



弁理士 加藤 真司  
(北京 KING & WOOD PRC LAWYERS駐在中)

## 中国反不正競争法に関する 司法解釈の概要(5条関係)

2007年2月1日より「不正競争の民事事件の審理における法律運用の若干の問題についての最高人民法院の解釈」という司法解釈(法釈(2007)2号)が施行されている。この司法解釈のうちの反不正競争法第5条の不正競争行為に関する部分について概説する。

中国の反不正競争法第5条は、次の不正手段を用いて市場取引に従事し、競争相手に損害を与える場合を不正競争行為としている。

- (一) 他人の登録商標を詐称すること
- (二) 知名商品<sup>(1)</sup>(役務を含む。以下同じ。)の特有の名称、包装若しくは装飾<sup>(2)</sup>を無断で使用<sup>(3)</sup>し、又は知名商品に類似する名称、包装若しくは装飾<sup>(4)</sup>を無断で使用<sup>(3)</sup>して、他人の知名商品と混同を生じさせ、購買者に当該知名商品であると混同させる<sup>(5)</sup>こと
- (三) 他人の企業名称<sup>(6)</sup>又は氏名<sup>(7)</sup>を無断で使用<sup>(3)</sup>して、他人の商品であると誤認させること
- (四) 商品について、認証マーク、優良マーク等の品質マークを偽造し、又は盗用し、産地表示を偽造して、商品の品質について誤解を招く虚偽の表示をすること

司法解釈では上記の下線を付した箇所について解釈を行っているので、これを以下に紹介する。

(1)「知名商品」  
中国国内にて一定の市場知名度を有しており、関連する公衆に知られている商品はこれに該当する。判断の際には、当該商品の販売の期間、地域、額及び対象、宣伝の継続時間、程度及び地域的範囲、知名商品として保護を受ける状況等を考慮して総合的に判断する。市場知名度についての立証責任は原告が負う。

(2)「特有の名称、包装若しくは装飾」  
商品の出所を区別できる顕著な特徴を有する商品の名称、包装若しくは装飾はこれに該当する。一方、I)商品の通称、図形、型番、II)商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接示すにすぎない商品名称、III)商品自体の性質のみから生じる形状、技術的効果を得るために必要な商品形状、及び商品に実質的価値を持たせる形状、IV)顕著な特徴を欠くその他の商品名称、包装又は装飾は、これに該当しない。但し、I)、II)、IV)については、使用によって顕著性

を取得した場合には、「特有の名称、包装若しくは装飾」と認められることができる。

知名商品の特有の名称、包装又は装飾に、上記II)のような内容又は地名が含まれており、他人が商品を客観的に叙述するために正当に使用する場合は不正競争行為にはならない。

営業者の営業場所の装飾、営業用具のデザイン、営業人員の服飾等、独特の風格を有する全体としての営業イメージは、「装飾」に該当する。商標法の規定により商標として使用できない標章については保護しない。

(3)「使用」  
知名商品の特有の名称、包装若しくは装飾又は企業名称若しくは氏名を商品、商品の包装及び商品取引文書に用いる場合、及び広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に用いる場合を含め、中国国内で商業的に使用する行為は「使用」に該当する。

(4)「知名商品に類似する名称、包装若しくは装飾」  
「類似する」か否かは、商標の同一類似の判断原則及び方法を参照して判断することができる。

(5)「他人の知名商品と混同を生じさせ、購買者に当該知名商品であると混同させる」  
知名商品の営業者から使用許可を得ていると公衆に誤解させる場合や知名商品の営業者と関連企業関係等の特定の関係にあると公衆に誤解させる場合を含め、商品の出所について関連する公衆に誤認させるに足りる場合は、これに該当する。

同一商品に同一又は視覚上基本的に差のない商品名称、包装又は装飾を使用する場合は、「他人の知名商品と混同を生じさせる」とみなされる。

(6)「企業名称」  
登記機関で登記された名称、中国国内で商業的に使用する外国企業の名称、一定の市場知名度を有し、関連する公衆に知られている企業名称中の屋号は「企業名称」と認められる。

