているので、複合クレームを手続するのに大きな困難はない<sup>(\*)12</sup>。ドイツ審査指針<sup>(\*)13</sup>では「クレームのカテゴリに関する出願人の自由選択は制限される。」とされ、複合クレームは、ほかに適切な方法がない場合にのみ許可される。フランスでもEPC84条と同様の規定があるが、EPO、英国、ドイツのような十分な実体審査がなく、判例も知られていない。

#### 5 欧米における分割による継続出願の扱い

我が国においては、分割出願について特段の制限が課されていないために、分割による審査遅延が生じており、分割出願に回数制限を設けるべきではないかといった要望が強い。

#### (1) 欧州の状況

##### (i) EPO

EPCによれば、単一性欠如(EPC82条)に基づく拒絶理由通知に応答して出願する強制的分割出願の場合、期限内に分割出願が提出されなければ、親出願は拒絶される(EPC82条)。自発的分割出願は、通常、EPC施行規則51条(4)に基づく(最終)承認まで、いつでも提出できる(EPC施行規則25条(1))。出願人が、補正の条件付きで承認を宣言し、審査部が補正に同意しない場合、審査手続は再開され、分割出願を提出できる(EPO審査便覧A-IV-1.1.2)。分割出願から再び分割することもできる。分割出願が先の(親)出願の内容を越えた主題を含むことはできない(EPC76条(1)第2文)。審査過程で削除された請求範囲の分割出願は、削除の際に出願人が留保している場合にのみ許可される(審決J15/85)。二重特許を避けるために、親出願及び分割出願は同じ主題を請求してはならない(EPC125条)。

EPOの見解では、出願人による分割出願制度の濫用の問題は特にないようである。

##### (ii) 英国

英国では、特許規則34条によって、出願が許可される状態にならねばならない許可期限が規定されており、特許規則24条によれば、分割出願は親出願の許可期限終了3か月前までに提出しなければならない。UKPOの実務では、親出願とすべての分割出願は、ほぼ同日に許可に進むので、審査手続を長引かせるのに分割を利用できない。分割出願からの分割も可能であるが、全体の許可期限のために抑制される。

UKPOの見解によれば、出願人による分割出願制度の濫用は見受けられない。

##### (iii) ドイツ

ドイツでは、単一性欠如(特許法34条(5))の拒絶理由通知に応答した義務的分割出願「分離(Ausscheidung)」と、いつでも可能な自発的分割出願「分割(Teilung)」(特許法39条)がある。「分離」は特許法における明確な規定を欠く。「分離」はドイツ連邦特許裁判所の手続中にも宣言できるが、審判部の同意が必要である。分割出願は更に分割できる。審査遅延のために分割が意図的に利用された場合、この利益はなくなる可能性がある。許可された特許の、特許法60条に基づく異議手続中の分割はドイツ特有である。原出願の開示のすべてが特許法60条に基づく分割出願に使用できるという立場をドイツ連邦最高裁判所が採った後<sup>(\*)14</sup>、異議控訴手続中の分割宣言の数が増加したが、最近の裁判所の傾向は、より制限

(\*)10 Bundesgerichtshof 10.12.1981 X ZR 70/80 Rigg, GRUR 1982 Heft 3, pp.165-168; Bundesgerichtshof 24.9.1991 X ZR 37/90 Beheizbarer Atemluftschlauch, EPO OJ 1993, pp.89-93; Bundesgerichtshof 10.10.2000 X ZR 176/98 Luftheizgerät, GRUR 2001, Heft 3, pp.228-232.

