

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

2020年7月号 (Vol.11)

### 著作権法等の改正

- はじめに
  - 著作権法の一部を改正する法律の内容及び実務上の留意点
  - おわりに
- 森・濱田松本法律事務所  
弁護士 齋藤 浩貴  
TEL. 03 6266 8503  
hiroki.saito@mhm-global.com  
弁護士 平田 憲人  
TEL. 03 6213 8154  
kento.hirata@mhm-global.com

#### はじめに

本年6月5日に、第201回通常国会において、著作権法の一部を改正する法律が成立し、同月12日、令和2年法律第48号として公布されました。本改正はインターネット上の海賊版対策をはじめとした著作権等の適切な保護を図るための措置として、新たにリーチサイト対策や、侵害コンテンツのダウンロードの違法性の強化を図るための規定を新設した点が特徴です。

施行日は、リーチサイト対策及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大など著作物利用の円滑化を図るための措置については、令和2年10月1日から、侵害コンテンツのダウンロード違法化及びアクセスコントロールに関する保護の強化など著作権の適切な保護を図るための措置については、令和3年1月1日から、プログラム登録に関する新たな証明制度の創設については、公布から1年以内で政令で定める日となっています。

本ニュースレターでは、これらを中心に、今国会で成立した著作権法の改正の概要及び実務上の留意点を取り上げます。

#### 著作権法の一部を改正する法律の内容及び実務上の留意点

##### 1. リーチサイト対策 (新113条2項)

まず、昨今における日本最大級のリーチサイト「はるか夢の址」や「漫画村」による莫大な被害等に対処すべく、新たに下記新113条2項が新設されました。これによってリーチサイト等を提供する行為が、著作権侵害とみなされることとなります。

##### 新113条2項

送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。) 出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

「送信元識別符号」とは、URL のことであり、これと「同一若しくは類似の効果をもつるもの」とは、例えば URL の一部を記号に置き換えたものや、URL にリンクするためのボタン等をいいます。これらを提供することにより、「侵害著作物等」の「他人による利用を容易にする行為」を行った場合は、新 113 条 2 項により著作権侵害とみなされることとなります。なお、「第一号に掲げるウェブサイト」、「第二号に掲げるプログラム」とは、それぞれリーチサイト(1号)、リーチアプリ(2号)が念頭に置かれています。

また、本条は、「著作物等が侵害著作物等であることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある」との主観的要件も規定しており、本条の違反行為は、リンク先の出版物等が侵害著作物等であることの認識について、故意又は過失が必要となります。

上記の対象になるリーチサイトには、サイト運営者がウェブサイトを作成したうえで、侵害著作物等へのリンクを行う典型的なリーチサイト(新 113 条 2 項 1 号イ)だけではなく、掲示板等の投稿型サイトにおいて、当該掲示板のユーザーが侵害著作物等の URL 等を投稿すること(新 113 条 2 項 1 号ロ)も含まれます。文化庁の解説資料においては、以下の例が挙げられています。

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

(著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律御説明資料 7 頁より引用)

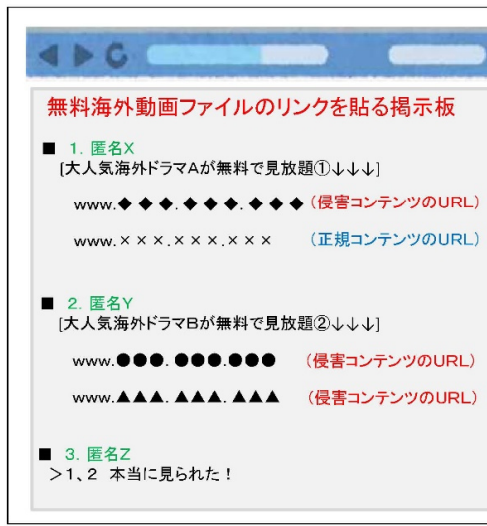
### <第113条第2項第1号イのイメージ>

サイト運営者が、侵害コンテンツへの誘導のために、デザインや表示内容等を作り込んでいるような場合を想定



### <第113条第2項第1号ロのイメージ>

掲示板などの投稿型サイトで、ユーザーが違法リンクを多数掲載し、結果として侵害コンテンツの利用を助長しているような場合を想定



なお、令和2年改正は、上記のように積極的に侵害著作物等へのリンクを行う行為だけではなく、リーチサイト、リーチアプリ運営者が、「他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供」(新113条3項)を削除できるにもかかわらず、放置する行為についても、前記と同様侵害著作物等であることについての故意過失が認められることを前提に、著作権を侵害する行為とみなすこととしています。

上記の侵害著作物等へのリンクを提供した者、及びリーチサイト、リーチアプリ運営者にはそれぞれ刑事罰が科されることとなります(新120条の2第3号、新119条2項4号及び5号)。ここでいうリーチサイト、リーチアプリ運営者には、リーチサイト以外のウェブサイトを含むウェブサイトを提供する者は含まれないとされており(新119条2項4号括弧書)、例えばYoutube等において、他社の投稿した特定のチャンネルがリーチサイトに該当する場合であっても、Youtubeは当然リーチサイト等の侵害著作物等へのリンクの提供以外のサービスも包括しているから、Youtubeを運営する会社等のいわゆるプラットフォーマーは、含まれないこととなります。但し、著作権者等からの侵害コンテンツへのリンクの削除要請を正当な理由なく相当期間にわたって放置しているなど、悪質な場合は、プラットフォーマーであっても除外されないこととなる点は留意が必要です。

