

欧州知的財産ニュース

2004年12月年末特集号 (Vol. 6)

2004年12月22日

JETRO デュッセルドルフセンター

2004年を振り返って

(記事の閲覧には pdf ファイルの「しおり」もご利用ください)

本年5月より配信を始めました欧州知的財産ニュースをいつもご愛読頂きありがとうございます。おかげさまで配信登録者数も着実に増加し、皆様のご期待に応えられるような記事づくりに今後も努めてい所存です。

今月は、2004年を振り返り、今年一年の欧州における知的財産関連の主要ニュースを特集してお届けいたします。これらのニュースの選定にあたっては、欧州の知的財産に関わる著名な学者・実務家の方々にお願いして、2004年の重要判決や重要法案について精選して頂きました。各記事の内容は、お願いした方々からの原稿に基づき当センターが和訳したものです。過去の関連記事も併せてリンクしておりますので、ご参考にしてください。

来年も欧州の知的財産制度・運用が皆様にとってより身近なものとなるべく最新動向をタイムリーに報告して参ります。3月4日には、「Düsseldorf IP Conference 2005」を開催いたします。議題はEU拡大に伴う模倣品・海賊版対策、職務発明制度の日欧比較等を予定しております。会議の詳細は、追ってお知らせいたします。

今後ともよろしくご愛顧の程をお願いいたします。

2004年 欧州全般のニュース

- Frank Gotzen 教授
(カトリック・ルーベン大学知的財産センター、ルーベン)
- Joseph Straus 教授
(マックスプランク研究所、ミュンヘン)
- Justine Pila 博士
(オックスフォード大学セントピーターズカレッジ、オックスフォード)
- Gert Schmitt-Nilson 博士、欧州弁理士
(FICPI 事務局長補、Klunker / Schmitt-Nilson / Hirsch 事務所、ミュンヘン)

2004年 英国のニュース

- Benedict Bird パートナー弁護士
(Linklaters 法律事務所、ロンドン)

2004年独国のニュース

- ・ **Alfons Schäfers 弁護士**
(元WPO事務局次長、独司法省出身、GRUR、ボン)

2004年仏国のニュース

- ・ **Didier Intès パートナー弁理士及びEvelyne Rouah 法律専門家**
(Cabinet Beau de Loménie P法律事務所、パリ)

欧州知的財産ニュースは、JETRO デュッセルドルフセンター産業財産権調査員 (岩崎、濱野)により作成されたものです。配信又は配信中止のご希望、内容に関するお問い合わせ、ご意見・ご希望は、
p まで。Copyright(C)2004JETROデュッセルドルフセンター (岩崎、濱野) All rights reserved.

本メールの掲載内容を許可なく転載すること、配信された電子メールの第三者への転送、Webサイトへアップすることは固く禁じます。なお、掲載するニュースの記載内容については、正確性を十分に期しておりますが、記載の内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負いかねますので、予めご了承下さい。

2004年欧州全般のニュース

Frank Gotzen 教授

(Director of the Centre for Intellectual Property Rights, Katholieke Universiteit Brussels and Katholieke Universiteit Leuven)

1. 総論

キプロス、マルタとともに中東欧の8カ国が欧州連合に2004年5月1日に加入したことにより彼らは、いわゆる「acquis communautaire」(知的財産分野における既存の規則や指令のすべてを含む8万ページに及ぶEU法を適用すること)を採択しなければならなくなった。新規十カ国とは、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニアである。欧州連合は、今や25カ国の加盟国を有する。

[編集者注]

欧州拡大と知的財産の問題については、関連記事を2004年5月号で掲載している。

2. 特許

ほぼ30年ほど前、欧州は、ミュンヘン条約(欧州特許条約)として、「欧州特許」と呼ばれる独特な地域特許保護制度を立ち上げた。欧州特許は、集中的な付与手続きを基本として欧州特許庁(EPO)により付与される。ミュンヘン条約は、EPOを特許付与する機関として設立し、付与後の特許は、各国の法令に従う各国特許になる。EPOはダイナミックな成長を続けており、200

4年のリアニアの欧州特許条約への加盟により、欧州特許機構は30の加盟国を有するに至った。さらに、既存の拡張協定により、欧州特許は今や36の欧州の国々で有効となり、560万人の居住者のいる市場をカバーしている。

ミュンヘン条約は、単一の特許付与制度を構築するものであるが、これは、共同体の法秩序に属する、いわゆる「共同体特許」と同じものではない。共同体全体をカバーし、安価で、一様な法的保護の得られる単一の特許制度は、未だ案の段階にある。2003年には、欧州閣僚理事会は、共同体特許に関する共通の政治的アプローチに合意し、真の意味での共同体特許の長らく続いた議論に終止符を打つのに十分であった。しかし、2004年中に、本件に関する最終合意に達するのは不可能であることが明らかになった。躓いている主要な争点は、特許のクレームの翻訳の問題と翻訳文提出の期限をいくらに設定すべきかという問題である。したがって、2004年は、主要なイベントはなく、共同体特許の最終決定の延期というところで結末を迎えた。

[編集者注]

共同体特許制度については、今月号P博士及びSchmitt-Nilson博士の記事にも紹介されている。欧州特許・共同体特許の進展については、欧州知的財産ニュースにおいて毎号紹介している。なお、共同体特許を巡る最近の動向として欧州の言語問題を取り上げた論文が知財研フォーラム Vol. 59に掲載されている。論文はこちらから

3. 商標

今年の初めに出了されたECJの重要判決では、商品・役務の特徴を記述した要素からなる文字の保護に関して、以前よりも厳しい判断テストを適用したように思われる。2001年のBaby-dry事件では、ECJは「商標登録申請された文字の組み合わせと当該商品・役務を指定するのに関連する消費者層において共通の言葉で用いられている用語との間で認知できるほどの差異があれば、それはいかなるものであっても、当該文字の組み合わせを商標として認めることを可能にする識別性を与える」と見ることができるという方向に向かうものと思われていた。(Procter&Gamble/OHIM, C-383/99 2001年9月20日判決)

2004年2月12日の2つの新しい判決では、ECJは、そういう方向をとらずに、「一般的法則として」、登録をすべき商品・役務の記述的特徴を有する要素の組み合わせのみが、それ自体記述的であると判示した。したがって、これによれば、当該商品・役務との関係で尋常でない組み合わせの特徴を有するが故に、当該文字が、それを構成する要素から導き出される意味の組み合わせにすぎないものから創造される事柄と比べて、「十分にかげ離れている」との印象を生み出し、結果として、いくつかの要素の寄せ集め以上の意味を伴う場合に限り、商標として登録されることになる。この判決は「POSTKANTOOR」という文字の組み合わせに関するものであり、一方では「Post Office」を意味し、他方では食品に対する「BIOMILD」を意味する事例であった。(Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 及び Campina Melkunie, C-265/00、2004年2月12日)

他方、2004年9月16日、C-329/02事件では、ECJは、「SAT.2」という衛星放送と関係

がある役務に係る文字は、必ずしも識別性に欠けるわけではないと判示した。それによれば「SAT」と「2」という要素は、メディア関連役務の分野における現在の使用法からすれば記述的であるとするには十分ではないとした。「SAT.2」という用語は、全体としてみればその言葉の組み合わせに人々は創造力に富む要素の存在を見出すことができるので、他の事業者の役務から識別できるとした。