(\*)11 EPC64条、EPC施行規則29条(2)、英国特許法60条(1)(a)(b)、ドイツ特許法9条、フランス知的財産法L613-2条、L613-3条、フランス知的財産権規則R612-18条。

(\*)12 英国特許庁審査便覧Manual of Patent Practice Sec.14.108及び14.109。

(\*)13 ドイツ特許商標庁審査指針Richtlinien für das Prüfungsverfahren (Prüfungsrichtlinien) 3.3.7.2. Patentkategorie。

(\*)14 Bundesgerichtshof 1.10.1991 X ZB 34/89 (BpatG) Strassenkehrmaschine, GRUR 1992 Heft 1, pp.38-40。

的である<sup>(\*)15)</sup>。

ドイツ特許商標庁の見解では、分割出願制度濫用の問題は指摘されていない。

#### (iv) フランス

フランスでは、単一性欠如(法律L612-4条)の拒絶理由通知に応答した期限内の分割出願(規則R612-33条)と、発行手数料支払いまで可能な自発的分割出願(規則R612-34条)がある。フランスでは実体審査がないので、明白に特許性がなく拒絶される場合を除き、発明の再審査を達成するために、原出願と同じ主題を請求する分割出願を提出する理由がない。

#### (2) 米国の状況

米国では、分割出願は、別発明と認定されたクレームについて行い、継続出願は、分割指令にかかわらず行うものである。特許後2年以内の再発行特許出願により、クレームを拡大することができるが、最近のCAFC判例では、出願の審査過程で放棄した部分を再発行出願で復活させることが禁じられており、継続出願には、このようなルールがない。

出願の数を増加させずに審査を更に継続させたい場合は、継続審査請求(RCE)により、新たな出願として審査が開始される。一方、許可クレームをそのまま特許させ、拒絶クレームについて審査を更に継続させたい場合には、継続出願を行う。

クレームが異なるクラスに分類されるときに審査官が分割指令を出すことがある。分割指令は、出願に複数の発明が含まれていることによる審査官の負担を軽減するだけでなく、審査官の技術の専門性の観点からも必要であり、分割指令が適切に行われるよう実務教育が行われている。審査官のノルマ達成のために分割指令が利用されているという事実もあるが、米国特許商標庁も実質的な負担増のない継続出願やRCEを収入源として歓迎しており、格別問題であるとは考えられていない。特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内段階では、PCTの単一性の基準が用いられるが、最近、国内段階出願の増加によって、分割指令が出せる出願の割合が減少している技術分野もあるなど、ノルマ制度については、極めて不公平感があるが、制度開始以来、見直されたことはなく、今後もないであろう。別途の継続出願は審査官の負担となり得るが、必要があれば審査官の増員が比較的容易にできる。

特許権が原則親出願日から20年で満了するようになった現在、サブマリン・パテントは格別問題ないと考えられる。

## IV 商標法改正のための基礎調査

今回の法改正の重要な柱の一つである、ネットワーク化に対応した商標法の定義規定の見直しに際し、検討の基礎資料とするため、欧米におけるインターネット上の商標の保護について調査・分析を行った。

### 1 欧米におけるインターネット上の商標権の扱い

#### (1) インターネット上の知的財産のための標識の使用による商標侵害

インターネット(インターネット以外の伝送媒体も同様)からのコンピュータ・プログラムや音楽などの知的財産のダウンロードに関連して商標が使用される場合に生じる商標侵害について検討する。

##### (i) インターネット上での標識の使用による商標侵害

第一に、コンピュータ・モニタ上に表示された場合にのみ視認される、インターネット上にデータとして存在する商標が、商標侵害を構成するか検討する。

##### ① ドイツの状況

ドイツでは、現行商標法(Markengesetz)発効後、商標の使用について、ドイツ連邦最高裁判所の判断がまだないので、1968年の旧商標法(Warenzeichengesetz)にあるような伝統的な意味として解釈されている。この解釈によれば、次の場合に商標侵害が認められる。

- ・ 標識が取引上使用され、
- ・ 全く無関係ではない公衆の一部が、その標識を製品やサービスの出所の表示としてみなし、かつ
- ・ 標識と物品若しくはサービスが、商標とその物品若しくはサービスと、同一若しくは類似しており、又は、著名商標の場合、標識が著名商標と同一若しくは類似しており、商標の名声を不公正に利用しているか、その使用が商標の名声を損なう場合。

商標侵害のためには、商標と物品又はサービスの間の有体的又は空間的な関連は必要ないと一般的に認められている。

現商標法では、標識の下での物品又はサービスの申出は商標侵害を構成する(商標法14条3項2号及び3号)、と旧商標法より広く規定している。商標の機能は、出所表示のみではなく、広告及びイメージのコミュニケーション手段ともみなされるようになったため、多くの学説は、伝統的概念はもはや支持されず、いかなる経済活動のためのいかなる使用も、標識の侵害使用を構成し得るとしている<sup>(\*)16)</sup>。これに従えば、インターネット上での標識の使用、音響による標識の伝達、又は

(\*)15) Bundesgerichtshof 14.5.1996 X ZB 4/95 (BpatG) Informationssignal, GRUR 1996 Heft 10, pp.753-756.