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

### 2. 侵害コンテンツのダウンロード違法化（新 30 条 1 項 4 号）

令和 2 年改正においては、上記のようなアップロード側の行為だけではなく、ダウンロードを行った者に対しても規制の幅を広げています。従来から、侵害著作物であることを知りながら行う「録音又は録画」、すなわち音楽・映像を故意にダウンロードする行為については、侵害行為とされていました（30 条 1 項 3 号）が、新たに「デジタル方式の複製」（新 30 条 1 項 4 号）との文言が用いられ、広く漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムを故意にダウンロードする行為も含まれることとなります。もっとも、かかる複製が「軽微なもの」である場合（数十ページで構成される漫画の一コマ）、「二次的著作物」である場合（二次創作・パロディなど）又は「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情」がある場合は、侵害行為に該当しないこととなります。

なお、当該行為には刑事罰（新 119 条 3 項 2 号、5 項）も科されますが、上記要件に加えて、当該行為を「継続的に又は反復して行う」ことが必要とされ、かつ権利者の告訴が必要となるいわゆる親告罪です。

### 3. 写り込みに係る制限規定の対象範囲の拡大（30 条の 2）

従来、いわゆる写り込みによる著作物の利用は、一定の条件のもと、「写真の撮影、録音又は録画」（30 条の 2）において認められており、例えばスクリーンショットによる写り込みやインターネットにおける生配信の際の写り込みに関しては、特段規定が存在しませんでした。新 30 条の 2 は、「写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為」と規定することにより、上記のスクリーンショット、生配信等における写り込みについても許容される可能性がある旨を明確化しました。

さらに、従来は上記の撮影等により、「著作物を創作する」場合であり、かつ写り込みの対象物を「分離することが困難」である場合に限定されていましたが、令和 2 年改正においては、これらの要件は修正され、「付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内」か否かという抽象的な要件に置き換わっています。すなわち、固定カメラでの撮影やスクリーンショット等の本来撮影者に創作性が認められない行為における写り込みも含まれることとなり、かつ分離が可能な場合（上記文化庁の解説資料 27 頁においては、「子供にぬいぐるみを抱かせて撮影する場合」が例に挙げられています。）であっても、上記のとおり「正当な範囲内」に留まる場合には、許容されることとなります。「正当な範囲内」か否かはやや抽象的ですが、文化庁の解説資料 28 頁においては、「経済的利益を得るためにあえて著作物を入れ込む場合」は正当な範囲内にはならない旨の記載がなされており、注意が必要です。

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

### 4. その他

その他、以下の各改正が行われています。

(1) 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入 (63 条の 2 関係)

・従来、著作権者と利用許諾契約を締結して著作物を利用しているライセンシーは、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人に対し、著作物を利用する権利を対抗することができなかったところ、登録等の手続なしに当然に対抗できる旨の改正

(2) 行政手続に係る権利制限規定の整備 (地理的表示法・種苗法関係、42 条 2 項)

・地理的表示法・種苗法に基づく登録において、権利者に許諾無く必要な文献等の複製等ができる旨の改正

(3) 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化 (114 条の 3 関係)

・裁判所における書類提出命令において、当該命令の必要性判断を行うため、実際の書類を提示させることができる旨の改正

・当該必要性判断において、専門員のサポートを受けられる旨の改正

(4) アクセスコントロールに関する保護の強化 (2 条 1 項 20 号等関係)

・平成 30 年の不正競争防止法改正と同様、CD・DVD だけではなく、プログラム等のライセンス認証に関する不正なシリアルコードの提供等をみなし侵害化する旨の改正

(5) プログラムの著作物に係る登録制度の整備 (プログラム登録特例法関係)

・訴訟等での立証の円滑化に資するよう、著作権者等が自ら保有する著作物と、事前にプログラム登録をしておいた著作物との同一性の証明を請求できる旨の改正

・国及び独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定の廃止

### ． おわりに

これらのリーチサイト対策、ダウンロード違法化に関連する改正により、著作権者の権利強化がなされています。リーチサイトには該当しない適法なプラットフォームであっても、正当な理由なく削除要請を放置していた場合は侵害とみなされる場合もあるなど、特に著作物等の利用を伴う各種ビジネスを検討する際には、改正法との関係について、慎重にご検討いただく必要があります。

(弁護士 齋藤 浩貴、弁護士 平田 憲人)

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

### 特許法 102 条 1 項に基づく損害の算定方法に関する裁判例 - 知財高裁令和 2 年 2 月 28 日判決（特別部） -

- ・ 事案の概要
- ・ 本判決の内容
- ・ 改正法との関係と実務上の留意点

森・濱田松本法律事務所  
弁護士 飯塚 卓也  
TEL. 03 5223 7724  
takuya.iizuka@mhm-global.com  
弁護士 渡邊 峻  
TEL. 03 6213 8165  
shun.watanabe@mhm-global.com

#### ・ 事案の概要

本件は、発明の名称を「美容器」とする複数の特許権を有していた一審原告が、一審被告が被告製品を販売等する行為が当該特許権を侵害するとして、被告製品の販売等の差止、廃棄及び損害賠償請求を求めた事案です。対象製品は、肌に対の回転部を接してマッサージを行う美容器です。

