

(7) 国境を越えた知的財産権の侵害

特許権、商標権等のいわゆる産業財産権については属地主義が採られ、ある国で登録された権利はその国内にしか及ばないことが原則とされているが、インターネットの発達や取引の国際化に伴い、知的財産権の侵害行為が複数の国にまたがって行われる場面も生じている。

こうした複数の国が関わる知的財産権の侵害の場面において生じうる国際裁判管轄、準拠法、侵害の成否等の諸問題を概観し、国際取引における知的財産権の侵害、ビジネスモデル特許の侵害、知的財産権侵害品の個人輸入の各場面において、権利行使を行ううえでの様々な問題点を検討する。また、これらの場面における問題点を解決するための方策について、提言を行う。

<検討メンバー>

◎江幡 奈歩 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士

奥野 彰彦 園田・小林特許事務所 バイオ・ライフサイエンスグループリーダー
弁理士

高山 芳之 特許庁特許審査第2部 生産機械(特殊加工) 審査官

永野 大介 松下電器産業(株) IPRオペレーションカンパニー
知財開発センター 所次長 弁理士

※◎は発表者。

国境を越えた 知的財産権の侵害

Eグループ
2006年5月24日



1

背景

知的財産権
属地主義の原則



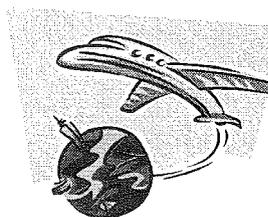
取引の実態
国際化・ボーダレス化

- 取引が国際化し、製造、流通、販売が異なる国で行われる。
- インターネットの発達によって、外国から対消費者直接取引を行うことが可能。消費者からみれば個人輸入が可能。
- 模倣品・海賊版問題の深刻化(組織化・巧妙化)。
- インターネットを利用したビジネスの発展(ボーダレス化)。

2

検討対象

1. 国際取引における知的財産権侵害
2. 模倣品・海賊版の個人輸入
3. ビジネスモデル特許



3

国際取引

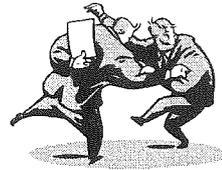
- 国際取引
 - 例: A社(親会社)が甲国で製品Xを製造して乙国に輸出、乙国でB社(子会社)が販売



国際取引

● 問題点

- 侵害品の製造・輸出を行った甲国に所在するA社に対する責任追及
 - ・ 方法1: 乙国(販売国)の権利に基づく権利行使
 - ・ 方法2: 甲国(製造国)の権利に基づく権利行使



<参考>著作権の場合

- 著作権については、ベルヌ条約により、同盟国の国民を著作者とする著作物、もしくは、同盟国において最初に発行されるか、非同盟国と同時に発行された著作物は保護される。

5

国際取引

【方法1】 乙国(販売国)の権利に基づく甲国(製造国)のA社に対する権利行使

1. 乙国＝米国、甲国＝日本の場合



- 米国特許法271条(b)項

「積極的に特許の侵害を引き起こした者は、侵害者として責任を負わなければならない。」 ※直接侵害行為が米国内で行われる限り、米国外で積極的誘導が行われる場合をも含むと解されている。

- カードリーダー事件最高裁判決(H14. 9. 26)

・ 差止:

準拠法は特許権の登録国である米国法としたが、属地主義の原則に反することと、日米間において相互に相手国の特許権の効力を認める条約がないことを理由に、差止廃棄命令は法例33条の公の秩序に反すると認定

→米国特許法の規定の適用を認めず

・ 損害賠償:

準拠法は原因事実の発生地である米国法としたが、属地主義の原則と、日本には米国のように自国の領域外での積極的誘導行為に特許権の効力を及ぼす立法・条約がないことを理由に、違法ではないと認定