(7)「氏名」  
商品の営業で使用される自然人の氏名、一定の市場知名度を有し、関連する公衆に知られている筆名、芸名等は、「氏名」と認められる。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

## 編集 後記

「iPhone」の商標をめぐる紛争は、アップル・シスコ両社がワールドワイドで自由に商標を利用出来るという合意に達しました。両社は従前から水面下で交渉していたようですが、合意に至る前にアップルが製品発表を行いました。このアップルの行動は、法務リスクの緻密な計算を前提にしていると思われるが、多くの日本企業との考え方の違いをも顕著に表していると思います。遅かれ早かれ、世間では、「iPhone」=アップルという図式になると思われますが、「知的財産権の活用」を考えるにあたり、権利を単に取得することと権利を戦略的に用いることの差を改めて感じさせられた事件でした。  
(編集委員 弁護士 佐藤 公亮)



# Oslaw News Letter

2007.4 vol.3

## 目次

## Contents

● 論 文	包括的特許ライセンス契約について.....	弁護士 市橋 智峰	1
● 論 文	登録商標の変更使用における同一性について.....	弁理士 土生 真之	4
● Q & A	特許侵害訴訟係属中の無効審決と訂正.....	弁護士 大野 聖二	6
● 判 例 紹 介	[特許、商標、著作権].....		8
● 米 国 判 例 紹 介	.....		11
● 海 外 N e w s	中国反不正競争法に関する司法解釈の概要(5条関係).....	弁理士 加藤 真司	12

## 論文

Thesis

## 包括的特許ライセンス契約について —新たな実施権登録制度の創設を契機として—

弁護士 市橋 智峰



### 1.はじめに

包括的特許ライセンスにおける通常実施権を契約ごとに登録する新たな制度が、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案」の一部として、現在、衆議院において審議されている。現行の実施権登録制度はそれが有する種々の難点のために利用が低調であった。とりわけ包括的特許ライセンスにおいては許諾特許の範囲が必ずしも明確に特定されず、また許諾特許が極めて多数(ときに数千件かそれ以上)となることがあるために、現実には利用が不可能であったといつてもよい。それでも、以前であれば特許の移転がそれほど活発でなかったためか、(包括的ライセンスに限らず)実施権登録の使いに

くさが特に問題視されることもなかったように思われる。しかし、近年は、特許移転(事業再編や倒産のケースも含む)が活発化する中で、ライセンシーがさらされるリスクとそれに対する保護の必要性が唱えられていた<sup>1)</sup>。そして、今般、包括的ライセンスに限ってではあるが、新たな登録制度を創設してライセンシーの保護を図ることとされた。

包括的ライセンス(ときにクロス契約)は、特に電機業界などでは全くスタンダードな契約形態である。この種の業界においては、包括的でないライセンス契約の方がむしろ稀であって、包括的ライセンス契約のライセンス契約に占める重要性については殊更説明の必要もないであろう。

〈脚 注〉

<sup>1)</sup> ライセンサーが特許を第三者に移転すると、ライセンシーは登録のない実施権を当該第三者(特許譲受人)に対抗できない。すなわち、ライセンシーは当該第三者から差止請求・損害賠償請求を受けるおそれがある。また、ライセンシーが破産した場合には、従前(平成16年改正前破産法)は、特許ライセンス契約も双方未履行の双務契約であり、管財人の解除権が及びと考えられていたところ(同法59条)、平成16年改正により、第三者対抗要件を備えた場合には管財人の解除権が制限されることとされた(改正法56条1項)。

新たな登録制度に対しては賛否両論が加えられている。産業界からは、最終的には米国のように登録を要求せずに当然にライセンシーを保護する制度が望ましく、新登録制度はその意味で中途半端なものであるとも評されるものの、現行制度に比べれば前進であるとして概ね好意的に受け止められているようである。

他方、新登録制度に対しては、実施権に対抗要件を与えるにあたり、包括的ライセンスの不特定性・不明確性が取引安全を害するといった指摘もないではない。

本稿では、新登録制度について詳しく論じることはしないが、新登録制度をごく簡単に紹介した上で、包括的ライセンス契約が有するとされる不明確性とそれに関連する幾つかの問題に触れたいと思う。