(\*)16) Karl-Heinz Fezer Markenrecht 3. Aufl., 1999, p.553 et seq., C.H.Beck; Reinhard Ingerl/ Christian Rhonke, Markengesetz, 1998, p.335 et seq., C.H.Beck.

広告目的の標識の使用も、商標侵害を構成し得る。

欧州共同体商標指令<sup>(\*17)</sup>に基づく現商標法の最終解釈は、ドイツ連邦最高裁判所と欧州司法裁判所の判断を待たざるを得ず、当面、ドイツ地裁の伝統的解釈を用いるのが適切である。

インターネット上の商標使用形態に関して、伝統的な解釈が満たされるかを検討する。ドメイン、リンク、メタ・タグについて、関係業界はドメイン名を出所表示とみなしており、商標使用が肯定されている<sup>(\*18)</sup>。モニタ上の表示も、ドイツ連邦特許裁判所のVision判決<sup>(\*19)</sup>に示されるように、出所表示とみなされる場合は、商標侵害を構成すると認識されている。コンピュータ・ゲーム中のレーシング・カーのシミュレーションなど、装飾目的又はモデルなどの形態での使用は、出所表示ではないと推定され、商標侵害を構成しないと推測されるが、最新の解釈では、商標侵害を構成し得る。現行商標法は、いかなる形態の広告も商標侵害を構成し得ることを明示している。ダウンロードされた商標が音響形態で公衆伝達される場合、出所表示は伝統的には否定されているが、新しい解釈では商標侵害を肯定している。

現行商標法において、侵害使用の前提条件は、

・ 標識は、商標が保護されている物品又はサービスと同一の物品又はサービスに関して商標と同一か(商標法14条2項1号)、

・ 標識が、商標との同一性又は類似性及び商標及び標識によってカバーされている物品又はサービスの同一性又は類似性のために、公衆の一部に混同のおそれがあるか、(同2号)

・ 標識が、著名商標と同一又は類似しており、商標の名声の不正利用が行われているか、使用が商標の名声を損なうか、(同3号)

である。

判例によれば、ドメイン名又はメタ・タグは、侵害された商標が登録されている物品又はサービスと比較される製品であり、ウェブ・サイト上で商標の下に申し出られた物品とサービスは、商標が登録されている物品及びサービスと比較される<sup>(\*20)</sup>。

## ② 英国の状況

英国において、商標法10条(1)は、商標が登録されている

物品又はサービスと同一の物品又はサービスに関連して、商標と同一の標識を業務上使用した者は、登録商標を侵害すると規定している。商標がインターネット上で使用された場合、公衆がそれを標識としての使用と認識している必要がある。判例によれば、インターネット上で物品又はサービスを提供するための商標使用も、物品又はサービスが英国において提供されていることが、英国業界にとって十分明確であるならば、商標侵害であり得る<sup>(\*21)</sup>。

### (ii) 無体物形態で使用される商標

第二に、商標が無体知的財産のために使用されている場合、商標法の意味で無体知的財産が物品及びサービスとみなし得るかということを検討する。

#### ① ドイツの状況

ドイツでは、旧商標法下、1979年のサービス・マーク導入後も、多くの裁判所や学説は有体形態の知的財産のためにのみ商標登録できるという立場を採った。連邦最高裁判所は、標準のコンピュータ・プログラムは、サービスではなく、有体形態に保存されている限り、物品であると判示した<sup>(\*22)</sup>。この見解に従えば、知的財産製品は大量生産されるという議論によって、ダウンロードされるソフトウェアがサービスであるということは否定される一方、RAMによる一時蓄積が知的財産の有体形態とはみなされないという議論によって、物品であるということも否定される。