4. 著作権

1996年2月に制定されたデータベースの法的保護に関する欧州指令(96/9/EC)は、データベースの構造に適用される著作権法を調和させた。この指令のポイントとして、データベース製作者に排他的な固有の権利(sui generis right)を新たに与え、15年間、彼らの時間、費用、努力に対する投資を保護している。欧州裁判所(ECJ)が出した一連の重要な判決は、かかる固有の保護を享受するのに必要とされる、「コンテンツの入手、検証、提示のいずれかにおける実質的な投資」とは、既存の独立した材料を探し出し、それらをデータベースに収集するのに用いられる資源をいって限界づけた。それは、データベースのコンテンツを構成する材料の創作に用いられる資源を含まない。例えば、競馬で出走馬のリストを作成するのに用いられる資源やその際に確認作業を行うための資源は、そのリストを表示する競馬データベースのコンテンツを入手・検証する際の投資を構成しない。また、サッカーのリーグ戦のために競技リストを含むデータベースを構築する際に、試合日程、時間、リーグにおけるさまざまな試合の対戦相手を作成するのに用いられる資源は、当該データベースの内容の入手・検証・提示における投資と見られない。これら一連のEC判決(4つ)は、2004年11月9日に判示されている。

C-203/02(BHB/William Hill)

C-444/02(Fixtures/OPAP)

C-338/02(Fixtures/Svenska Spel)

C-46/02(Fixtures/Veikkaus)

【編集者注】

今月号P111博士、Straus教授の記事にも紹介されている。また、2004年9・10・11月合併号で判決紹介をしている。

Joseph Straus 教授

(Managing Director, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich)

Straus教授は、2004年、欧州における注目すべき動向として、

- (1) 英国最高裁が10月21日に出したKirin-Amgen v. Hoechst 事件判決
- (2) EUバイオ発明保護指令の国内履行問題に係る主要国未履行確認 EC判決
- (3) コンピュータ実施発明の保護に関するEU指令案を巡る議論

- (4) 独国著作権法の改正案 第2「バスケット」の公表
- (5) EUデータベース指令の解釈に関するEC 判決 (データベースの保護)
- (6) IMS Health 事件判決 (競争法と知的財産法との関係)
- (7) 著作権分野におけるオンライン上での権利消尽の問題

を挙げている。

【編集者注】

- (1) について、判決全文の和訳はこちらを参照。
- (2) については、2004年9・10・11月合併号で記事を掲載している。なお、ドイツの最新情報として、独国連邦議会において履行法案が12月3日可決され、12月17日連邦参議院(上院)で異議なく了承されている。採択された改正案はこちら。
- (3) については、今月号 Pila 博士及び Scmitt-Nilson 博士の記事にも紹介されている。また、2004年6月号、7月号、9・10・11月合併号で関連記事を掲載している。
- (4) については、9月にドイツ司法省より EUデジタル時代の著作権指令(2001/29/EC)の履行で残された課題であった Digital Rights Management 制度(ハードウェアに対する著作権料の課金)及び違法なデジタルソースからの私的複製の可否をポイントとする著作権法改正案が公表され、来年の夏の成立を目標に議論が進められているところ。第2「バスケット」の公表は、EU指令の履行期限に間に合わせるために急ピッチで改正がなされた第1「バスケット」発効の数日後に行われた。
- (5) については、今月号 Gotzen 教授や Pila 博士の記事にも紹介されている。なお、2004年9・10・11月合併号で判決紹介をしている。詳しくはこちらを参照。データベースの保護に関しては、我が国著作権法では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは著作物をして保護する」(12条の2)と規定されており、創作性を要件としているが、この創作性の要件を満たさないデータベースであってもその構築には多額の投資がなされており、かかるデータベースをいかに保護すべきかが問題となる。この点、EUは96年データベースの保護指令を制定し、固有の保護を与えており、指令7条において、コンテンツの入手・検証・提示に対して実質的な投資をしたデータベース作成者が、他者によりそのデータベースが抽出・再利用されることを防止できる権利を規定している。我が国は、WPOの著作権に関する国際会議においてEUのようなデータベースの権利を国際的に導入することに反対の姿勢を示している。
- (6) については、2004年7月号において判決紹介をしている。
- (7) については、ドイツでは著作権の消尽は頒布権(我が国の譲渡権に対応。我が国著作権法26条の2第2項参照)に限定されているが、オンライン上での著作物の購入を現実の商店での購入の場合と同等に論じてよいかどうか議論されている。具体的には、インターネットで合法的にダウンロードしたコンテンツをさらに頒布(譲渡)することが許されるかどうか問題となっている。

Justine Pila 博士

Fellow, St Catherine's College, Oxford

University Lecturer in Intellectual Property Research Center, St Peter's College, Oxford

Pila 博士は、著作権、商標、特許、データベースの権利、PRエンフォースメントの分野について以下の重要な判決及び法制を挙げている。

1. 著作権

この12か月の間でなされた欧州の最も興味深い判決の一つとして、Lancome Parfum v Kecofa 事件 (2004年 6月 8日判決)があり、これは、オランダのDen Bosch 高裁が、香水の香りが、形状を有する物質に噴霧されている場合には、著作物に当たるとしたものである。香水は、長らく合成成分として特許法により保護されてきたが、Lancome 社は、香水が表現形式として著作権により保護されるに十分な安定性を有しているという認識をはじめて示した。かかる認識は、著作権と特許権という制度間および保護対象の相違がますます不透明になってきているという昨今の懸念を増長させるように思われる。また、このことは、制度間の整合性という重要な問題も提起している。すなわち、どのようにすれば、においをもつ作品が著作権制度の趣旨にかなうだけの安定性を十分備えていると見ることができるか、どのようにすれば、商標登録のための明確性や厳密性は未だ十分には備えていないと見ることができるのかという問題が生じるのである。そのことは、2002年、ECJ (Sieckmann v Deutsches 事件)によっても示唆されていることである。

2. 商標

Heidelberger Bauchemie GmbH 事件

「におい」商標の扱いを巡っては、伝統的な標識以外の標識の保護を支持してきた人々を落胆させてきたとしたら、Heidelberger Bauchemie GmbH 事件 (2004年 6月 24日判決)は、その落胆をさらなるものとすることになるかもしれない。この判決でECJは、色や色の組み合わせが、輪郭なく抽象的にクレームされた場合には、当該登録出願が、予め決定された統一的方法により当該色に係る体系的な配置を含むのであれば、その場合にのみ EC法の下で商標として構成することができる」と判示した。これは、ECJの先の判例 (Liebertel Groep BV v Beneluz-Merkenbureau 事件)の示した登録可能な範囲 (色はそれ自体として空間的に限定されていなくとも商標たうる)を限定するよう見える。また、この判決は、単色で用いられるときよりも組み合わせで用いられるときの方が、登録要件がより高い基準となるというパラドックスを示唆しているように少なくとも見える。

[編集者注]

2004年 7月号に関連記事を掲載している。

ECのマドリッド加入

欧州の商標法のもつ国際的重要性は、欧州共同体がマドリッドプロトコルに加入した2004年 10月 1日以来飛躍的に増大している。加入の結果、共同体の商標制度と国際的商標制度が今

やリンクされ、OHIM (共同体商標登録庁)を通じて共同体商標に対する国際登録や国際登録商標に対する共同体での登録が可能となっている。

[編集者注]

ECのマドプロ加入については、今月号 Scmitt-Nilson 博士の記事にも紹介されている。2004年7月号、9・10・11月合併号に記事を掲載している。

3. 特許

特許法のより大きな調和を目指す欧州の試みは未だ成功していない。先月だけを見ても、2つの重要なECの調和イニシアティブが躓いている。その一つはコンピュータ実施発明に関する欧州指令であり もう一つは共同体的裁判所創設のための提案である。