## 2.新制度の概要

ここで現在審議されている法案に基づいて、ごく簡単に新登録制度を紹介する。なお、詳細については法案を参照されたい<sup>2</sup>。

### (1)登録の対象

包括的ライセンス契約で許諾された通常実施権である。ここでいう包括的ライセンス契約とは、ライセンス対象特許の全てが特許番号で特定されているものではないものをいう。したがって、特許の一部でも特許番号で特定されていなければ、本制度の対象となり得る。

登録後に成立した特許も当該ライセンス契約に含まれた以後は、その実施権は登録の対象に含まれる。

### (2)登録の効果

通常実施権を第三者に対抗することができる<sup>3</sup>(特許法で定める通常実施権の登録の効果と同一の法的効果)。

### (3)申請手続

ライセンサーとライセンシーが共同で申請する。

### (4)登録事項

ライセンサー・ライセンシーに関する事項、ライセンス対象特許を特定するために必要な事項(経済産業省令で定める)、ライセンスされた特許発明実施範囲などである。

### (5)開示

ライセンサー名やライセンサーの登録件数などは一般に開示される。ただし、ライセンシー名や実施権の内容は一般に開示されない。

特許譲受人等にはライセンシー名や実施権の内容等の登録事項の全部が開示される。ただし、ライセンシーは当該特許について登録対象外であること(「登録対象外登録」)を登録すると、特許譲受人は上記開示を受けることはできない。このように、登録対象外登録はライセンス契約の内容の開示を求められるライセンシーの防御方法としての役割を有する。

上記のとおり、一般開示事項が極めて限定的であり、その上に特許譲受人に対する開示についても登録対象外登録という秘密保持のための対処方法が用意されており、ライセンシーの秘密保持の要請に対して配慮した制度設計になっているとい

えよう<sup>4</sup>。

逆に特許譲受人の側からすれば、開示制度に過度の期待はできない。これまでと同様にデューデリジェンスや特許権者(ライセンサー)との間での契約上の手当ての重要性に変わりはなく、新登録制度もそれを前提としているものと評価される。

## 3.包括的ライセンスと「不特定性」

いわゆる「包括的ライセンス」との用語は、一般に、一定程度広範に多数の特許をライセンスすることといった意味合いで用いられ、ライセンサーの有する特定の製品に関する特許の全てをライセンスするという契約がその典型である。このようにライセンス対象特許を特許番号で特定せずに、抽象的な文言で画する限り、特定の特許がライセンス対象に含まれるか否かが解釈に委ねられ、対象特許の範囲の外延が不明確となる場合が生じ得る。

他方、多数の特許を、特許番号を列挙してライセンスする場合や、基準日時時点でライセンサーが全社的に有する登録済み全特許をライセンスする場合(契約書上は特許番号を記載していないとしても、特許番号で特定可能)もいわゆる包括的ライセンスといえるであろう。

ところで、実際の契約では、契約期間中に登録された特許も含めてライセンスするのがむしろ通常であり、契約期間中に登録ないし出願された特許は契約期間満了後もライセンスは存続すると規定されたりすることもあるが、この辺りのアレンジの仕方は多種多様である。このように契約締結時に開示されていない特許もライセンスの対象となることがあるわけであるが、この場合は特許を特許番号で特定することが本来的に不可能なのであって、契約製品の外延が不明確であることとは不特定の意味合いが異なるといえよう。

ちなみに、新登録制度においては、契約書にライセンス対象特許の特許番号の全てが記載されているもの以外の契約(これを「特定通常実施権許諾契約」という)を対象とするということである。したがって、一部の特許は特許番号で記載(特定)され、一部は特許番号で記載(特定)されないという契約も、特定通常実施権許諾契約に該当することとなる。これに対して、特許がいくらか多数であったとしてもライセンス対象特許の全てを契約書に記載して特定しているならば、新登録制度を利用することはできない<sup>5</sup>。