現行商標法はサービス・マークの可能性を想定しているので、知的財産製品は、有体形態の物品として、又はライセンスのようなサービスとして供給できるという議論<sup>(\*23)</sup>に基づき、ほとんどの学説及び幾つかの地方裁判所は、商標は知的財産製品のために登録できるという見解を採っている<sup>(\*24)</sup>。いかなる経済活動のためにも商標保護は必要であり、知的財産の供給を商標保護から除外することはできないということも議論されている。知的財産のための商標に関しては、現行の見解がむしろ優位であろう。

#### ② 英国の状況

英国では、上記問題は余り議論されていない。しかし、現行商標法は、標識は物品及びサービスに関連して使用され得ると規定しているので、問題が生じた場合は、多くのドイツ裁判所及び学説による上記現代的概念は英国においても採用できるであろう。

(\*17) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Official Journal L 040, 11.02.1989 pp.0001-0007.

(\*18) Landgericht Mannheim 7 O 291/97 1.8.1997 ARWIS, Computer und Recht 1998, p.306.

(\*19) Bundespatentgericht 18.4.2000 24 W (pat) 185/99 VISION, Marken Recht 11-12/2000, pp.439-445.

(\*20) Landgericht Düsseldorf 4.4.1997 34 O 191/96 epron.de, Computer und Recht 1998, p.165; 前掲注18 ARWIS.

(\*21) Trebor Bassett Ltd. v Football Association, High Court Chancery Div. 16.10.1996, [1997] FSR p.211; Euromarket Design Inc. v Peters & Anr, High Court Chancery Div. 25.7.2000 HC1999 NO.04494.

(\*22) Bundesgerichtshof 2.5.1985 I ZB 8/84 Datenverarbeitungsprogramme, GRUR 1985, p.1055 et seq.

(\*23) 前掲注13 Fezer, Markenrecht; Ingerl/Rhonke, Markengesetz.

(\*24) Oberlandesgericht Frankfurt am Main 15.7.1996 Gelbe Seiten; Landgericht Frankfurt am Main 15.10.1997 2/6 O 300/97 yellow pages; Oberlandesgericht München 30.4.1999 6 W 1563/99 FTP-Explorer; Landgericht München 25.5.2000 4 HK 06543/00 FTP-Explorer; Landgericht Düsseldorf 25.11.2000 2a O 106/00 FTP-Explorer.

## (2) 情報財に関する商標侵害の準備・教唆行為

次に、商標データを含むホームページ・データを所有したりするような準備・教唆行為が、商標の侵害を構成するか検討する。

### (i) ドイツの状況

ドイツでは、準備・教唆行為の商標侵害は、インターネットを介する知的財産の供給が物品又はサービスとみなせるかという問題に依存する。

サービスとみなせるならば、商標法14条3項3号によって、インターネット上の商標データの申出は商標侵害を構成する。

物品の申出・販売とみなせるならば、同2号及び4号は、標識の下での物品の所有だけでも商標侵害になり得ると規定しており、所有のみで商標侵害を構成するのは物品のための商標であるので、インターネットを介して供給されるべき知的財産データに含まれる商標データの所有は、物品に関連する商標データとして商標侵害が肯定され得る。データの輸入及び輸出も商標侵害を構成し得る。

広告のための商標データについては、同5号において、標識を宣伝に「使用」することを侵害と規定しているので、多くの学説は、その単なる所有の商標侵害を否定している<sup>(\*)25)</sup>。

### (ii) 英国の状況

英国でも、準備行為又は教唆行為が侵害行為となるかは、知的財産製品が物品又はサービスとみなせるかに依存している。サービスとみなされれば、商標法に、標識の下でのサービスの申出及び供給は商標侵害を構成すると規定されており、ダウンロード・表示されなくても、インターネットにおける商標データの申出だけでも商標侵害を構成し得る。インターネットを介して供給される知的財産が物品とみなされる場合、商標法は標識の下での物品の保管は商標権を侵害し得ると規定している。輸出及び輸入も商標侵害を構成し得る。