コンピュータ実施発明に関する指令案

コンピュータ実施発明に関する指令案は、これまで相当物議を醸しており 欧州委員会 と経済協力委員会・欧州議会との間で厳しい対立が生じている。かかる対立は、2002年に欧州委員会が当初提案した指令案を概ねベースにした合意案 (共通のポジション) が本年5月に閣僚レベルで支持されたことにより 欧州委員会側に有利な形で解決したかのように見えた。しかしながら、11月16日、ポーランドが当該共通のポジションを支持することを取り下げた。伝えられるところによれば、これは、自動化されたビジネスモデルや伝統的には特許されない事項に及ぶ影響を懸念してとられた行動とのことである。この取り下げは、指令案が閣僚レベルで正式に採択される予定の10日前に起きたため、欧州議会へ送付できるための要件である多数支持を得られない見込みがなくなり 指令案の審理が立ち行かなくなった。これにより今後の作業として、おそらくは、これまでとは異なった視点で閣僚レベルへ指令案が再提出され、機関の間で調整作業が進められるのであろう。

[編集者注]

コンピュータ実施発明に関する指令案については、2004年6月号、7月号、9・10・11月合併号で関連記事を掲載している。

共同体特許裁判所の創設

今年、同じような運命が、二番目のECの特許イニシアティブにも降りかかった。それは、すなわち、共同体特許裁判所創設のイニシアティブであり、長らく待望されてきた共同体特許制度の本質的部分であり、経済の活力に資するとして広く受け入れられてきたものである。現時点での提案では、共同体特許制度により付与された特許は、EUメンバー国の公用語に翻訳されてはじめて、当該メンバー国で権利行使が可能となる。かかるシステムは非常に高コストであり、このシステムがもたらす経済的活力にとっては死活問題であることから、特に権利行使を含む他の分野でのコスト削減がなされている。それゆえ、集中的な裁判所を創設することにより権利行使のメカニズムを合理化するという提案がなされている。しかしながら、この提案は、今年二つの打撃を受けている。まずひとつ目は、3月にドイツから原則反対を受けたというものであり、もうひとつ目

は、先月 ECJ から実務的な観点から技術的、実質的、制度的問題を指摘され批判されたというものである。これらの打撃の結果として、CPC のときに遭遇した落胆と長期的に見れば同じような事態に陥るよう見える。

[編集者注]

共同体特許規則案については、今月号 Gotzen 教授及び Scmitt-Nilson 博士の記事にも紹介されている。また、2004年 5月号、6月号、7月号に関連記事を掲載している。

なお、共同体特許を巡る最近の動向として欧州の言語問題を取り上げた論文が知財研フォーラム Vol. 59に掲載されている。論文はこちらから。

4. データベースの権利

つい最近の出来事として、EUデータベース指令の解釈に関する欧州裁判所 (ECJ) の4つの判決 (11月 10日) が一連になって出されたことが、2004年の大きな驚きの一つとして挙げられる。ある競技リスト (fixtures lists) とスポーツデータの保護範囲を検討するにあたって、ECJ は一連の判決の中で法務官 (Advocate General) の意見を否定し、EUデータベース指令の保護規定と侵害規定を狭く解釈することを採用した。保護規定の解釈に関して、ECJ は、長らく英国で否定されてきた、編集用材料 (material) を創作する予備的作業 (preparatory work) とデータベースとしてこれら素材を入手し (obtaining)、検証し (verifying)、提示する (presenting) という予備的作業後の作業 (post-preparatory work) との区別を肯定し、前者は保護対象とならないが、後者は保護対象となるとした。英国競馬協会事件 (The British Horseracing v William Hill) では、「この指令の趣旨は、既存の情報に対する蓄積・処理システムの構築を促進することでありデータベースに順次収集される材料の創作を促進することにあるのではない」と述べられている。したがって、指令 7条の保護で要求される「投資」とは、データベースの創造における投資をいうのであって、データベースが保有する材料の創造における投資をいうのではないとした。

データベースの保護対象を狭く解釈するこのような考え方は、侵害判断の狭いアプローチによっても支えられている。関連する材料の入手、検証、提示に費やされる投資に保護範囲を限定したために、ECJ は、侵害の実質性 (substantiality) の問題を決定するのに、保護される投資規模という基準のみで判断せざるを得なくなった。したがって、英国競馬協会事件では、被告側によって収集された材料の本来的価値は、抽出 (extraction) 及び再利用 (re-utilisation) の実質性の問題とは無関係であるとされた。

[編集者注]

EUデータベース指令関連 ECJ 判決は、今月号 Gotzen 教授及び Straus 教授の記事にも紹介されている。また、2004年 9・10・11月号に判決紹介している。

5.1 PRエンフォースメント

今年、欧州の知的財産法分野で最も重要な進展に賞を与えたとしたら、PRエンフォースメント指令がおそらく受賞するであろう。この指令は、各国の実体法に影響を与えずに知的財産権保

有者の権利行使メカニズムを調和するとともに強化することを主な目的として4月29日に採択された。この指令では、あらゆる形態の知的財産権の個人・商業ユーザーに規定が適用され、知的財産権保有者が以下のような要求をすることを可能にしている。(a)侵害事件での証拠保全、(b)侵害物品・役務の出所や流通経路に係る情報の開示、(c)侵害の防止や損害賠償債権確保のための様々な暫定的・予防的手段(「Anton Piller(捜索・押収命令)」や「Mareva Injunction(差止命令)」を含む)、(d)侵害認定後の救済手段や矯正手段。

知的財産に係る多くのECの取り組みと同様に、この指令は採択前大きな論争を引き起こしていた。それは主に情報開示に関する規定についてのものと損害の判定・計算に係る裁判所の裁量制限についてのものであった。ユーザー団体によって唯一の救いは、ある種の侵害に対する罰則規定の導入を認めていた欧州委員会の原案が欧州議会レベルで落とされたことであつたらうと思われる。

[編集者注]

EUエンフォースメント指令については、2004年5月号、6月号に関連記事を掲載している。

Gert Schmitt-Nilson 博士

(Assistant Secretary General of FICPI, Patent Attorney/European Patent Attorney/Trade Mark Attorney)

Schnitt-Nilson氏は、共同体特許規則案、EUのマドプロ加盟、意匠ヘーグ条約ジュネーブアクの発効、EPO拡大審判合議体のディスクレイマー(いわゆる「除くクレーム」)審決、コンピュータ実施発明に関する指令案の5つを2004年のニュースとして挙げている。

1. 共同体特許に関するEU規則

この規則を制定するための政治レベルでの努力は、行き詰まってきた。2004年5月のEU閣僚理事会(競争力理事会)において、言語の体制(共同体特許は、EPOにおいて英、仏、独語で付与され、そのクレームはEU全加盟国の言語に翻訳されることになるが、当該翻訳文は、付与後然るべき期間内に提出されなければならないとされている)をいかに実務的形態に投影させるかについて全会一致に至らなかった。特許制度のユーザーたちは、近い将来この規則案に関する作業が再開することを期待していない。

[編集者注]

共同体特許規則案については、今月号 Gotzen 教授及び Pila 博士の記事にも紹介されている。また、2004年5月号、6月号、7月号に関連記事を掲載している。

なお、共同体特許を巡る最近の動向として欧州の言語問題を取り上げた論文が知財研フォーラム Vol. 59に掲載されている。論文はこちらから

2. マドリッドプロトコルとEU商標とのリンク

2004年10月1日以降、国際商標登録出願をした者は、OHIM(EU域内での商標保護を決

定する機関)を指定できるオプションを与えられている。他方、EU加盟国に居住する出願人は、EU商標登録出願 / 登録商標を基礎として、国際商標登録出願をするオプションを与えられている。欧州、アジア、米国をはじめとする約70カ国が今やマドリッドプロトコルを信奉しているというのは印象的であるが、空白地帯も存在する。例えばラテンアメリカ、中東、アフリカのかなりの国々が残っている。