## 4.クロスライセンスの多用

メーカー間の包括的ライセンスの多くはクロスライセンスである。双方の契約当事者がリスク回避を主眼として、もともと包括的クロスライセンスを当然の前提としている場合も多い。逆に、一方的に包括的ライセンスを与えると、ライセンサーは丸腰の状態となり、万一相手から特許で攻撃されれば防戦一方になるので、それを避けるためにもライセンサーはクロスを欲するということもある<sup>6</sup>。

ちなみに、新登録制度では、包括的クロスライセンスについては、当事者双方がそれぞれライセンサー、ライセンシーとなる登

録をすることで、双方の実施権を保護することを想定しているということである<sup>7</sup>。

## 5.各論

### 5-1 契約製品

契約製品によってライセンス対象特許や実施許諾の範囲が画定されるので、契約製品の定義は慎重に行われ、ときに複雑になることがある。

なお、ライセンサーが市場独占や別途高額の対価取得を目論むような技術については、それを対象外として契約することもよくあることである。

### 5-2 事業部門所管特許

契約製品(分野)を所管する事業部門が社内的には実質的な主体となることがある。この場合、ライセンス対象特許について、契約製品に関する限定だけでなく、「××事業部門が所管する特許」と限定した契約がなされることがある。ライセンシーからすればその他(事業部門)の特許にリスクが残り、またどの事業部門がどの特許を所管するのが外部からは不明であり、ライセンス対象特許の外延をわかりにくくさせる。そのため、ライセンシーはこのような限定を嫌うであろう<sup>8</sup>。他方、そのような限定をはずすにはライセンサー側に必ずしも容易でない社内調整が必要となるであろう。

### 〈脚注〉

<sup>2</sup> 「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案」。なお、法案は経産省ウェブサイト(<http://www.meti.go.jp/press/20070206001/20070206001.html>)で閲覧可能である。

<sup>3</sup> 通常実施権を対抗できることの意味するところは必ずしも明らかではないように思われる。単純な意味での実施権そのものはともかく、通常付随するその他の契約上の債権債務関係についてはこれが如何に処理されるのかは定かではない(ケースバイケースになるのであろう)。なお、これら債権債務関係が特許譲受人に移転するとの考え方と移転しないとの考え方とがあり得ることについては、「知的財産ライセンス契約の保護」(雄松堂出版)246頁(鎌田薫執筆部分)を参照。

<sup>4</sup> 包括的でないライセンスに秘密保持の要請がないわけではなく、個人的には、包括的ライセンスであるからその秘密保持の要請がいっそう高いとも思われない。そうすると、包括的でないライセンスの場合に利用せざるを得ない現行の登録制度では開示(秘密保持)の点で不利に扱われることには違和感を覚える。

<sup>5</sup> この点、記載方法を工夫したり、契約内容を若干調整したりすることで特許番号の全てを記載しない形式の契約(書)を作成することは、(両当事者が協力する限り)さほどの困難はないように思われる。

<sup>6</sup> ライセンサーが当該契約製品分野から既に撤退しているといった場合は当てはまらない。

<sup>7</sup> 『「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」に対する意見募集の結果について』(平成19年1月22日 経済産業省経済産業政策局 知的財産制作室)の別紙3頁を参照。

<sup>8</sup> しかし、社内事情が似た会社がクロスするのであればお互い様ということになる。

<sup>9</sup> 多くの場合は「ライセンサーに単独許諾権限があり、第三者に支払いを要しない」といった条件が付されるが、包括的クロスライセンスでは定型的に付される条項といえる。

<sup>10</sup> 第三者に対価支払いが不要であるケースは例外的な場合に限られ、もともと当事者はこの条項にさほどの期待を有していないであろう。

<sup>11</sup> ①関連会社自身も(直接の)ライセンシーとなるのか、②ライセンシーからサブライセンスを受けたサブライセンシーとなるのかであり、そのいずれかであるかが判然としない契約も少なくない。ただし、その点が問題となることも少ない。

<sup>12</sup> 関連会社等が直接のライセンサーとなるのか、それともライセンサーにサブライセンス権を与えているとみるべきなのか、その法律構成は必ずしも判然としない場合があるのは、関連会社等がライセンシーとなる場合と同様である。