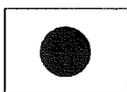
→米国特許法の規定の適用を認めず

6

国際取引

2. 乙国＝日本、甲国＝外国の場合

- 日本特許法は、米国特許法のように国外の行為について侵害の責任を負わせる規定はないため、日本特許法の規定に基づく差止請求は無理。
- 損害賠償請求についても、カードリーダー最高裁判決が事実上の障壁として機能して同様の判断がされ、日本での侵害に外国で積極的に関与する行為についても損害賠償請求が認められず、何らの責任追及もできない可能性がある。
- 日本の権利侵害に積極的に関与する外国での行為について損害賠償請求が認められるようにするためには、条約が必要。



7

国際取引

【対応策の検討】

- 国内において相手国での侵害行為に積極的に関与する行為については、損害賠償を認める条約を締結する。
- 提唱されている模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)等の条約に、以下のような内容の項目を盛り込む。
 - 「加盟国の司法当局は、他の加盟国における知的財産権の侵害について、積極的に侵害を教唆し、又は侵害活動を行っていることを知りながら、侵害者に対して積極的に侵害活動を幫助した者に対して、侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有する。」

(参考:TRIPS45条 損害賠償)

8

国際取引

【方法2】 甲国(製造国)で登録された権利に基づく甲国での権利行使

- 【メリット】 属地主義の観点からの問題はない。裁判管轄や準拠法の問題を生じない。



- 【問題点と対応策の検討】

①どこで製造が行われるかわからないが、世界中で権利を取得することは現実的でないし、コスト面の問題もあり、困難。

←国際出願の推進(積極的なPR, 補助金など)

②制度の違い、言語・時間・場所の問題等から権利行使のハードルが高い。

←外国制度についての調査、情報提供、紹介窓口の設置など。

9

国際取引

- 【問題点と対応策の検討(続き)】

③国内において一切販売せず、外国において販売される製品(OEM製品や後述する外国の個人消費者に直接輸出される製品)の輸出等が侵害となるのか不明確。

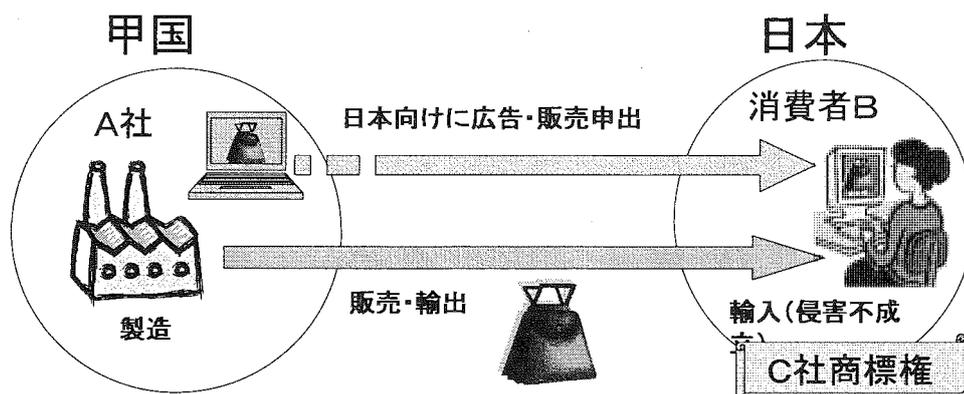
←模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)などの条約において、外国向けの製造、販売、輸出行為であっても、行為が国内で行われ、かつ国内に権利があるときは、属地主義に反せず、国内の権利侵害として差止請求できることを明確化する。

10

個人輸入

・ 個人輸入

- 例:A社は、甲国において、C社製品の模倣品を製造し、日本の消費者向けにインターネット上で販売している。日本の消費者Bが注文を行うと、A社はEMSで模倣品をBに送付する。



個人輸入

1. 製造・輸出者に対する権利行使について

【問題点】

- 属地主義の原則から日本の商標権侵害は成立しない。
- 個人輸入は違法ではなく、個人輸入者との共同不法行為も成立しえないため、不法行為責任の追及は困難。
- 製造国である外国で権利を登録していれば、当該外国の権利に基づき製造・輸出等の差止めや損害賠償を求めることが考えられる。しかし、世界中で権利を取得することは現実的でないし、コスト上も無理がある。また、日本国内でのみ使用し、外国で使用しない商標の場合には、登録の可否、権利行使の可否等に問題がある。
- 当該外国で権利を行使するとしても、日本の消費者に対する売上について十分な損害賠償が認められるのか疑問がある(ライセンス料相当額や、物価の異なる当該外国での販売価格に応じた損害額しか取れないのではないか)。