[編集者注]

ECのマドリッド加入については、今月号 Pila 博士の記事にも紹介されている。2004年7月号、9・10・11月合併号に記事を掲載している。

3. ヘーグ条約・1999年のアクト 2003年12月23日に発効

意匠の創作者たちは、これまで何十年もの間、新デザインの登録・保護のためにこの条約を利用してきた。歴史的には、この条約の加盟国のほとんどは、欧州諸国であった。今や、ジュネーブアクト1999により、意匠登録出願に対して実体審査を行っている国々にもこの条約が開放されている。この制度のユーザーは、よほどの国々 / 地域がジュネーブアクト1999に遅滞なく参加するのを希望している。米国、日本、EUや他の国々は、そのような段階に近づきつつあると思われる。1934/1960 のアクトと1999 のアクトの下での古い規則は、新しく共通の規則に置き換えられ、2004年4月1日に発効した。

4. EPO 拡大審判合議体 ディスクレームーに関して審決

2004年4月8日に出された2つの審決 (G1/03 , G2/03)において、EPO拡大審判合議体は、出願時には開示されていないディスクレームーを含むクレーム (いわゆる「除くクレーム」)を許容する基準を判示した。すなわち、このようなディスクレームーをクレームに挿入することは、以下の場合に許容されるとした。

- (a) 未公開の先願欧州特許出願により否定された新規性を回復するのに資する場合
 - (b) “accidental anticipation ”にあたる先行技術文献 (クレームされた発明とは全く無関係であり、かつ、とてもかけ離れた技術であるため、発明時に当業者ならば決して考慮に入れなかったであろう先行技術)により否定された新規性を回復するのに資する場合
 - (c) EPC 52条から57条までの下で、非技術的な理由により特許性から除外されるべき発明の主題 (subject-matter)を除く場合
- さらに加えて以下のような基準も示している。
- (d) ディスクレームーは、(a),(b),(c)に示された目的に必要な限度を超えて除外をしてはならない。
 - (e) 進歩性に関するクレームの主題の審査においては、クレームはディスクレームーが存在しないものとして審査されなければならない。
 - (f) また、クレームはEPC 84条により明確かつ簡潔でなければならない。

このように拡大審判合議体は、ディスクレームーを含むクレームを許容するための基準をより

明確に規定したが、“accidental anticipation”の状況 ((b)及び(e))というのは稀な事態であり出願人は(a)及び(c)の場合にディスクレーマーが許容されると見ていけばまず大丈夫であろう。

5. コンピュータ実施発明に関するEU指令

2004年12月20日時点でのインターネット上の最新ニュースによれば、コンピュータ実施発明の特許性に関するEU指令案は、12月21日の閣僚理事会(農業・漁業理事会)に承認される見込みである。

これまでの経緯：EPO審判部のこれまでの審決例を成文化するために、欧州委員会は指令案を準備し、2002年に公表した。しかしながら、欧州議会は2003年9月の第1読会で膨大な数の修正案を提出し、携帯電話に関する特許を例に挙げてソフトウェアは技術的方法や装置のどこかで必ず作用しているというだけの理由で、多くの発明がほとんど特許されないような案になってしまった。2004年5月のEU閣僚理事会(競争力理事会)では、これらの修正案の多くは受け入れられず、政治的妥協案として出されたテキストは当初の案に相対的に近いものであったため、僅差の多数決で合意された。現時点での指令案の翻訳作業も終了し、今やテキストの正式な採択を待つばかりである。

欧州では、この指令案に対する強力かつ好ましくないロビー活動がこれまで行われており、現在も続いている。そのロビー活動は、FFPやNoSoftwarePatents.comとして知られているような反特許活動家によりなされている。議会によって提案された修正案や2004年5月以降の指令案に対する一種の戦いは、かかる好ましくないロビー活動の結果である。

この指令案がEU閣僚理事会で正式に承認されたとしても、その政治的運命は未だ不確定である。この指令案は、その後、欧州議会へ送付され第二読会にかかるのである。議会の多数決をもって、欧州議会は、この指令案を否決するか、修正案を提出するか、この指令案を可決するかのいずれかの道をとることになる。議会が修正案を提出した場合には、閣僚理事会と欧州議会との間で調整委員会を設け政治的調整が行われることになろう。

[編集者注]

コンピュータ実施発明に関するEU指令案については、今月号 Straus 教授及びPila 博士の記事にも紹介されている。また、2004年6月号、7月号、9・10・11月合併号で関連記事を掲載している。

なお、12月22日時点での最新情報によれば、21日の閣僚理事会での採択は延期された。ドイツ司法省からのプレスリリースはこちら。

2004年英国のニュース

Benedict Bird パーター弁護士

(Linklaters 法律事務所、ロンドン)

1. **メタタグ・バナー広告と商標権侵害** (Reed Executive v Reed Business Information 事件 [2004]EWCA(Civ)159, 2004/3/3)

控訴院(Court of Appeal)は、メタタグ及びバナー広告における名称(「Reed Business Information」、Reed)」の限定的な使用は、商標権(Reed)」を侵害しない旨判示した。

Reed Executive 社(原告)は、人材派遣業(employment agency service)として登録商標「Reed」を所有していたところ、原告とは関係がない Reed Business Information 社(被告)は、「totaljobs.com」という職業関連サイトを創設、そのサイトには自社名、すなわち Reed Business Information」なる名称が使われていた、さらに、Yahoo からバナー広告を購入し、「job」「recruitment」「reed」を入力すると、前記ウェブサイトに関するバナー広告が出るようにしたこと、から、商標権侵害訴訟が提起されていた。前者については、呼称が同一ではない点、被告のサイトは指定役務である人材派遣業と同じではない点、後者については、混同が生じない点を、それぞれ理由として挙げている。

[編集者注]

判決原文はこちら

2. 英国商標法の改正

英国商標法(Trade Marks Act 1994)は、2004年3月に改正され、5月5日に発効した。(正確には、委任された立法(Trade Marks (Proof of use etc) Regulations 2004)によって、Actが改正された。主な改正点は以下のとおり)

(1) 先行商標と抵触関係にある場合(相対的登録要件(6条))、先行商標に使用の要件を新たに課した(6A条)。

これは、共同体商標を審査している OHIM での実務と英国での実務を調和させるためのもの(商標ハーモ指令では構成国の任意的な要件となっているが(11条2項)、共同体商標規則では、異議申立人の使用証明の義務が課されている(43条)。具体的には、先行商標権者が異議申立を行う場合には、その使用(使用していない場合には、不使用の理由)を証明しなければならないこととなっている。

(2) 改正前は、名声(reputation)をもっている登録商標に係る指定商品及び役務と類似していない商品及び役務に関連した、登録商標と同一又は類似した標章の使用によって、当該登録商標の名声・識別性を害する場合には、当該商標権を侵害することとなっていた(10条3項(商標ハーモ指令5条2項に対応))。しかし、ECJ 判決(Davidoff v Gofkind (C-292/00), Adidas v Fitnessworld (C-408/01))によって、10条3項(指令5条2項)は、被告の標章が、登録商標が指定される商品又は役務と同一又は類似である商品又は役務に対して使用される場合であっても適用されることを明らかになったため、今回この判例に整合するように改正した。具体的には相対的登録要件である5条3項(b)、登録商標の効果の規定した10条3項(b)を削除した。

[編集者注]

改正後の商標法はこちら

3. 英国特許法の改正

今年、英国特許法 (Patent Acts 1977) の改正が 2 つあった。1 つは、PLT に合わせたユーザーにとっての「規制緩和」の改正。これは、The Regulatory Reform (Patents) Order 2004 によるもので、来年 1 月 1 日から施行される。もう一つは、EPC 2000 対応のもの。7 月 22 日に認可 (Royal Assent) がされ、新たに「Patents Act 2004」に生まれ変わる。なお、施行日は現時点では未定。