一審の大阪地裁では、被告製品が、原告の特許のうち、回転部の軸受構造を特徴とする美容器に関する特許発明（以下「本件発明」といいます。）の権利範囲に属するとして販売等の差止及び廃棄を認め、約 3 億円の損害賠償請求に対し約 1 億 700 万円の請求を認めました（大阪地裁平成 28 年（ワ）第 5345 号・平成 30 年 11 月 29 日判決）。

これに対し、一審原告及び一審被告の双方が控訴を提起し、一審原告は損害賠償請求金額を 5 億円に拡張しました。これに対し知財高裁特別部も本判決において、被告が本件発明を侵害するおそれがあるものとして販売等の差止及び廃棄を認めたとえ、損害額については、一審判決を変更し、約 4 億 4,000 万円の請求を認めました。

以下では、本判決で判示された令和 2 年 4 月 1 日改正前特許法 102 条 1 項（以下、改正前の同法を「改正前特許法」、令和 2 年 4 月 1 日改正後の同法を、「現行特許法」といいます。）に基づく損害の算定方法について解説します。

#### ・ 本判決の内容

改正前特許法 102 条 1 項は、以下のとおりですが、本判決では、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」の解釈、「単位数量当たりの利益の額」の解釈及び主張立証責任の所在、「実施の能力」の解釈及び主張立証責任の所在、「販売することができない事情」の解釈及び主張立証責任の所在についての特別部の詳細な判断が示されました。

*特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施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*

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

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（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者が**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の**実施の能力**に応じた額を超えない限度において、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。**ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施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。**

## 1. 「その侵害の行為がなければ販売することができた物」の解釈

従来の裁判例の中には、改正前特許法 102 条 1 項の適用を受けるためには、侵害された特許発明を特許権者も実施していることが前提となるとして、当該文言の解釈について、当該特許の発明の実施品であることが必要であるとするものもありましたが、近年では特許発明の実施品であることを要せず、特許侵害品と競合関係にある物であれば足りるとする裁判例が多数となっていました。本件で原告製品は本件発明の実施品であると認定されているのでいずれの立場でも結論の変わらない解釈論ではありましたが、特別部は、改正前特許法 102 条 1 項の趣旨が「侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定」であるとして、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りるとする知財高裁としての解釈を示しました。

## 2. 「単位数量当たりの利益の額」の解釈及び主張立証責任の所在

本判決は、「単位数量当たりの利益の額」について、特許権者の製品における限界利益の単位あたりの額であること、及びその主張立証責任は売上額から控除すべき費用の額も含め特許権者側にあると判示しました。また、限界利益の算定にあたって控除できる経費は、特許権者の製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となった経費に限られるとしました。なお、原審では、侵害品の数量分の増産がなされた場合に発生する経費を控除するという考え方が示されていましたが、本判決では、特許権者の製品において実際に生じた経費を売上から控除して限界利益を算定すれば足りるものと考えているように思われます。

また、本件における一審原告の製品（以下「原告製品」といいます。）における本件発明の特徴は回転部の軸受周辺の構造に関わるものであるところ、本判決は、特許発明の特徴が製品の一部分にかかる場合における発明の貢献度を、「単位数量当たりの利益の額」の全額を特許権者の逸失利益とする事実上の推定への推定覆滅事由として取り扱うことを判示しました。本判決はまず、「特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

事実上推定される」としたうえで、特許発明の特徴が一審原告の製品の販売による利益の全てに貢献しているといえない場合には、「原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべき」と述べ、6割の控除を行いました。

但し、1に述べたとおり、本判決は「その侵害の行為がなければ販売することができた物」について侵害品との競合品であれば足りるとの解釈を示していますが、特許権者の製品が特許発明を実施していない場合に上記推定がどこまで覆滅されるのかについては述べていません。

### 3. 「実施の能力」の解釈及び主張立証責任の所在

本判決は、特許権者の製品の供給能力である「実施の能力」について、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にあると判示しました。

### 4. 「販売することができない事情」の解釈及び主張立証責任の所在

本判決は、1項但し書きに定められる、権利者製品の単位あたり利益と積算される侵害品数量を減少させ得る（侵害がなかったとしても権利者製品を）「販売することができない事情」について、例示的に列挙し、特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、その主張立証責任は侵害者側にあると判示しました。

上記 から の事情は、判決文では明らかに例示列挙とされていますが、これらの事情は、但し書きに該当し得ると考える事情を、特別部として特に典型的に列挙したものであると考えられるので、事実上これら以外の事情について但し書きが適用される可能性はかなり低いのではないかと考えられます。

なお、本判決では、原告製品と被告製品に大きな価格差があること（原告製品は2万3,800円程度であるのに対し、被告製品は3,000円ないし5,000円）から被告製品が存在しなかった場合に、原告製品を購入するとは必ずしも言えないとして、販売できない事情に相当する数量は、原審と同様、全体の約5割であると判示しました。

### 5. 侵害品における特許発明の寄与度について

本件発明の特徴部分は回転部の軸受けの構造の部分にあるところ、侵害品において



## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

も本件発明の貢献は製品の一部に限られていたといえます。このような事情を 102 条 1 項の適用にあたって考慮できるか、できるとした場合に法文上の根拠をどこに求めるかについては争いがあります（但し書きの一事情とする立場、条文上の根拠を要さず端的に寄与率減額を認める立場等があります）。