個人輸入

【対応策の検討】

- 外国における製造・輸出行為に対して、日本の権利に基づく差止めや損害賠償を認めたいところではあるが、日本の権利の直接侵害だとすることは法制的に困難。また、仮に日本でそのような立法をしたとしても、外国において権利行使することは困難であり、実効性に疑問。
- 外国における権利行使に関して、損害賠償の額は、当該外国の法制度、裁判所による認定に委ねるしかない。
- 日本の消費者への直接販売が行われる可能性のある国でなるべく広く権利を取得することを支援し、また上述のように国外への製造や輸出についても侵害となりうることを条約等で明確化することにより対応する。

13

個人輸入

2. インターネット上の広告について

- WIPO「インターネット上の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(2001年)

インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについて、「商業的効果」の有無によって決するとし、商業的効果を決定するための各種要因(言語、通貨標記、ドメイン名等々)を列挙。

【問題点】

仮に、日本の消費者に向けられたインターネット上の広告が日本の商標権侵害となるとしても、外国に所在する行為者に対して、実際に差止請求や損害賠償請求を行うことができるかが不明確。



14

個人輸入

【対応策の検討】

模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)等の条約において、自国の者によるインターネット上での他人の標章の使用が、相手国における当該他人の商標権を侵害すると認められるときには、自国の裁判所において差止請求・損害賠償請求等の救済が認められることを合意する。

15

個人輸入

3. 個人輸入者について

【問題点】

- 業としてではない模倣品の輸入や、頒布目的のない海賊版の輸入は侵害とならない。

【意見】

- 個人輸入については、消費者の行為を侵害行為であるとすることは行きすぎ。刑事罰(現行商標法・著作権法上は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)の適用を受けるべき行為とは到底いえない。
- 刑事上の措置としては、外国において日本の消費者に対する販売・輸出により利益を上げている者の行為を問題とすべき。



16

個人輸入

「物を憎んで、人を憎まず」

【対応策の検討】

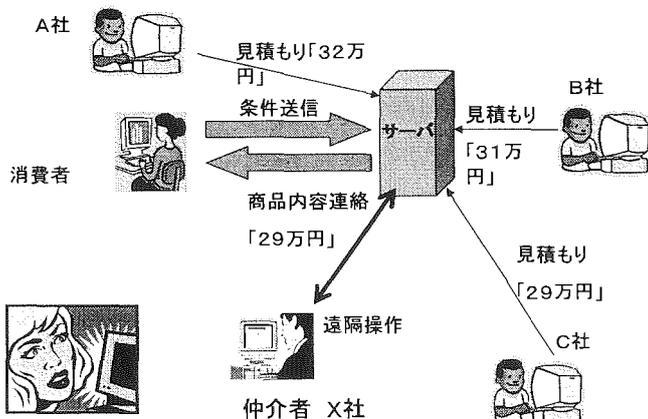
- 日本国内への模倣品・海賊版の流入を水際で止める。
 - 「業として」輸入したものではない模倣品や「頒布目的」のない海賊版は、知的財産権の侵害品ではないが、公共の利益にかんがみて好ましくない物として輸入を禁じる(ただし、罰則の適用はないものとする)。
 - 没収については、個人の財産権に関わることから、立証の困難性の問題はあるが、模倣品・海賊版であることを知って輸入した場合に限定する(後から知った場合は救済)。

17

ビジネスモデル特許

• ビジネスモデル特許

例1: インターネットによる商品販売方法の特許
(プライスライン特許)