## 2 欧米におけるサービス・マークを付した商品の扱い

我が国においては、クレジット・カードの偽造について刑法上に処罰規定がないため、実務上は商標権の侵害の問題として処理されているが、こうした実務上の処理についても、その在り方を見直すべきとされている。欧米において、第三者がサービス・マークを物品に付すなどして製造又は販売する

行為が商標侵害に当たるか検討する。

### (1) ドイツの状況

ドイツでは、商標侵害の前提条件である取引上の使用に関しては、商標使用を意図していれば十分であると認められているので、物品の販売の申出のために、物品に付された標識を使用することが意図されている場合、サービス・マークを物品に付す行為それ自体は、サービス・マークの侵害を構成し得る。

一般的に、混同のおそれの評価基準には、特に、商標の類似性と、物品又はサービスの類似性との間の、ある程度の相互依存性を含むことが認められている。物品又はサービスの間の類似性が少ないほど、これらの標識の間の類似性の隔たりは大きくなり、その逆もいえる<sup>(\*)26)</sup>。したがって、サービス・マークを物品に付すことによる侵害は、商標の同一又は類似性、物品及びサービスの類似性に依存し、公衆がこれらの標識を混同し得るかに依存する。問題は、サービス及び物品がその関係業界によって類似しているとみなされるかということである。

ドイツ連邦最高裁判所及び学説では、サービスと物品の類似性の評価は、物品又はサービスの一方と他方との間の類似性を評価する際に適用する原則と同じ原則に基づかなければならないことが認められている<sup>(\*)27)</sup>。関係業界が、関連するすべての経済要素を考慮して、物品とサービスが、同じ会社か、経済的に関連する複数の企業によって申し出られているという観念に至る場合は、物品とサービスの類似性が推定される<sup>(\*)28)</sup>。物品が、サービスから経済的に独立した製品であると公衆によってみなされなければ、サービスを提供するための手段、又はサービスの結果である場合、物品とサービスには類似性がないと判断される<sup>(\*)29)</sup>。物品とサービスの類似性を肯定した判例として、KNIPPING事件、MEDICE事件、White Lion事件の判例などがある<sup>(\*)30)</sup>。一方、物品とサービスの類似性を否定した判例として、DEUS事件、MICROTONIC事件の判例などがある<sup>(\*)31)</sup>。

著名サービス・マークは、物品に付された商標と同一又は類似で、その名声が商標が付された物品に移転され得る不正利用があり、商標の使用によりその識別性や名声を毀損する場合に侵害され得る。物品又はサービスの同一性又は類似性は必要ではない。物品及びサービスの類似性に比較して、著名サービス・マークの不正利用は、物品又はサービス

(\*)25) 前掲注13 Fezer, Markenrecht; Ingerl/Rhonke, Markengesetz.

(\*)26) European Court of Justice 29.9.1998 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation, Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany, European Court Reports 1998 I-5507.

(\*)27) Bundesgerichtshof 21.1.1999 I ZB 15/94(BpatG) Canon II, GRUR 1999 Heft 8-9 pp.731-733; Bundesgerichtshof 6.12.1990 I ZR 249/88 MEDICE, GRUR 1999 Heft 4 pp.317-318; Werner Althammer/Paul Ströbele/Rainer Klaka, Markengesetz, 2000, p.246, Carl Heymanns; 前掲注13 Ingerl/Rhonke, MarkenG, p.440 et seq.

(\*)28) Bundesgerichtshof 23.2.1989 I ZB 11/87 (BpatG) MICROTONIC, GRUR 1989 Heft 5 pp.347-349; 前掲注26 Cannon事件判決。

(\*)29) Bundesgerichtshof 7.11.1985 I ZB 12/84(BpatG) RE-WA-MAT, GRUR 1986 Heft 5 p.380 et seq.; Bundesgerichtshof 11.2.1999 I ZB 16/97(BpatG) White Lion, GRUR 1999 Heft 7 p.586-587.