この点についての一審大阪地裁の判断は、軸受は、美容器の一部であり、需要者の目に入るものではないし、代替技術は存したと解されるから、本件発明の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くはないとして、寄与率は 10%と認めるのが相当と判断しました。しかし同判決文には寄与率による減額の条文上の根拠は示されていないので、一審は条文によらない寄与率減額を認める立場によったものと思われる。

ところがこれに対し、本判決は、本件発明が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額する立場に対し否定的な判断を示しました。本判決で特別部は、特許権者の製品の単位あたり利益による損害額の推定一部覆滅にあたって本件発明の貢献度を考慮していること（上記 2）を実質的な理由としています。加えて、寄与割合を考慮して損害額の減額を認める規定はなく、また、認める根拠もないとまで述べているので、少なくとも侵害品における特許発明の貢献度を 102 条 1 項但し書きや条文外の解釈による減額事由としては認めないことを示したと解されます。この判断は、裁判などにおける、今後の 102 条 1 項による損害額の認定に大きな影響を与える可能性が高いと思われます。

## 改正法との関係と実務上の留意点

### 1. 改正法との関係

改正前特許法 102 条 1 項は、令和 2 年 4 月 1 日の改正法の施行により、以下のとおり変更されました。

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施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、次の各号に掲げる額の合計額を、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。

(1) 特許権者又は専用実施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に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施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（同号

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

(2) 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る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

本判決で判示された、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」、「単位数量当たりの利益の額」、「実施の能力」、「販売することができない事情」は、現行特許法においてもその文言が残っており、かつ、基本的な枠組みは同様であることから、本判決の射程が及ぶと考えられます。一方で、本判決では、「実施の能力」を超えた部分(実施相応数量を超える数量)及び特許権者が販売することができないとして控除される部分(特定数量)については、一切判示されませんでした。現行特許法 102 条 1 項では、2 号において当該部分に係る実施料相当額も 1 号と合わせて損害額とすることができると規定されました。

なお、現行特許法 102 条 1 項 2 号の括弧書では、特許権者が侵害者に対して実施許諾できない場合はこれに応じた数量の実施料相当額を加算することはできないとされています。当該括弧書の意味について特許庁の改正法解説では、「特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合」を念頭に置いている旨述べられています。本判決を前提とする限り、そのような事情は但し書きで考慮されないことになるので、括弧書の適用が問題となる余地はそもそもないということになりそうです。

## 2. 実務上の留意点

上記のとおり本判決は、特許法 102 条 1 項の統一的な解釈及び主張立証責任の所在をほぼ網羅的に示しており、実務上重要な判例です。特に、特許発明が侵害品の一部に貢献しているに過ぎないという事情を同項但し書きや寄与率を理由として損害額の減額する理由がないと示した点の実務への影響は大きく、損害賠償請求の認容額は今後増額の方に導かれる可能性が高いと思われます。

また、本判決は、原告製品が本件発明の実施品であった事案において、原告製品の単位あたり利益の認定について特許発明の貢献度による損害額の推定覆滅を認めましたが、本件事案とは異なり特許権者の製品が特許発明を実施していない場合に「単位数量当たりの利益の額」をどのように算定されるのかについての判断はなされていないことに留意が必要です。すなわち、原告製品で特許発明が実施されておらず、原告製品の販売による利益に全く貢献していない場合には、「単位数量当たりの利益の額」による損害額の推定が全面的に覆滅されるのか、それとも、覆滅はなされるものの全

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

面的にではないとされるのかについては不明です。この点についても今後どのような判示がされるかについては、引き続き注目する必要があります。

(弁護士 飯塚 卓也、弁護士 渡邊 峻)

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

### 中国の知的財産権の最新の動きについて

- ・ はじめに
- ・ 商標侵害判断基準の制定
- ・ 第4次特許法第二次意見募集稿の公表

森・濱田松本法律事務所  
弁護士 小野寺 良文  
TEL. 03 5223 7769  
yoshifumi.onodera@mhm-global.com

#### はじめに

中国では、2020年1月末の旧正月休暇中から、コロナウイルスの流行によるロックダウンが実施されましたが、知的財産権分野への影響は比較的軽微であり、2020年上半期（1月から6月）の出願数は、特許出願数が68.3万件（前期比5.2%増）、PCT出願数が2.95万件（前期比22.6%増）、商標出願数が428.4万件（前期比24.6%増）、中国出願人によるマドリッドプロトコール出願数が3,875件（前期比36.0%増）といずれも増加しました（<https://mp.weixin.qq.com/s/oHwucSgw6gOFaWnzAZ2q3A>）。

また民事訴訟についても、最高人民法院が2020年4月21日に発表した「中国法院における知的財産権の司法保護状況（2019）」によれば、中国全土の各級人民法院における2019年の知的財産権関連の民事第一審事件の新件受理件数は399,031件、結審数は、394,521件であり、2018年と比べそれぞれ40.79%、44.02%増加し、そのうち専利（特許、実用新案、意匠）事件の新件受理件数は、前年比2.64%増の22,272件、商標事件の新件受理件数は、前年比25.41%増の65,209件、著作権事件の新件受理件数は、前年比49.98%増の293,066件等となっており、引き続き増加しています。

このような中、中国では、引き続き法令・規則等の整備を精力的に進めており、2019年には、商標法及び不正競争防止法が改正された他、米中貿易戦争の影響もあり、外商投資法が制定されると共に、長年の懸案であった技術輸出入管理条例が改正されました。この改正により、強行規定とされていた外国ライセンサーの保証義務の一部が任意規定となり、特約で排除できるようになり、また改良発明をライセンサーに帰属させることが可能となるなどライセンス契約の自由度が高まりました。そして、本年以降に特許法及び著作権法の改正が予定されています。