<sup>13</sup> 例えば、50%超であれば契約に含まれ、そうでなければ契約に含まれないといった具合であるが、相手方や外部からみれば、契約に含まれる関連会社等の範囲は十分に明確であるとはいえないであろう。



# 登録商標の変更使用における同一性について

弁理士 土生 真之

## 1.はじめに

登録商標とは願書に記載して特定した商標そのものであるが、実際にその商標を使用する際には、書体の変更や構成要素の付加等、登録商標を若干変更して使用することがしばしばある。

このように変更された商標が、登録商標と同一性を有するかは、不使用取消審判(第50条)、不正使用取消審判(第51条)及び侵害訴訟の場面において問題となる。このうち、不正使用取消審判及び侵害訴訟においては、同一性が否定されれば、第三者の権利侵害に直結する場合もあるため、登録商標の同一性の範囲を意識することは重要である。

そこで、本稿では、不正使用取消審判及び侵害訴訟の場面における商標の同一性に関する判例をいくつか紹介し、登録後の商標の変更使用について検討したい。

## 2.不正使用取消審判における同一性

不正使用取消審判とは、商標権者が故意に登録商標の類似範囲内で商標を使用し、商品の品質の誤認又は他人の業務との混同を生じさせた場合に、その商標登録を取消す制度である。

### ①AfternoonTea事件[平成9年(行ケ)第153号]

引用商標	登録商標	使用商標	同一性
			なし

本件は、特許庁における原審決では、登録商標と使用商標は、社会通念上同一の範囲の商標と認められた。

しかし、使用商標は、引用商標を黒ベタにしたものと全く同一の形態であり、裁判所は、「このような変更により、使用商標は、引用商標と同一の形態に近づく方向へ変更されているものである。したがって、使用商標の使用は、使用上普通に行われる程度の変更を加えたものと解することはできず、商標法51条1項にいう『登録商標に類似する商標の使用』に当たると認められる。」として、登録商標と使用商標の同一性を否定した。

### ②Phillipson事件[平成14年(行ケ)第168号]

引用商標	登録商標	使用商標	同一性
			なし

本件は、釣り愛好家の間で人気のあった米国のフィリップソン社製品の複製版であるかのごとく、登録商標権者がその商標を使用した事案である。

裁判所は、「本件商標が『Phillipson』のアルファベットをゴシック

ク体で表したものであるのに対し、使用商標は、『Phillipson』のアルファベット全体を弓状の筆記体で表し、かつ、下線を施したものに、飾り文字の『Bass Tamer』と、楕円の中に白抜きによる『完全複製』の文字が付記されている。これらのことからすると、使用商標の使用が、本件商標と同一のものの使用態様にとどまると認められることはできない。」と認定した。

### ③金盃菊正宗事件[平成15年(行ケ)第76号]

引用商標	登録商標	使用商標	同一性
			なし

使用商標は、登録商標「金盃菊」に識別力の無い「正宗」の慣用商標を結合させたものであるが、登録商標の同一性は認められず、周知商標「菊正宗」との混同が生じると判断された。

## 3.侵害訴訟における同一性

### ①フェルトタッチ事件[昭和53年(ワ)第35号]

原告商標	被告登録商標	被告使用商標	同一性
			なし

被告は登録商標使用の抗弁を主張したが、「被告登録商標は二番目の文字を構成する『工』の字が小文字であって、四音節で発音されるのに対し、被告使用商標は、二番目の文字を構成する『工』の文字が大文字であって、五音節で発音され外観、称呼を異にし、また観念上も被告使用商標の『フェルト』が『増える』の意を想起させるのに被告登録商標の『フェル』はそのようなことがない。このようにみえてくると、両者を同一と解することに対してはなお躊躇を覚える。したがって、被告の抗弁はすでにこの点においても失当である。」と認定された。

### ②ELLE MARINE事件[平成8年(ワ)第23034号]

原告商標	被告登録商標	被告使用商標	同一性
			なし

被告が登録商標使用の抗弁を主張した事案であるが、裁判所は「一般に、商標権者が登録商標を使用する場合には必ずしも登録商標と全く同じ商標を用いるとは限らず商品の種類・性質に応じて、また消費者の趣向や流行等に合わせて、創意工夫して使用することが行われていること等の諸事情を総合的に考慮するならば被告