<仮想クレーム>

インターネットによる商品販売方法において、

1. 消費者が、希望する商品の条件を仲介者に送信するステップ、「東京-ニューヨーク間の往復航空券を30万円以内で購入したい」
2. 仲介者が、上記条件を各社に伝達するステップ、「東京-ニューヨーク間の往復航空券を30万円程度で購入を希望」
3. 各社が、上記条件から見積もりを仲介者に提示するステップ、A社「32万円」、B社「31万円」、C社「29万円」
4. 仲介者が、各社見積もりを対比して、消費者の希望条件に合致する商品を選択し、その内容を消費者に連絡するステップ、

からなる方法。

18

ビジネスモデル特許

- ・ 特許方法の実施が異なる国にいる複数の者によって行われ、その全員が一部実施にしかならず、いずれの者についても侵害が成立しない場合
 - 国内であっても生じうる問題。
 - クレームの記載方法を侵害訴訟における実効性を考慮して工夫すべき。

「インターネットを用いた商品販売方法において、

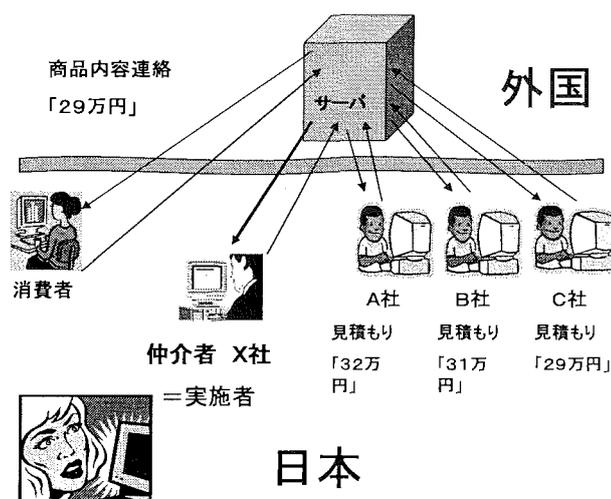
1. 仲介者が、消費者から希望する商品の条件を受信するステップ、
 2. 仲介者が、上記条件を各社に伝達するステップ、
 3. 仲介者が、各社から、上記条件の見積もりの提示を受けるステップ、及び
 4. 仲介者が、各社見積もりを対比して、消費者の希望条件に合致する商品を選択し、その内容を消費者に連絡するステップ、
- からなる方法。」

19

ビジネスモデル特許

- ・ サーバーが外国に設けられた場合

<仮想クレーム>



インターネットを用いた商品販売方法において、

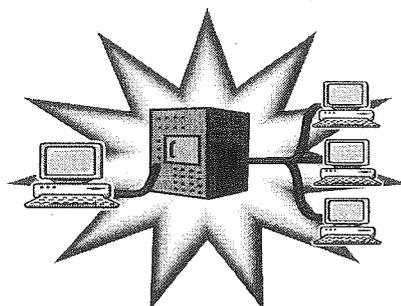
1. 仲介者が、消費者から希望する商品の条件をサーバー経由で受信するステップ、
 2. 仲介者が、上記条件を各社にサーバー経由で伝達するステップ、
 3. 仲介者が、各社から、サーバー経由で上記条件の見積もりの提示を受けるステップ、
 4. 仲介者が、各社見積もりを対比して、消費者の希望条件に合致する商品を選択し、その内容をサーバー経由で消費者に連絡するステップ、
- からなる方法。

20

ビジネスモデル特許

【問題点】

- ネットワークを利用した発明でサーバーを構成要素とする場合には、サーバーを外国に設置し、利用することによって、容易に権利侵害の成立を免れることが可能となってしまうと不当でない。



21

ビジネスモデル特許

【対応策の検討】

- クレームや事案にもよるが、現行法上でも侵害の成立が認められる余地はあるのではないかと(実施行為である方法の使用や物の使用自体は、日本国内で行われているため)。
参考:米国のブラックベリー事件判決
- 仮に、上記解釈ができない場合には、間接侵害規定にインターネットを利用した方法発明において使用されるサーバーが外国に置かれた場合を追加することも考えられる。

22

おわりに

- インターネットの発達・普及等によるボーダレス化と属地主義の原則のバランスをどう図るか。