本稿では、近時の立法から、重要性が高く、日本の権利者の関心が比較的高いと思われる国家知識産権局の商標侵害判断基準及び第4次特許法第二次意見募集稿について紹介します。

#### 商標侵害判断基準の制定

中国国家知識産権局は、2020年6月15日、商標権侵害判断基準（以下「本基準」と

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

いいます。)を公布しました(<http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1149656.htm>)。

商標権に基づく行政摘発は、中国において商標権侵害行為を排除する迅速でコストパフォーマンスの高い手段として、日本企業にも広く利用されておりますが、本基準は、中国全土において当局が行政摘発を取調べ処分する際に適用されるものであり(本基準 2 条) 全 38 条からなります。具体的には、商標的使用、同一・類似商品、同一・類似商標、混同のおそれなどの具体的な認定基準について詳細に規定しています。本基準の制定により、執行する当局によって判断基準が不統一であった問題が解消されることが期待されます。商標権侵害に該当するのかが疑義があった OEM についても、請負業者が登録商標を無断で使用した商品を販売する行為は、商標権侵害に該当することが明文で規定された点が注目されます。

主な内容は、以下のとおりです。

商標権侵害行為を認定する際に、被疑侵害行為が、いわゆる商標的使用に該当するかどうかを前提として判断することを明文で規定しました(本基準 3 条前段)。商標的使用とは、「商標を商品、商品の包装、容器、サービスを提供する場所及び取引文書において用い、あるいは商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動で用いることをいい、商品又はサービスの出所の識別に用いる行為」と定義され(同条後段) 典型例を列挙しています(本基準 4 条~6 条)。そして、その判断にあたっては、使用者の主観的意図、使用方法、宣伝方法、業界の慣行、消費者の認知などの要素を総合的に考慮するものとされています(本基準 7 条)。

指定商品・役務の同一性・類似性の認定にあたっての考慮要素(例えば、機能、用途、主要原料、生産部門、消費者、販売ルートなどが基本的に同一である場合に、通常、同一商品と見做す等)を具体的に明らかにし、また「類似商品・役務区分表」に記載された商品・役務を基準に判定すべきことが明文で規定されました(本基準 9 条~12 条)。

商標の同一性・類似性の認定について、伝統的な商標に加え、立体商標、色彩の組み合わせ商標、音声商標などの新しい商標についても具体的な判断基準を明らかにし(本基準 13 条~15 条) また「商標審査及び審理基準」を参照すること(本基準 16 条) 需要者の通常の注意力と認知力を基準とし、隔離観察、全体対比及び要部対比の方法を採用して認定すること(本基準 18 条)等が明文で規定されました。

混同のおそれの認定にあたって、2 つの類型が例示され(本基準 20 条) 考慮すべき要素が明確にされました(本基準 21 条~24 条)。特に、登録商標の周知性が比較的高い場合、被疑権利侵害者と登録商標権者が同一の業界又は関連性のある業界に属し、かつ正当な理由なく登録商標と同一又は類似する標章を使用する場合、被疑権利侵害者に侵害の意図があると認定すべきとされています(本基準 24 条 2 項)。

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

請負加工の受託事業活動（OEM 等）において、請負業者が、登録商標を無断で商品に使用した場合、商標法 57 条 3 項に規定する商標権侵害行為（侵害商品の販売）に当たることが明文で規定されました（本基準 25 条）。

中国商標法 60 条 2 項は、「登録商標専用権を侵害する商品であることを知らずに販売し、当該商品が自ら合法的に取得したものであることを証明でき、かつ提供者を説明できる場合」には、行為者は、販売停止以外の行政処分を課されない旨の規定がありますが、本基準 27 条は、1) 仕入ルートが商業慣行と異なり、かつ価格が明らかに市場価格より安い場合、2) 帳簿、販売記録などの証憑類の提供を拒んだ、又は証憑に偽りがある場合、3) 事件発生後、物証の移転や廃棄をし、又は虚偽の証明や虚偽の状況を提供した場合、4) 類似する事案で処罰を受け再犯である場合等について、同条同項の適用はなく通常通り処罰可能であることを明文で規定しました。

市場主催者、電子商取引プラットフォームなどの事業者が管理の職責の履行を怠り、市場やプラットフォーム内に出店した者が商標権侵害行為を行ったことを知り又は知り得ながら制止しない場合、若しくは知らなかったとしても当局からの通知等があったとしても、まだ侵害行為を阻止する必要な措置を講じない場合には、市場主催者、電子商取引プラットフォームなどの事業者自身の商標権侵害の責任に問われることを明文で規定しました（本基準 30 条）。

商標権侵害事件を取調べ処分する場合、他人の合法的な先行する権利を保護しなければならないと規定し、第三者の特許権、実用新案権、意匠権については出願日、著作権については創作日が、登録商標の出願日前である場合には、これらの権利に考慮すべきことを明文で規定しました（本基準 32 条）。