が使用する標章が、被告登録商標と全く同一でなくとも取引の実情に鑑みて社会通念上同一と認識されるものであれば、原告の本件商標権に基づく差止請求は許されないものというべきである。」としたうえで、「使用商標は欧文字の下方に片仮名の『エレマリン』の文字がないこと、使用商標が肉太の字体であるのに対し、被告登録商標の欧文字部分がブロック体であり、双方の字体が多少異なること、使用商標は『Marine』のうち『arine』の部分の小文字で、しかも、他の文字に比べ小さい文字で構成されていること等、その外観において相違点が存する。したがって、被告標章は被告登録商標と社会通念上同一の商標ということとはできない。」と認定した。

### ③マイクロシルエット事件[平成13年(ワ)第2721号]

原告商標	被告登録商標	被告使用商標	同一性
		1 マイクロシルエット 2 マイクロシルエット	あり
		3 MICRO SILHOUETTE 4 SILHOUETTE	なし
		5 ニューマイクロシルエット 6 NEW MICRO SILHOUETTE	なし

本件も被告が登録商標使用の抗弁を主張した事案である。裁判所は、「太ゴシック体あるいはやや変則的なゴシック体の片仮名で、同じく『マイクロシルエット』を横一列に配した被告標章1、2は、いずれも、被告登録商標と実質的に同一であり、被告登録商標の使用権の範囲内にあるものと認められる。」とする一方、「片仮名表記であっても、『マイクロシルエット』の前に『ニュー』が付加したものの(被告標章5)や、あるいは、英文字表記としたもの(被告標章3、4、6)は、もはや被告登録商標と同一ないし実質的に同一の範囲にあるとは認められず、これらの標章(被告標章3ないし6)については、登録商標使用の抗弁は認められない。」と認定した。

ちなみに、本件においては、被告登録商標が原告の元従業員により出願されたという事情等が考慮され、最終的には被告標章1、2についての登録商標使用の抗弁は権利濫用に該当すると認定されている。

### ④LOVE AND BERRY事件[平成17年(ワ)第18156号]

原告商標	被告登録商標	被告使用商標	同一性
			なし

本件は、被告商標使用時においては、被告商標は出願されておらず、登録商標と使用商標の同一性について直接に判断された事案ではない。

しかし、被告登録商標は原告登録商標と非類似であるとして、特許庁において登録が認められたのに対し、被告使用商標は原告登録商標に類似すると判断された事案であり、登録商標と使用商標の同一性の参考となる。

被告使用商標は、「丸みを帯びた『&』は、前後の『LOVE』、『BERRY』との間にスペースが存在しないためそれらと一体となり、目立たない外観となっている」と認定され、原告登録商標と外観にお

いて類似すると判断された。また、「『&』が必要者により十分認識されず、そのため『ラブベリー』との称呼が生じることの方が多い」として原告登録商標と称呼においても同一であるとされた。さらに、観念においても『&』が必要者に十分に認識されないとして「愛らしい果実」の同一の観念が生じると認定された。

## 4.小括

一般に、不使用取消審判(商標法第50条)における商標の同一性は、寛容であると言われているが、以上に見てきたように、不正使用、侵害訴訟の場面においては、同一性の範囲は必ずしも広くは無い。

「AfternoonTea事件」、「Phillipson事件」、「金盃菊正宗事件」、「ELLE MARINE事件」に見られるように、書体の変更や識別力を有しない語の付加であっても同一性を失う可能性がある。もっとも、これらの事案においては、周知・著名商標に近づく方向で登録商標が変更使用されたものであり、第三者と混同を生じさせることについての強い故意性が推認されることも影響を与えたものと思われる。