(\*)30) Bundespatentgericht 30.11.1983 27 W (pat) 132/82 KNIPPING, GRUR 1984 Heft 4, p.77; 前掲注27 MEDICE事件判決。前記注29 WhiteLion事件判決。

(\*)31) Bundespatentgericht 29.5.1984 25 W (pat) 399/82 DEUS, GRUR 1985 Heft 1 p.49; 前記注28 MICROTONIC事件判決。

がほとんど類似していない場合でも可能であるが、幾つかの判例では、ファースト・フード・レストランのイメージは、塗料やニス、Tシャツ、その他の衣類などには移転し得ないとして、イメージ移転は否定された<sup>(\*)32)</sup>。毀損的使用は、サービスと物品の間に一定の類似性がある場合にのみ推定される。類似性を推定するためには、単なる連想があれば十分であり、CocaCola、RollsRoyce、Mercedesのような極めて著名な商標はすべての物品及びサービスにおいて尊重されなければならない。サービス・マークが低品質の製品に使用されたり、使用している会社が悪い評判を持っていたり、製品がサービス・マークのイメージに当てはまらないような場合は、名声毀損に該当する。

## (2) 米国の状況

米国では、商標やサービス・マークの複製それ自体は商標侵害やサービス・マーク侵害にならないが、ランサム法は、商品やサービスの販売、販売の申出、配布、宣伝に関連して商標を使用する者は、その使用が混同を生じさせるおそれがある場合、製造者も含めて、いかなる者にも商標の侵害の責任を課している。消費者に対する商品やサービスの販売に直接の責任がない者は、寄与侵害者として責任がある。製造者が、商標侵害やサービス・マーク侵害に関係していることを知りながら、又は知る理由を有しながら、製品を供給し続ける場合、その結果としてのいかなる損害にも寄与的に責任がある。製造業者は、関連する商品で既に使用されている商標と同一若しくは類似の商標が付された製品を販売した場合には、サービス・マークの直接侵害の責任もある。同一又は類似の商標及びサービス・マークの使用によって混同が生じるおそれがあることは、十分認められている。レストランに使用されているサービス・マークと同一又は類似した商標を付したコーヒ・カップを販売する製造者は、レストランのサービス・マークを侵害すると考えられるおそれがある。

さらに、侵害している物品やサービスの準備、配布、販売に関与したものは、潜在的に、商標侵害の責任がある。したがって、食器の販売者が、食器の実際の製造者によって製品の申出を誘導されたのであれば、その販売者は、直接侵害者としてよりも、むしろ寄与侵害者としての責任が問われるかもしれない。判例として、Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp. 183 USPQ 148 (S.D. Fla. 1974)、Century 21 Real Estate Corp. v. R.M. Post, Inc., 8 USPQ2d 1614 (N.D. Ill 1988)などがある。

## 3 欧米における偽造クレジット・カードの扱い

欧米において、偽造クレジット・カードの配布・使用が商標侵害に当たるか、またその他の法律に違反するか検討する。

### (1) ドイツの状況

商標法における取引上の使用については、クレジット・カードがコピーされ、第三者に配布された場合、違法ながらビジネス目的を提供していれば、取引上の使用は推定される。商標と共にクレジット・カードをコピーし、このカードで商品を購入する場合、私的使用のための単なる商品の購入であれば、ビジネスに属さないで、経済活動とは認められない。

出所表示については、私的使用の商品の購入に、コピーされたクレジット・カード上の商標を使用する行為は、物品又はサービスではないので、関係業界は商標を出所表示とはみなさないであろう。しかし、クレジット・サービスの使用を可能にすると偽って第三者に配布されたクレジット・カードの商標は、業界によって、クレジット・サービスの出所表示とみなされるであろう<sup>(\*)33)</sup>。

商標が、コピーされたクレジット・カードでクレジット・サービスを申し出るために使用される場合、商標は同一又は類似であり、公衆によってサービスは同一であると見られるので、著名サービスマークの、混同のおそれ、不正利用、識別性及び名声毀損は認められる。