また、先使用の抗弁（商標法 59 条 3 項）の要件である「一定の影響がある商標」について、中国国内で既に先に使用されているとともに一定範囲内の関連公衆に知られている未登録商標をいい、その認定にあたっては、当該商標の継続使用時間、販売量、経営額、広告宣伝などの要素を考慮して総合的に判断しなければならないものとなりました。その上で、1) 当該商標を使用する具体的な商品あるいはサービスを追加した場合、2) 当該商標の図形、文字、色、構造、書き方などの内容を変更した場合（但し、他人の登録商標と区別する目的で変更する場合を除く）、3) 原使用範囲を超えた場合等は、先使用の範囲内での継続使用と看做されない旨規定しました（本基準 33 条）。

### 第 4 次特許法第二次意見募集稿の公表

中国では、現在、第 4 次改正特許法（日本の特許法、実用新案法及び意匠法に相当、

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

以下「改正法」といいます。)の審議が、全国人民代表大会常務委員会によって進められており、2020年7月3日、第二次意見募集稿が公表されました(8月16日まで意見募集中)。早ければ改正法は、年内にも成立、施行される見込みです。

主な改正事項は、以下のとおりですが、いずれも特許権の保護を強化するもので、改正後、同国での特許権の保護が強化されるものと期待されます(なお 全人代による審議でさらに変更される可能性があります。)

### 1. 損害賠償額の増額(懲罰的損害賠償制度の創設及び法定損害賠償額の増額等)

現行法では、特許権侵害の賠償額は、権利者が権利侵害に起因して受けた実際の損失、 の確定が難しい場合は、権利侵害者が権利侵害に起因して得た利益、及び の確定が難しい場合は、当該特許の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定される金額を持って損害額とされています(現行法 65 条 1 項)。またこれらがいずれも困難である場合、裁判所は、専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素を考慮し、証拠がなくても 1 万元以上 100 万元以下の賠償を認定することができるものとされています(同条 2 項)。

しかし、そもそも の金額は立証がほぼ不可能であり、及び についても、中国では強制的な証拠開示手続に乏しく、証拠法則も厳格であるため、損害立証が困難であり、実務では裁判所の裁量により 100 万元(約 1,600 万円)を上限に損賠金額が認定されることが多く、その金額は、一般に低廉でした。

改正法では、損害賠償額の算定につき定めた 71 条(現行法 65 条)1 項に、「特許権を故意に侵害し、情状が重いときは、上述の方法により確定される金額の 1 倍以上 5 倍以下の範囲で賠償額を確定することができる。」との規定が追加され、認定される金額の最大 5 倍までの懲罰的な損害賠償制度が導入されます。

また裁判所が裁量により認定できる賠償額の上限金額も、500 万元(約 8,000 万円)まで引き上げられ、損害賠償金額の増額が期待されます。

なお、中国では、2014 年及び 2019 年に改正された商標法及び 2019 年に改正された不正競争防止法において、懲罰的損賠償制度が既に導入されています。これまでのところ、裁判所は、その適用には慎重であり、実際に適用された事例はごくわずかに留まっていますが、特許権侵害についてどの程度懲罰的損害賠償が認定されるのか今後の動向に注意が必要です。

### 2. 意匠権制度の改正(部分意匠及び国内優先権制度の創設、存続期間の 15 年への延長)

現行法では、部分意匠の登録は認められておりませんでした。改正法で部分意匠の登録が認められることになりました(2 条 4 項)。

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

また現行法では、意匠権の存続期間は、出願日から 10 年でしたが、改正法では、15 年に延長される予定です（42 条 1 項）。これは意匠保護に関する「ハーグ協定」に加入するための措置です。

また、意匠について、国内優先権制度も創設される予定です。出願人は、中国国内で初めて意匠出願した日から 6 ヶ月以内に、国务院專利行政部門に同一の主題について出願を提出する場合、優先権を享受することができるようになります（29 条 2 項）。

### 3. 医薬品特許及び審査遅延による存続期間延長制度の創設

他の先進国の例にならい、中国においても、医薬品特許の存続期間延長制度が創設されます。すなわち、新薬の審査評価及び審査認可にかかる時間を補填するため、中国国内で販売許可を得た新薬の特許について、国务院專利行政部門は、特許権者の請求により、特許権の存続期間の延長を決定することができることになりました。延長期間は 5 年を超えないものとし、新薬の上市後の有効な特許権存続期間の合計は 14 年を超えてはならないものとされています（42 条 3 項）。

また特許の出願日から 4 年間、かつ審査請求日から 3 年間を経過後に特許が付与された場合、特許者は、審査の不合理的な遅延について存続期間の延長を請求することができるものとされました（但し、出願人に起因する不合理的な遅延の場合は除外されます。）（同条 2 項）。

### 4. 信義則の明文化

「特許の出願及び特許権の行使においては、信義誠実の原則に従わなければならない。特許権を濫用して公共の利益及び他人の合法的權益を損ない、又は競争を排除し、制限してはならない。特許権を濫用して競争を排除し又は制限し、独占行為を構成した場合、『中華人民共和国独占禁止法』に従って処理する。」との規定が新設され、特許、実用新案及び意匠の出願及び行使においても信義則が適用されると共に、これらの濫用が独占禁止法に違反し得ることが明文化されました（20 条）。

中国では、近時、知的財産制度利用者に信義則に従い誠実に行動するよう求めており、2014 年施行の第 3 次改正商標法以降、法律上も信義則が明文化されています。また、後段の権利濫用については、FRAND 宣言が為された標準必須特許権等を念頭に置いた規定であり、独占禁止法との関係が注目されます。