では、自己の登録商標を誠実に使用する場合(不正の目的が無い場合)には、登録商標の同一性の範囲の解釈は異なるであろうか。この点「マイクロシルエット事件」では、「登録商標使用の抗弁」と「権利濫用」を別個の争点として判断しており、登録商標の同一の範囲については一般論を述べているとも理解できる。これによると、書体の変更(少なくともゴシック体等の一般的な書体への変更)については登録商標の同一の範囲と解されるようであるが、英文字への変更や識別力の無い言葉の付加は、同一性を失わせる可能性があることとなる。ちなみに、不使用取消審判の場面であれば、英文字への変更や識別力の無い言葉の付加の場合であっても、同一性が認められることが一般的である。

さらに、「LOVE AND BERRY事件」によると、「and」から「&」という記号への変更でも同一性を欠く可能性があることとなる。

最終的にはケースバイケースとなろうが、以上見てきたように、不正使用、侵害訴訟の場面における登録商標の同一の範囲は狭く認定される傾向もあるため、むやみな登録商標の変更使用は避けべきと言えよう。少なくとも、登録商標を変更使用する場合は、その変更が、第三者の周知・著名商標と近似する方向にないか確認するべきである。

## 5.むすび

CIマークについては、ブランド使用マニュアル等を作成し、厳格に使用態様を定めることが多い。しかし、それ以外の商標については、登録後において厳密に使用態様を管理することは少ないのではないだろうか。

商標を安全に使用し続けるためには、商標担当部門とライン部門とのコミュニケーションを密にし、Plan(使用態様のルール化)、Do(使用)、Check(使用態様の点検)、Action(使用態様の是正)といったPDCAサイクルによる商標管理体制を確立することが重要であろう。

## Q & A 特許侵害訴訟係属中の無効審決と訂正

弁護士 大野 聖二



### Question

私は、X社の知的財産部の部長を務めている者です。当社の特許権に基づいて、競合会社Yに対し特許権侵害訴訟を提起していたのですが、Y社から無効審判を提起されて、残念ながら当社の特許権に対して進歩性の欠如を理由とした無効審決が出てしまいました。進歩性の欠如と判断された公知例と明確に差異を出せる訂正案があり、この訂正案でもY社製品の侵害を主張、立証ができそうなので、審決取消訴訟を提起するとともに、特許法第126条2項但書の90日以内の訂正審判請求をしようと思うのですが、この戦略に関して、どのようにお考えになるでしょうか。

### Answer

訂正の内容を詳細に検討していないので正確なところは言えないのですが、一般論とすれば、訂正審判請求をした方が良いと思います。無効審決が審決取消訴訟で取り消されるのは、統計的にみると極めて困難で、例えば平成16年度では、取消率は1.5%であるとされています。このような低い数字となっているのは、進歩性の判断において、公知例の組み合わせに関して同一の技術分野であれば、原則として組み合わせの動機付けは不要であり、阻害事由がない限り、進歩性が否定されるという考えを採った上で、技術分野をかなり広く認めるという考えをベースに近時の審決取消訴訟が運用されているからだと言えます。

もっとも、昨年(平成18年)の6月22日に出された「適応型自動同調装置事件」判決(平成17年(行ケ)第10718号、最高裁HP)において「引用発明における『独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子』を、本願発明の『電気的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷』に変更する契機となるものがなく、その動機付けを見出すことができない。そうすると、引用発明に本件審決にいう周知技術を組み合わせることによって、当業者が相違点1に係る本願発明の構成を適宜採用し得るものと認めることはできないから、本件審決の判断は誤りである。」という明確な動機付けを要求した判決を契機に、従前の進歩性の判断に関する裁判実務が改められ、公知例の組み合わせに関して動機付けを原則として必要とされるようになり、本格的なプロパテント時代が到来するのではないかという希望的観測もなされていますが、この判決がなされてから一年弱しか経過しておらず、この判例に添う判決も散見されますが、このあたりの裁判実務の動向は今しばらく推移を見守る必要があると思います。