【編集者注】

改正後の条文はこちら

改正内容等については 2004 年 8 月号及び 9・10・11 月合併号に関連記事が掲載されている。

4. 特許クレーム解釈に関する判例

10 月 21 日、貴族院 (House of Lord) は、Kirin Amgen v Hoechst Marion Roussel 事件において、特許のクレームの解釈ルールについて判断した。この判決では、英国のアプローチ、EPC 69 条及びその解釈プロトコルと、米国の均等論とを対比している。この判決によって、いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス」クレーム (*) の新規性を判断する手法に変更がもたらされるとともに、バイオ発明に関する十分性 (sufficiency) の適用に指針を与えるものである。

(*) 物として保護を受けるに際し、製造方法によって物を記載したクレーム

(1) クレーム解釈 : ホフマン卿は、英国の裁判所は特許に対して目的的解释 (purposive construction) を行うべきこと、英国法には均等論はないことを確認した。欧州特許によって付与された保護範囲を確定するためには、裁判所は (EPC 69 条及びその解釈のためのプロトコルによって規定されている) 唯一の質問に答えさえすればいい: 「当業者は、特許権者が何を意味させるためにそのクレームの文言を用いたと考えたであろうか?」

(2) 「プロダクト・バイ・プロセス」クレームの新規性 : 従来英国では、製造物 (product) が新規でさえあれば、「プロダクト・バイ・プロセス」クレームを許容していたが、これは誤りであった。英国は、EPO や欧州の他国の裁判所に従って、製造物自体が新規であって且つその製法に言及せずに説明することができない場合にのみ、このクレームを許容すべきであるとした。

(3) 十分性 : クレームが曖昧である場合は、それは不十分性を理由として無効とされる。下級審は、クレームは依然として有効であるが、単に侵害ではないとしていたが、この認定を覆した。

【編集者注】

この判決は、今月号の Straus 教授の記事でも紹介されている。

判決原文はこちら

日本語試訳はこちら

2004 年 独 国 の ニ ュ ー ス

Alfons Schäfers 弁護士

(元 WPO 事務局次長、独司法省出身、GRUR、ボン)

Schäfers 氏は、2004 年の独国での知的財産ニュースとして、意匠法改正、EU バイオ指令の履行問題、不正競争防止法の改正、コンピュータ実施発明に関する連邦最高裁判決、特許異

議申立手続の変更を挙げた。

1. ドイツ意匠法の改正

2004年3月12日の工業意匠の改正に関する法律は、2004年6月1日発効した。この法律の主な目的は、意匠の法的保護に関するEU指令98/71/EC(1998年10月13日)を国内で履行することにあった。この指令の履行期限は、2001年10月28日であったが、ドイツはその期限を過ぎて未履行であった。この指令の履行には、概ね著作権の概念をベースにしていたドイツ工業意匠法の抜本的改正が必要であった。新しい意匠法の主な特徴は以下のとおりである。

「意匠」の概念は、製品の特徴(特に線、輪郭、色、形状、表面的描出、素材、装飾等の組み合わせ)から派生する、当該製品の全体又は部分の外観として定義される(法1条1項)

旧法と比較して、新法では、EU指令に合わせて、保護される意匠を排他的に使用し、第三者がそれを利用するのを防止する権利を権利者に与える旨を明確に規定している。侵害していると思われる者が当該保護される意匠の存在を知っているかどうかは、もはや関係なく保護対象と美的外観において同一又はほとんど同一である製品の製造・頒布により当該意匠を客観的に侵害している場合の差止命令を得るためには、かかる認識は不要である。

保護要件としては、意匠は新規でかつ individual character を備えていなければならない。旧法で採用されていた「独創性(originality)」という概念は、EU指令に合わせて、“individual character”という概念に置き換えられた(法2条(3))。当該意匠が individual character をもつというためには、informed user から見て、当該意匠が作り出す全体的印象が、当該意匠登録出願日前(優先権主張のある場合には優先日前)に公衆に利用可能であった意匠から作り出される(かかる informed user から見た)全体的印象とは異なることが必要である。これは、EU指令5条と完全に整合した規定となっている。また、ある意匠が新規であるというためには、当該意匠登録出願日前(優先権主張のある場合には優先日前)に同じ意匠が公衆に利用可能ではなかったことが必要である。ここで意匠が同一であるというためには、両者の特徴が非素材の細部においてのみ異なってもよい(法2条(2))。

新法は、工業意匠の早期公開のためのグレースピリオド(猶予期間)を与えており、それは旧法のもの(6か月)より長く12か月である。工業意匠として保護を受けるためには、ドイツ特許庁へ登録申請しなければならず、保護期間は、登録と工業意匠公報の発行がなされた時から開始する(法27条(1))。旧法が、登録出願をしたときから保護期間が開始するとしているのと対照的である。

保護期間は5年を単位として、最長25年まで延長できる(法27条(2))。旧法下では、20年が上限であった。

意匠権の効力については、個人の活動、非商業目的、試験目的、展示・教育目的の場合にまでは及ばない。また、以下の場合にも効力が除外されている。

- a. 当該製品の通常的使用中に不可視な部品が挿入されている場合の当該部品
- b. 技術的機能によってのみ支配される製品の外観上の特徴
- c. 別の製品と機械的に接続され、又はそれの中に/その周囲に/それに対向して配置され

ようにした当該製品の外観上の特徴

- d. 他の加盟国に一時的に入ってくる船舶 航空機に搭載された装置
- e. 自動車を修理するために当該加盟国に輸入された交換部品やアクセサリ
- f. 公序良俗に反する意匠

新法では、単一の意匠登録出願で100個の別々の意匠を含んで出願することが可能である(旧法下では50個まで)が、個々の意匠は少なくとも製品分類の一つに属していなければならない(法12条)。

意匠権は、法33条の規定に従い、失効したり放棄されたときであっても、無効であると宣言される場合がある。何人も、かかる無効の宣言を求めて意匠権者に訴えを提起しうる。

上述のとおり登録された意匠権は、以下の場合には権利行使できない(法40条)。

- (a) 個人目的・非商業的目的の行為
- (b) 試験目的の行為
- (c) 引用目的・教育目的の行為(ただし、かかる行為が公正な貿易慣行に沿ったものであり当該意匠の通常の使用に対して不当に影響を与えるものであってはならない)

先使用者の権利は、特許の場合と同様である(法41条)。

保護される意匠の侵害に対する制裁規定は、特許製品や実用新案により保護される製品の場合ととても類似している。侵害事件は、第一審の裁判権は地方裁判所にあり、土地管轄による管轄集中化も可能である。

修理に用いられる交換部品の問題を扱う法67条には、とても興味深い規定がなされている。新法では、意匠権の効力は、製品のもともとの外観を回復させるための複合部品の修理に用いられる部品の使用に係る行為には及ばないとされている(旧法でもかかる行為は妨げられなかった)。これは、旧法下でも可能であった車の交換部品等の保護を新法下でも明確にしたものである。この点に関して、EU指令には、欧州委員会は当該指令の公布から7年以内に最も深く影響を受ける利害関係者と協議した上で、当該指令の改正案を提示しなければならない旨規定されている点に注意が必要である。これは、複合製品をもともとの外観に回復させるために修理するのに用いられる部分の意匠を使用する際に特に関係する。プロデューサーの下で、欧州委員会は、この期限の最終段階で改正案の提示義務を果たしたが、それは、交換部品の保護を完全に廃止することを目的とする改正案であった。