### 5. オープンライセンス制度の創設

オープンライセンス制度とは、特許権者が書面の方式により国务院特許行政部門に対し、いかなる単位又は個人に対してもその特許の実施を許諾する意思があることを表明し、かつ使用許諾料の支払方法、基準を明確にした場合は、国务院特許行政部門



## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

が公告を行い、オープンライセンスを実行するというものです(50条1項前段)。いかなる単位又は個人も、オープンライセンスの特許の実施を望む場合は、書面により特許権者に通知し、かつ公告された使用許諾料の支払方法、基準に従い使用許諾料を支払うことにより、特許の実施許諾を得ることができるものとされています(51条1項)というものです。

なお、無審査で登録される実用新案権、意匠権についてオープンライセンスの表明をする場合は、国務院特許行政部門が発行する特許権評価報告(当該部門が新規性があると判断したことを証明する書類)を提供しなければなりません(50条1項後段)。また、オープンライセンスの期間において、特許権者は、当該特許について独占的又は排他的な許諾を与えてはならないものとされています(51条2項)。

特許権者は、何時でもオープンライセンスの表明を書面をもって撤回することができます。その場合、国務院特許行政部門が公告を行います。オープンライセンスの表明が公告により撤回された場合であっても、先に付与されたオープンライセンスの効力に影響を及ぼさないことになっています(同条2項)。

(弁護士 小野寺 良文)

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

### セミナー情報

- セミナー 『CCPA 連続ウェブセミナー（CCPA 実務対応の基礎）』  
 配信期間 2020年7月17日（金）～2020年8月16日（日）  
 講師 田中 浩之  
 主催 森・濱田松本法律事務所
- セミナー 『執行開始直後の CCPA を中心に、欧州クッキー規制とタイ PDPA 対応を含むグローバルデータ保護規制の最新動向』  
 開催日時 2020年8月3日（月）13:30～17:30  
 講師 田中 浩之  
 主催 株式会社金融財務研究会
- セミナー 『セキュリティトークン・STOに関する金融商品取引法等の改正』  
 開催日時 2020年8月4日（火）15:00～16:15  
 講師 増田 雅史、中条 咲耶子  
 主催 一般社団法人日本セキュリティトークン協会
- セミナー 『CRIC 月例著作権研究会 主体論の発展、限界と展望』  
 開催日時 2020年8月27日（木）10:00～12:00  
 講師 齋藤 浩貴  
 主催 公益社団法人著作権情報センター
- セミナー 『改正金商法におけるセキュリティトークン及び STO 規制の全体像』  
 開催日時 2020年9月10日（月）9:30～11:30  
 講師 増田 雅史  
 主催 株式会社 FN コミュニケーションズ

### 文献情報

- 論文 「改正対応！「実務に役立つ」「対話で学ぶ」個人情報保護法の基礎 第2回 個人情報を取扱うには何をしなければいけないの？」  
 掲載誌 会社法務 A2Z 2020年5月号  
 著者 田中 浩之、北山 昇
- 論文 「テレワーク・BYODに潜むサイバーリスクへの対応」  
 掲載誌 NBL No.1141  
 著者 蔦 大輔

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

- 論文 「Trademark Protection Towards the Upcoming Tokyo Olympics: Legal Framework to Regulate Ambush Marketing」  
掲載誌 Business Law International Vol.21 No.2  
著者 岡田 淳、石川 大輝
- 論文 「The Financial Technology Law Review Third Edition - Japan Chapter」  
掲載誌 The Financial Technology Law Review Third Edition  
著者 岡田 淳、堀 天子、飯島 隆博
- 論文 「The International Comparative Legal Guide to: Data Protection 2020 - Thailand Chapter」  
掲載誌 The International Comparative Legal Guide to: Data Protection 2020  
著者 岡田 淳、プラーナット・ラオハパイロート
- 論文 「セキュリティトークン・STO 規制の全体像」  
掲載誌 金融法務事情 No.2137  
著者 増田 雅史
- 論文 「改正対応！「実務に役立つ」「対話で学ぶ」個人情報保護法の基礎 第3回 個人情報と新型コロナウイルス感染症」  
掲載誌 会社法務 A2Z 2020年6月号  
著者 田中 浩之、北山 昇
- 論文 「新型コロナウイルス感染症等を理由としたイベント開催可否を巡る法的問題と企業の判断」  
掲載誌 会社法務 A2Z 2020年6月号  
著者 佐々木 奏
- 本 『自動運転・MaaS ビジネスの法務』（2020年6月刊）  
出版社 株式会社中央経済社  
著者 戸嶋 浩二、佐藤 典仁（編著）  
林 浩美、岡田 淳、園田 観希央、北 和尚、清水池 徹、秋田 顕精、毛阪 大佑、齋藤 悠輝、岡 朋弘、岡田 宏樹、片野 泰世、澤 和樹、中山 優、牧野 則子、真下 敬太、芳川 雄磨（共著）

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

- 論文 「大学との共同研究に関する留意点」  
掲載誌 知財管理 Vol.70 No.5  
著者 三好 豊
  
- 論文 「オンライン研修に関する法的ポイント ~新型コロナウイルス感染症の流行に伴うオンライン研修の増加を踏まえて~」  
掲載誌 J.H.倶楽部  
著者 田中 浩之、蔦 大輔、松本 亮孝(共著)
  
- 論文 「Japan: Impact of adopted APPI amendment bill」  
掲載誌 OneTrust DataGuidance Limited  
著者 岡田 淳
  