クレジット・カード及び商標の意匠は、私的目的に使用されていない場合、著作権法、意匠法、不正競争法などによって保護され得る。商品を購入するための偽クレジット・カードの使用、並びに第三者に偽クレジット・カードを販売・配布する行為は、損害を生じる場合、相当の刑事罰を伴う詐欺とみなされ得る<sup>(\*)34)</sup>。不法行為法により損害賠償を請求することもできる。

### (2) 米国の状況

米国では、偽造は、真正の商標を意図的に複製した標章を付した製品の製造・販売行為である(15USC1116B)。クレジット・カードを偽造する行為は、クレジット・サービスを受けるために使用されるおそれのある偽造クレジット・カードという「物」に帰結する。クレジット・カードそれ自体は国際分類16で商標保護の対象であり、ランサム法においては、偽造カードの製造は商標侵害になる。

1984年の商標偽造法<sup>(\*)35)</sup>及び1996年の偽造防止消費者保護法<sup>(\*)36)</sup>も、クレジット・カードを含む偽造商標物品の不正取引について取り扱っている。これらの法律は、偽造商標の

(\*)32) Oberlandesgericht Düsseldorf 14.1.1997 20 U 5/96 Mac Paint, WRP 1997, pp.588-592; Oberlandesgericht München 22.9.1994 6 U 6371/93 McDonald/Mc Shirt, Mitt. 1996, pp.92-96; Oberlandesgericht München 21.9.1995 29 U 5214/94 McDonald's, GRUR 1996 Heft 1, pp.63-66.

(\*)33) Bundesgerichtshof 22.6.1962 I ZR 27/61 Strumpf-Zentrale, GRUR 1962 pp.647-650; Bundesgerichtshof 3.4.1981 I ZR 72/79 Champion du Monde, GRUR 1981 p.593.

(\*)34) 主な法律としては、ドイツ刑法(Strafgesetzbuch)263条Fraud, a) computer fraud(罰金刑又は最高5年の懲役刑); b) abuse of credit cards(罰金刑又は最高3年の懲役刑)などが相当すると考えられる。

(\*)35) Trademark Counterfeiting Act 1984, Pub. L. No. 98-473, Tit.II, § 1502(a), 98 Stat. 2178 (1984).

(\*)36) ACPA- Anticounter feiting Consumer Protection Act, Pub. L. No. 104-153, 110 Stat. 1386 (1996).

意図的な使用が関係する民事事件において、より強い救済手段を与えるように、ランサム法を修正するものでもある。これらの法律は、法定損害賠償、三重賠償及び弁護士費用を獲得するメカニズムを提供している(15USC1117)。偽造防止消費者保護法は、刑事及び民事訴訟の両方に適用できるように、一定の知的財産犯罪をRICO法<sup>(\*37)</sup>の下でのpredicate offensesとして加えるように、RICO法をも修正し、特に偽造標章が付された偽造商品及びサービスの不正取引を禁止する表現を付け加えた(18USC2320)。民事及び刑事訴訟のためのRICO法の実質的禁止項目は：

- (a) 企業における利益を取得するために不正取引行為のproceedsの使用、
  - (b) あるパターン不正取引を通じて企業における利益の取得、
  - (c) あるパターン不正取引を通じて企業の事業の実行又は関与、
  - (d) (a)(b)(c)に違反する共謀行為、
- である。

なお、本調査研究の報告書においては、資料編として、知的財産権に言及する外国憲法一覧、知的財産権紛争において認定された賠償額一覧、知的財産権紛争において認定された賠償額の分析、工業所有権の間接侵害に関する判決・時系列一覧、特許権・実用新案権の間接侵害に関する判決・事件別一覧、特許権侵害における共同行為の類型とその法的効果、特許権・実用新案権侵害の共同行為に関する判例・事件別一覧、欧米におけるインターネット上の商標権侵害事件一覧、ドイツ特許法コメンタール第9条、10条仮和訳、ドイツ商標法論文仮和訳、関連条約法律条文、を掲載した。

(担当:主任研究員 岩井 勇行)



(\*37) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act: 威力脅迫及び腐敗組織に関する連邦法=事業への犯罪組織等の浸透の取締りに関する法律。