ドイツの議会においては、交換部品の保護が、実際のところ、唯一の論争のポイントであった。ドイツの自動車製造業界がこの点で勝利を収めたと言える。ただこれは少なくとも暫定的な勝利であって、交換部品の保護を継続していくためには、知的財産のさまざまな側面の重要性を指摘して、アフターマーケットにおける消費者の利益のためにかかる重要性を減じるべきではないとして自らの立場を堅守しながら戦っていくことになる。

[編集者注]

ドイツ新意匠法の英語の試訳はこちら。また、2004年5月号に関連記事を掲載している。

2. EU バイオ指令の国内履行問題

ドイツでのEU バイオ指令 98/44/EC の国内履行は、長い歴史をたどったが、ついに議会手続の最終局面を迎えた(なお、12月17日、連邦参議院(上院)において異議申立をしないことが決議され、議会の審議は終了した)。

2004年12月3日、連邦議会(下院)において、この指令を履行するための特許法改正法案が採択された。指令の国内履行期限は、2000年6月30日であったが、この履行期限を守ることができたのは英国だけであった。指令が採択されたときは、ドイツ連邦政府は、ヘルムート・コールが首相であり、シュミット・ヨルツィツ氏(FDP(リベラル))が本件の責任を担う司法大臣であったことを思い出すべきだ。そのときで既に、緑の党及びSPD(社会民主党:いずれも現在の与党)内では、指令案への強い反対意見が委員会において表明されていた。さらに、指令案の最初のものは、農業者と環境団体による激しいロビーによって欧州議会では否決されたことも思い出すべきだ。したがって、この改正は、疑いなく現在の司法省にとっては挑戦であり、2000年の最初の法案は連邦議会では与党連合によって承認されず、結局2002年の議会の会期が終わるまでの障害となった。

2002年の選挙後の与党連合の承認によって上程された法案は、以前の法案と多少かれ少なかれ同一である。長い間宙ぶらりんの状態であり、議会での非公式な議論は何ら結果を生み出さなかった。結局、2004年10月28日の欧州司法裁判所による判決(C-5/04) - 期限内に国内履行しなかったことによって、指令に規定された義務にドイツが違反している旨確認した - によって、新たな後押しを得た。

ドイツ法はバイオ指令に対して1対1対応の形で改正したが、大きな変更点もある。これは、ヒトの遺伝子及びその部分に関する発明の製造物特許によって与えられる保護範囲であるが、2004年12月3日での連邦議会(下院)の本会議での採択前の最終局面で挿入されたものであり、大衆、特に科学者のコミュニティによって最も大きく議論された事項でもある。なお、この法律の採択には、連邦政府に対して、バイオ指令に含まれた欠陥を克服するために可能なかぎり指令の改正を求める旨の連立与党による付帯決議がされている。

[編集者注]

EU バイオ指令の国内履行問題は、今月号で Straus 教授の記事でも紹介されている。また、2004年9・10・11月合併号で関連記事を掲載している。採択された改正案はこちら

3. ドイツ不正競争防止法の改正

2004年7月8日、新たな不正競争防止法が発効した。これは、改正前の法律の多くの条項が維持されているもの、それと完全に入れ替わるものである。この新法は、EU 指令 97/55/EC、84/450/EC (誤解を招く広告及び比較広告に関するもの)、2002/58/EC (電子通信分野における個人データの伝達及びプライバシーの保護に関するもの)の国内履行を目的としている。

この法律に含まれる新たな要素は、消費者保護の観点である。直近まで、ドイツの法学及び判例法は、不正競争防止法を競争者同士(B2B)の保護手段として見ていた。しかしながら、2

2004年4月19日に欧州議会で議論され、その後閣僚理事会で政治的合意に至った「不公正な商業実務(unfair commercial practice)に関するEU指令案」は、主に消費者保護の観点に基づいている。この観点から、消費者保護を考慮することはタイムリーであり避けられないことでもある。

新法での新たな変更点は、法律の目的を定めた1条に消費者保護の概念を明確に挿入し、さらに法律によって保護される利益に関して一般的な定義をおいたことにある。重要な条文である4条は、網羅的ではないものの、例えば競争者の中傷をも含んだ、不公正な競争に該当する行為のリストとなっている。これは、特にドイツ最高裁(通常裁判所)の判例を通じて発展した法理を反映させている。5・6条は、宣伝・広告活動に関連した上記指令の履行に関する条文である。7条は、例えば、無用の電話や電子メールを含む、顧客や消費者に対する嫌がらせと判断される宣伝活動を扱っている。最後の点は、議会での争点であり、反対者は、電話を通じた宣伝・広告に対してもっとバラルなアプローチを求めている。

大きな自由化は、特別な販売方法(季節限定販売、記念販売、閉店セールス等)に関する詳細な規定の削除によってなされており、これにより、上記販売方法は完全に自由化された。

不公正競争に対する罰則(8・9条)は、改正前の法律と多かれ少なかれ同一であり、差止請求や損害賠償を定めている。さらに、10条において、個別的な競争者に対する直接的な損害を測ることができず、損害(prejudice)が不特定数の消費者によって生じた場合には、不正競争行為を通じて得た利益の吐き出し(slimming-off)を容認する、まったく新たな要素もある。これは、抑止力としての意味があるが、議会で大きな争点になった点でもある。(反対者は、このような新たな罰則を導入するには時期が熟していないと考えていた。)

上記争点に関する政治的立場の違いによって、連邦参議院(上院)の多数を占めるCDU/CSU(野党)は法律案に対して異議申立を行った。しかし、この異議は、(最終的な法律認可権限をもつ)連邦議会(下院;与党が過半数)によって最終的に覆され採択されるに至っている。

[編集者注]

改正された法律原文はこちら

日本語試訳はこちら

2004年5月号、6月号、7月号に関連記事が掲載されている。

4. 最高裁(通常裁判所 BGH)によるコンピュータ実施発明に関する判決

2004年5月24日、電子的支払処理に関する特許出願(10049164.2号)に関する連邦特許裁判所の判決に対する、法律的観点による上訴について、連邦最高裁判所(通常裁判所)は決定を下し、以下の判決要旨を公表した(X ZB20/03)。

「コンピュータを手段として、経済的行為の枠内に入る業務処理に有用な方法で、特許権付与の対象となり得るのは、特許請求の範囲に、取引業務処理に関連して、重要なデータの処

理にコンピュータを手段として用いる方法との提案を超え、ある具体的な技術的問題 (technisches Problem) を基本とした指示 (Anweisung) が含まれている場合であって、発明性の審査の際、特許権を正当化するだけの技術的貢献 (Bereicherung der Technik) が存在すると言い切れる場合に限られる。」

当該出願においてクレームされている発明は、「電子バンク」のための取引過程において銀行口座データの安全な伝達方法に関する。

出願は、実施可能な開示がされていないかどで、ドイツ特許庁によって拒絶された。出願人によってされた不服申立てを、連邦特許裁判所を当該クレームが技術的な発明に向けられていないとの理由で棄却した。

連邦特許裁判所の判決理由は以下のとおり請求されている「方法」の主な目的は、技術的な教示 (technical teaching) ではなく業務での支払いに関するスキーム (モデル) である。出願において掲げられている課題、即ち悪用に対する銀行取引の安全性は、何ら具体的な技術的問題がそこから生じないような一般的な書き方で明細書内に記載されている。一般的な課題は、技術的手段の適用なくして解決しうる。例えば、意図された安全性は、受託者の形式による中立的な中間業者 (intermediary) によっても取得し得る。それゆえ、解決策は、伝統的な技術的手段の適用又は改良を志向している技術的な考慮を通じてはなし得ない。さらに、コンピュータに仕込まれた指示 (instruction) による支払いスキームの過程の実行を考慮しても何ら特別な技術的達成は見出せない。

