

第二章 産業財産権の侵害とみなす行為 の見直し（「譲渡目的所持」の みなし侵害規定への追加等）

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

従来の産業財産権法上、権利者は、自己の権利に係る物や商標などを独占排他的に実施又は使用する権利を専有し、その実施行為とは、製造・使用・譲渡・貸渡し・輸入・譲渡等の申出などをいうと規定されている。したがって、権利者の承諾のない第三者がこれらの行為を行うことは侵害行為となる。

また、こうした侵害行為には当たらないが、侵害を惹起する蓋然性が高い予備的・幫助的行為として、「侵害とみなす行為」と規定し、侵害行為禁止の実効性を図っている。例えば、商標法においては、侵害物品を「譲渡又は引渡しのために所持する行為」がみなし侵害と規定され（商標法第37条第2号）、譲渡等の前段階である、模倣品の集積・所持段階での実効性ある取締りが可能となっている。

一方、商標法を除く産業財産権法においては、権利を侵害する物の「所持」行為は侵害とされていない。このため、侵害物品の所持者に対する民事上の差止請求は、譲渡等の事実又はそのおそれを立証しなければならず、刑事上においても、模倣品が特定箇所集積されている所持行為を発見しただけでは取締りが困難な状況にある。

(2) 改正の必要性

周辺アジア諸国等の技術力の向上を背景として、商標にとどまらず製品の技術やデザインをも模倣する事案が増加し、侵害行為もますます組織化・巧妙化している。

第四部 共通する改正項目

一方、権利者にとっては、模倣品の販売行為が最も被害を受ける侵害行為であり、これを事前に差し止める必要があるが、侵害物品が広く市場に流通してしまってからでは、侵害物品の個々の販売行為を未然に防止することは困難である。

したがって、商標法と同様に、譲渡等の前段階である「所持」行為をみなし侵害行為とすることにより、侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、模倣品の拡散を抑止する必要がある。

2. 改正の概要

侵害物品の譲渡等を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定（意匠法第38条、特許法第101条、実用新案法第28条）に追加する。

3. 改正条文の解説

◆意匠法第38条

(侵害とみなす行為)

第三十八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

◆特許法第101条

（侵害とみなす行為）

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一・二 （略）

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四・五 （略）

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

◆実用新案法第28条

（侵害とみなす行為）

第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一・二 （略）

三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

◆商標法第37条

（侵害とみなす行為）

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 （略）

第四部 共通する改正項目

- 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
- 三～八 (略)

◆商標法第67条

(侵害とみなす行為)

第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

- 一 (略)
- 二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
- 三～七 (略)

所持の目的とすべき行為については、権利の効力の実効性確保という趣旨に照らし、当該行為が実行されてしまった場合に侵害物品が拡散するなどして、その後の侵害防止措置が困難な状況に至る「譲渡」行為及び「貸渡し」行為を対象とした。

また、今改正によって実施行為に含まれる「輸出」行為についても、「譲渡」や「貸渡し」と同様の理由から所持の目的行為とした。一方、「使用」行為については、使用と所持の行為態様が重複する機会が多いこと及び行為後に侵害品が広く市場に拡散してしまう危険性が低いことから、所持の目的としないこととした。

なお、産業財産権の効力は、業としての実施をする権利を専有するものであるから、みなし侵害とされる所持の目的行為である「譲渡」、「貸渡し」及び「輸出」行為も業として行われる場合が対象となる。

【関連する改正事項】

◆意匠法第44条の3

（回復した意匠権の効力の制限）

第四十四条の三（略）

2 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一・二（略）

三 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

◆特許法第112条の3

（回復した特許権の効力の制限）

第一百十二条の三（略）

2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第一百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一・二（略）

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

四（略）

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

◆実用新案法第33条の3

(回復した実用新案権の効力の制限)

第三十三条の三 (略)

2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一・二 (略)

三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

◆意匠法第55条

(再審により回復した意匠権の効力の制限)

第五十五条 (略)

2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一・二 (略)

三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

◆特許法第175条

(再審により回復した特許権の効力の制限)

第一百七十五条 (略)

2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決が

あつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一・二（略）

三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

四（略）

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

◆実用新案法第44条

（再審により回復した実用新案権の効力の制限）

第四十四条（略）

2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一・二（略）

三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

改正前の意匠法、特許法、実用新案法においては、登録料不納付によっていったん消滅した権利であってもその後の追納によって遡及的に回復する場合が定められているが、権利が消滅した後に実施をしていた第三者にまで、回復した権利の効力を遡及的に及ぼすことは妥当でない。そこで、登録料の追納により回復した権利の効力は、権利の消滅から回復登録までの所定期間内に行わ

第四部 共通する改正項目

れた第三者による譲渡等の実施行為やみなし侵害行為には及ばない旨の効力制限規定が設けられており、再審による意匠権等の回復についても同趣旨の規定が設けられている。

同各条の規定によって、効力制限期間内に行われた第三者の譲渡等の実施行為は非侵害行為とされるのであるから、非侵害行為とされる譲渡等を目的とした所持行為も同様に非侵害行為として法的整合性を図るべきであり、効力制限期間内における当該所持行為についても、回復した権利の遡及的効力が及ばない旨を同各条に規定した。また、今改正によって、実施行為に含まれる輸出行為についても、同様の理由から、効力制限期限内に行われた輸出を目的とした所持行為について、回復した権利の遡及的効力が及ばないこととした。