- 論文 「Japan enacts Amendments to the Act on the Protection of Personal Information」  
掲載誌 International Association of Privacy Professionals (IAPP)  
著者 田中 浩之、北山 昇
  
- 論文 「新型コロナウイルスの流行とサイバーセキュリティに関する留意点」  
掲載誌 IJ ビジネスリスクマネジメントポータル ("BizRis")  
著者 岡田 淳
  
- 論文 「<Robotics 法律相談室第 59 回> 5G・ドローンの普及のためにどのような制度が準備されているか」  
掲載誌 日経 Robotics 2020 年 7 月号  
著者 蔦 大輔
  
- 本 『令和 2 年改正個人情報保護法 Q&A』(2020 年 7 月刊)  
出版社 株式会社中央経済社  
著者 田中 浩之、北山 昇
  
- 論文 「規制対象範囲・適正性の判断軸は? 不適正利用の禁止義務への対応」  
掲載誌 ビジネス法務 2020 年 8 月号  
著者 田中 浩之、北山 昇

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

- 論文 「ケーススタディで考える利用上の留意点 個人データ取扱いにおける「委託」の範囲」  
掲載誌 ビジネス法務 2020年8月号  
著者 田中 浩之、北山 昇
  
- 論文 「自動車という法律のフロンティア」  
掲載誌 日本組織内弁護士協会（JILA）オンラインジャーナル  
著者 戸嶋 浩二
  
- 論文 「Patent litigation in Japan」  
掲載誌 Practical Law  
著者 岡田 淳

### NEWS

- **新型コロナウイルス対応 参考リンク集（7月28日更新）**  
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP にまとめております。詳細は[こちら](#)、英語版は[こちら](#)をご参照ください。
  
- **ALB IP Rankings 2020 にて高い評価を得ました**  
Asian Legal Business（ALB）2020年5月号のIP Rankings 2020において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門及びCopyright/Trademarks部門において高い評価（Tier 1）を得ました。
  
- **IAM Patent 1000 - The World's Leading Patent Professionals 2020 にて高い評価を得ました**  
IAM Patent 1000 - The World's Leading Patent Professionals 2020において、当事務所はlitigation及びtransactionで上位グループにランキングされました。また、当事務所の以下の弁護士も各分野で高い評価を受けました。  
  
Individuals: litigation：小野寺 良文  
Individuals: transaction：岡田 淳
  
- **The 11th Edition of The Best Lawyers™ in Japan にて高い評価を得ました**  
Best Lawyers®（ベスト・ロイヤー）による、The 11th Edition of The Best Lawyers™ in Japanにおいて、Intellectual Property Lawの分野で飯塚 卓也、齋藤 浩貴、横山 経通、三好 豊、小野寺 良文、上村 哲史及び岡田 淳が選ばれ、Technology Lawの分野で田中 浩之が選ばれました。

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

➤ **Chambers Global 2020 にて高い評価を得ました**

Chambers Global 2020 で、当事務所は日本における Intellectual Property: Domestic (Band 2) を含む 7 つの分野で上位グループにランキングされ、以下の弁護士が高い評価を得ました。

### JAPAN

#### Intellectual Property

Leading Individual: 三好 豊

Foreign expert for China: 小野寺 良文

### CHINA

#### Intellectual Property (International Firms)

Foreign Expertise based abroad in Japan: 小野寺 良文

➤ **Who's Who Legal: Data 2020 にて高い評価を得ました**

Who's Who Legal: Data 2020 において、小野寺 良文 弁護士及び増島 雅和 弁護士が以下のカテゴリで Global Leader に選ばれました。

Information Technology: 小野寺 良文、増島 雅和

Telecoms & Media: 小野寺 良文

Data Privacy & Protection: 増島 雅和

Data Security: 増島 雅和

➤ **World Trademark Review 1000 - The World's Leading Trademark Professionals 2020 にて高い評価を得ました**

Globe Business Media Group が発行する World Trademark Review 1000 - The World's Leading Trademark Professionals 2020 において、当事務所は日本を代表する法律事務所 (Silver) として選ばれました。また、当事務所の以下の弁護士・弁理士も各分野で高い評価を受けました。

Individuals: Enforcement and litigation (Silver)

三好 豊

Individuals: Enforcement and litigation (Bronze)

小野寺 良文

Individuals: Prosecution and strategy (Silver)

田中 尚文

## MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER

- **The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて高い評価を得ました**  
The Legal 500 Asia Pacific 2020 にて、当事務所は Intellectual Property の分野で上位グループにランキングされ、小野寺 良文、岡田 淳が Leading Individuals に選ばれました。
- **新人弁護士（51名）が入所しました**
- **パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ**  
本年1月1日付にて、下記の11名の弁護士がパートナーに就任いたしました。

### 【パートナー】

佐伯 優仁、小山 浩、浅井 大輔、川端 健太、高宮 雄介、邊 英基、宮田 俊、新井 朗司、市村 拓斗、辰野 嘉則、石田 幹人

また、同日付で12名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。

### 【カウンセル】

濱 史子、樋本 義和、臼井 慶宜、梅本 麻衣、田尻 佳菜子、佐藤 典仁、白川 剛士、中島 悠助、篠原 孝典、湯川 昌紀、間所 光洋、李 珉

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

(当事務所に関するお問い合わせ)  
森・濱田松本法律事務所 広報担当  
mhm\_info@mhm-global.com  
03-6212-8330  
www.mhmjapan.com