この判決に対して、出願人は、上告した。

連邦最高裁 (連邦通常裁判所) は、問題となっている判決を破棄し、さらなる審理に付すべく連邦特許裁判所に差し戻した (特許法 108 条)。

最高裁は、通常のやり方で保護が求められる、当該発明の要素について議論した : すなわち顧客 (買主) が、自己の銀行、及び顧客と銀行から受理したデータを比較する中央のサーバーによって、チェック・認証された、自己の個人の銀行口座のデータを知らせなければならない場合において、安全な支払い取引を確保するための、4つのコンピュータの相互作用 (連関)。

最高裁は、連邦特許裁判所が示した、クレームされた発明の非技術的特徴に関する判断は説得的ではなく出願人が提示した事実・主張を吟味し尽くしていないと判示した。さらに、コンピュータ実施発明の技術的性格や特徴に関する従来判決を確認し、特許裁判所が発明の最初の2の要素に多くの注意を向けている結果、他の要素 (要素 3、4 : 1つのコンピュータから他のへのデータの安全な伝達) を見逃している旨指摘している。これらの要素を考慮すれば、発明の技術的特徴を認めることは可能なようにみえる。電子バンクのシステム内で伝達されるためにデータの安全な暗号化を利用するシステムは、特許裁判所によっても明らかに技術的特徴をもつとされるだろう。上記追加的な要素が本当に技術的性格を有するかの問いを明らかにするためにはさらなる事実の究明が必要である。それゆえ、事件を特許裁判所に差し戻す必要があった。

結果的に、最高裁は、コンピュータ実施発明の技術性 (technicality) に関する従来判決法を

確認している。これは、直近のバージョンのコンピュータ実施発明に関する指令案にも整合的であり、オープン・ソースのポジションに対しても両立するように見える。

[編集者注]

判決原文はこちら

日本語試訳はこちら

本判決は、2004年8月号に判決紹介がされている。

6. 特許における異議申立手続の変更

特許法147条3項を改正する、特許法を改正する法律1条2項によって、特許取消訴訟の受訴機関として、ドイツ特許庁に代わってドイツ連邦特許裁判所とする(滞貨一掃のための)暫定的な解決策は、2006年7月1日まで(18か月間)延長された。

連邦政府によって提出された法案説明資料によれば、取消手続が連邦特許裁判所で直接行われることについて制度利用者はたいへん満足しているという。以前異議申立の処理を担当していたドイツ特許庁の特許部はしづしづ口頭審理を行っていたのに対し、特許裁判所は口頭審理に熟知・慣れている。第1次評価によれば、制度利用者は、裁判官によって処理される異議申立手続は早く効率的で、早期の判決につながるという。この手続によれば、法律問題及び事実問題を扱うのは連邦特許裁判所のみであり、この判決に不服がある場合は、連邦最高裁判所(通常裁判所)に対して申立てすることとなる。

連邦政府による上記文書によれば、以前関係者から寄せられていた批判を解消すべく手続全体を再整理するという。この批判とは、主に、庁に対する手続の係属期間が長いこと、及び異議申立手続と非常に込み入った状況、遅延、手続期間の濫用につながるその他の手続の可能性とを分けてしまう可能性である。文書によれば、異議申立をする者は、自己の裁量によって、庁での手続か裁判所での手続かを選ぶチャンスをもつとする。

2004年仏国のニュース

Didier Intès パートナー弁理士及びEvelyne Rouah 法律専門家

(Cabinet Beau de Loménie P法律事務所、パリ)

両氏は、仏国で2004年に公表された最も興味深い特許事件として、従業者発明、フランス式包袋禁反言の原則、均等論による侵害判断に関する判決を選んだ。

1. 従業者発明に関する判決

従業者発明に関する判決としては、以下の(1)~(3)のテーマに関するものが今年公表されている。

(1) 職務に基づく発明とかかる発明に対する発明者への追加的報酬

この問題に関して2つの興味深い論点について、2004年に判決集に公表されている。

まず、第1の論点は、追加的報酬は当該従業者に支払われる給料とリンクさせなければならぬか否かという問題である。

判例法でも、また、CNI (Commission Nationale des Inventions de Salariés) の提案においても、給料は、追加的報酬を決定する際にしばしば考慮に入れられてきたが、特許事件を扱う最重要な第一審裁判所であるパリ地裁は、Ray vs. Rhodia Chimie 事件 (2003年9月30日) 及び Brinon vs. Vygion 事件 (2004年3月9日) において、それとは反対の結論を出した。パリ地裁は、職務に基づき発明の対価として従業者に支払われるべき追加的報酬が当該従業者に支払われる給与とリンクしなければならないと規定するフランス法規則はないとした。

このうち後者の判決では、裁判所は、雇用者によるライセンス契約の実施料率は、追加的報酬の決定には無関係であるとも判示している。これは、ライセンス契約が締結される際には、当該雇用者は関連する製品の研究開発に係るすべての費用を想定して締結を行っていることを理由とする。また、この判決では、本件に適用される化学品産業界の労働協約が発明者に支払われるべき追加的報酬の決定のための4つの基準 (当該発明の一般的枠組み、発明の実施化の困難性、当該従業者の個人的かつ独創的貢献度、当該発明の商業上の利益) を指摘しているところ、以下の2つの基準に焦点を当てて報酬の決定を行うべきと判示した。すなわち、「当該発明をした際の当該従業者の個人的な貢献度を正しく評価することを可能とする発明の一般的枠組み」及び「総売上高や特許の産業上の利用から生じる利ざやをベースとしてのみ決定される当該発明の雇用者側から見た相対的価値」の2つである。そして、裁判所は、公的部門の従業者と民間部門の従業者との間で不当な差異が生じないようにしなければならないと強調して、フランスの公務員に適用される特定のシステムを参照しながら、これら2つの基準の選択を正当なものとした。

第二の論点は、従業者発明に関する労働協約規定の適用可能性に関するものであり、かかる規定の内容が法律 (フランス知的財産法 L.611-7.1) の内容より従業者側にとって有利なものではない場合の問題である。

最近判例集の掲載された Jouillat vs. Valois 事件 (2001年9月19日) 判決では、パリ地裁は、より有利ではない労働協約規定の適用可能性を否定した。この事件では、発明の例外的な価値や雇用者側による当該発明の効果的な利用によっても、追加的な報酬は2倍までとする旨の条件が労働協約に設けられていたが、この2倍までとする条件は、フランス知的財産法 L.611.7.1 には規定されていないものであった。

化学品産業界の労働協約が問題となった事件で、リヨン高裁は同様の判断を示した。この労働協約では、発明が例外的な価値を有し、その価値の大きさが当該従業者の給料と比較にならない程度の場合には、当該従業者に報酬を割り当てるとしていた。裁判所は、かかる条件はフランス知的財産法 L.611.7.1 に規定されていないので、考慮に入れることができないと判示した (X vs. Société Application des Gaz 事件判決 2002年11月14日)。

これらの判決は、フランスの裁判所が、フランス知的財産法 L.611.7 に規定された原則を厳格に適用する傾向にあることを示しており、ただ従業者側にとって有利な契約条項のみが、この法規を排除することができるのである。

(2) 従業者によりなされた職務外の発明の公正な価格決定と雇用者への帰属

フランス最高裁は、France Telecom vs. Ferrand & Rouze 事件 (2004年 2月 18日) の判決でこの問題について判断した。

Ferrand 及びRouze の両氏は、France Telecom 社の従業員であったが、職務外の発明を行い、フランス知的財産法 L.611.7.2 の規定に従い、フランス特許及び対応する外国特許の出願をした。France Telecom 社は、Ferrand 氏に当該発明の特許権を保有したい旨告知し、双方の間で譲渡契約が成立した。Ferrand 氏への最初の支払いは、公正な価格の一部として行われ、支払いの残りの部分は、当該発明の実施の成果へ参加できることという形にした。最終的には、France Telecom 社は、当該発明の実施を断念し、Ferrand 氏に権利を戻すことを提案した。Ferrand 氏は、France Telecom 社に対して損害賠償訴訟を提起し、France Telecom 社側が当該特許を実施すべき黙示の義務を果たしていないことから生ずる損害の賠償を求めた。

最高裁は、高裁判断を支持し、譲渡契約によれば、当該発明の実施とリンクした参加する利益という形での支払い義務をFrance Telecom 社は負っておりしたがって、France Telecom 社はこれを実施する義務を有すると判示した。さらに、最高裁は、従業者と雇用者との間で締結された譲渡契約は、双方に拘束力をもつものでありFrance Telecom 社から一方的に終了させることはできないと判示した。

(3) 研修生によりなされた発明の事例

CNRS vs. Dr. Puech 事件 (2004年 9月 10日判決)において、パリ高裁は、研修生によりなされた発明の場合について判断した。この事件は、科学技術の公的機関であるCNRSと、著名な物理学者でありLPと呼ばれるCNRSの研究部門に無給の研修生として参加したPuech博士との間に起こった。この研修期間中、Puech博士は特許出願をいくつか行ったが、その発明の内容はLP内での彼の研究活動からの成果であった。CNRSは、フランス知的財産法 L611-8に基づき、これらの特許の帰属を主張して提訴したが、2002年 4月 2日パリ第一審裁判所により斥けられた。この判断を不服としてCNRSは上訴した。パリ高裁は、まず、Puech博士がこれらの特許の単独かつ真正なる発明者であると確認した。他方で、CNRS側は、特許権の帰属に関して有利な決定を得た。すなわち、裁判所は、公務として従事すべき機関に属している研究室における研修生として、発明者は、行政上の公的サービスの使用者でありしたがって、かかるサービスを規律する内部約束に従わなければならない、かかる内部約束には、研究室内でなされた成果に対する特許はCNRSに属するものと規定されていた。そして、Puech博士は、研修期間中、この内部約束に署名していた。結果として、裁判所は、CNRSに特許が帰属する旨の主張を認め、フランス特許及び対応する外国特許の保有者をPuech博士ではなくCNRSであるとした。

2. フランス式包袋禁反言の原則

フランス特許庁での審査手続は、合理化されており EPOの発行するサーチレポート - Hに基づ

き、新規性及び進歩性に関する先行技術を引用しながらも、審査官が、進歩性を欠くとの理由で特許出願を拒絶することは許されていない。このため、たいいていの場合、フランス特許の出願包袋は第三者や特許権者にとって情報量が乏しく、出願経過から多くの争点を提起することをしていない。おそらくこれがため、米国で有名な包袋禁反言の原則は、最近までフランスの裁判所では適用がなかった。しかし Posimat vs. Vasquali 事件でパリ高等裁判所は、この原則を適用し2003年9月24日に決定をした。このフランス特許は、位置あわせコンテナ用装置に関するものであり、主クレームは、出願当初、すくなくとも1つの位置あわせディスクを含む装置の特徴をいくつか列挙していた。フランス特許庁からのサーチレポートに回答して、出願人（特許権者）は当該主クレームを補正し、上部位置あわせディスク及び下部位置あわせディスクからなる装置という限定をした。侵害と思しき装置は、唯一の位置あわせディスクを有していること以外は、この主クレームの特徴をすべて有していた。特許権者は、下部・上部の位置あわせディスクからなるという特徴は副次的な特徴にすぎず、当該クレームの特許性にも、技術的課題解決にも無関係であると主張した。そして、特許権者は、かかる些細な差異にも関わらず、侵害と思しき装置は当該特許を侵害するものであると主張した。しかし、裁判所は特許権者のかかる主張を採用しなかった。裁判所は、かかる特徴が、出願当初にはクレームに言及されず、サーチレポートに回答する際に当該クレームに付加されたものであることから、副次的なものであると見ることはできないとし、これに基づき、当該特許は侵害されていないと判断した。

この決定前に、フランスの裁判所は、Robst vs. United Container Machinery Group 事件（1999年5月14日）で同様の手法を用いて判示しているが、その事件は、フランス国内特許出願ではなくフランスで有効な欧州特許出願についてのものであり、状況が異なっていた。この99年の事件では、A、B、C及びDの4つの特徴からなる皿形状をした要素を輸送する装置という特許クレームに対して、侵害と思しき装置は、A、B及びDのみの特徴からなる装置であった。特許権者は、特徴Cは副次的なものであると主張したが、裁判所には採用されなかった。裁判所は、特許権者が、EPOでの権利取得手続中のみでなくそれと並行した米国特許取得手続中にも特徴Cの重要性を主張し、特徴A、B及びDとともにこの特徴は技術的課題解決のために必要であると述べていることから、特徴Cは副次的なものではないとした。

これら2つの決定において、フランスで特許事件を扱う最重要な高裁であるパリ高裁は、包袋禁反言を適用し、権利取得手続中にクレームに付加された特徴や本質的な特徴であるとして提出された特徴は、副次的な特徴とすることはできないとし、かかる特徴を備えていない装置は当該特許を侵害しないとした。

3. 均等論による侵害判断

Duthoit and Coopérative Ouvrière de Production Agricole vs. Ruffié、2004年3月31日最高裁判決均等論は、フランスにおいて今や十分確立された法理となっており、最高裁も1987年にこの法理を認めている。均等論により侵害を認めるための条件は、(1)侵害と思しき装置又は方法において、クレームされた要素が、技術的に等価な要素により置換されるか、(2)クレ

ームされた要素が、置換される要素と同様の機能を果たすものであるか、(3)特許性を確保するために、クレームされた要素が均等物に置き換えられることで、クレームがある特有の定義に限定されることがないかの3つである。より厳密には、技術的に等価な手段によっても、クレーム中の対応要素によっても、当該発明がカバーしている機能が達成されるのであれば、当該技術的に等価な手段を含む装置や方法は、当該特許権を侵害することになる。均等物により置き換えられるクレーム要素は、当該クレームの構造によって明確にされる。機能によりクレーム要素を明確にしているようなクレーム(「当該機能を達成するための手段」といような表現を用いているクレーム)が有効とされるのであれば、当該機能は当該特許によりカバーされているといえる。

2004年3月31日、最高裁により決定された *Duthoit and Coopérative Ouvrière de Production Agricole vs. Ruffié* の事件判決では、均等論の適用により侵害を認めたポルドー高裁の判断を覆した。原審高裁は、侵害と思しき装置が、静脈を引っ張る機能を有する固定装置に備え付けられた固定された先端を有する2本のケーブルからなっていることから、当該特許の本質的手段が均等物により再現することができるとした。しかし、最高裁は、かかる機能がそれ自体新規性及び進歩性を有し、したがって特許の保護対象となっていることを明らかにしない限り、原審の判断は誤ったものであると判示した。実際、原審高裁は、かかる機能が技術上既知のものであることを認めていた。本件の場合、侵害と思しき装置は技術的に等価な手段を有していたので、均等論による侵害を認めるための第1の条件は満たしていた。しかしながら、最高裁は、均等論による侵害を構成するためにはこの第1の条件だけでは十分ではなく、技術的に等価な手段の有する機能が特許によりカバーされているものでなければならない、すなわち、かかる機能が当該発明の内容からして新規かつ進歩性を有しなければならないとしたのである。