いずれにしても、侵害主張を維持できる訂正案が考えられるのであれば、より確実に進歩性の欠如を克服するために、訂正審判請求をした方が良いと思います。

なお、訂正審判を請求する場合には、通常の期間の計算とは異なり、審決取消訴訟を提起した日も90日の算定に入りますので(初日算入)、注意が必要です。

### Question

審決取消訴訟提起後、訂正審判を請求した場合、特許法第181条2項により、殆どの場合、審決が取り消されるのでしょうか。実務の運用を教えてください。

### Answer

御承知の通り、特許法第181条2項の取消制度は、平成15年特許法改正により導入された規定ですが、この条項に関しては、当初想定されていた運用と実際の運用には大きな乖離がありますので、その点に十分な注意を払う必要があります。

まず、特許法第181条2項の条文上は、「特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていること…」と規定しており、実際に訂正審判請求をせずに、単に訂正審判を請求しようとしている場合であっても取り消しが可能なように規定されていますが、実務上はそのような事例はないとされています。

つまり、訂正審判請求が実際になされ、双方当事者の意見を聞いた上で、裁判所がその内容を検討して、特許庁に差し戻すのが妥当かどうかを判断した上で、取り消しの可否を決しているのが実際の運用だといえます。

また、当初、特許庁は特許法第181条2項の下では、裁判所において審決が取り消されるのが原則であると想定して、その訂正審判請求を全面的に中止するという運用がなされていました。なぜなら、裁判所において差し戻し決定がなされると、特許権者は、通常、無効審判の中で訂正請求を行い、それに伴い、訂正審判請求はみなし取り下げとされるので(特許法第134条の3、4項)、訂正審判請求の審理を進行させる意味がないので、このような中止手続が採られていました。

このような運用がなされたのは、「訂正審判による訂正よりも無効審判中の訂正請求を好むのは、通常無効審判請求人はその訂正について意見を述べる機会を確保することを望むからで

ある」<sup>1)</sup>という判断にたち、審決取消訴訟の被告である無効審判請求人も、差し戻しをした方が訂正に関して、意見を述べる機会が確保できるので、差し戻すべきかどうかの求意見に際して特に異論を述べないだろうと立法当局が想定していたからです。

しかし、実際の実務では、特に侵害訴訟事件と同時係属している場合や2度目の審決取消訴訟提起後においては、このような立法当局の当初の想定とは全く異なり、被告である無効審判請求人は特許庁に差し戻すことに異論を述べる場合がかなりの数に上るようになり、裁判所も訂正審判の内容を吟味した上で、取り消しの有無を判断するという運用となっています。統計的にみても、訂正審判の請求がなされても、約4割近くの事件において取り消しがなされずに審決取消訴訟の審理が続行されています。

そこで、特許庁は平成18年6月15日付で「平成15年改正法における訂正審判の運用の変更について」を発表し、当初の運用を大幅に変更しています。

変更内容は、「無効審判審決取消訴訟の提起の日から起算して90日以内にされた訂正審判で、かつ侵害事件と同時係属する訂正審判、又は2度目の審決取消訴訟提起後の訂正審判については、手続を中止せず、速やかに審理を行う」こととされ、「訂正審判について、無効審判審決取消訴訟と同時係属して審理を行う場合、早期の紛争解決の観点から、当該無効審判の審判請求人に対して、訂正審判の請求があった旨を通知し、「訂正後の特許発明について、意見等がございましたら、特許付与後の情報提供や、訂正審判に対する上申書を、速やかに提出」するように求めています。

御質問の事案では、X社が審決取消訴訟を提起すると、通常、裁判所から訂正審判請求の意思があるかどうかの確認を求められ、訂正審判請求の意思があると回答しますと、実際に訂正審判請求をした後にその関係書類の提出を求められて、取り消しに関して、当事者双方に意見照会がなされます。

原告であるX社とすると、無効審決を取り消して貰う方が有利なので、当然取り消すべきであるとする意見を述べることになりませんが、被告であるY社としては、その対応が重要な問題となります。

訂正審判請求されたクレームでは、自社の製品が非侵害となるのが明らかな場合であれば、早急にそのようなクレームに訂正される方が有利なので、取り消しに応じるということになりますが、実務上は当然のことながら、そのような場合は殆ど生

じません。

訂正審判請求されたクレームでは、なお自社の製品が侵害となる可能性がある場合には、Y社としては取り消しに応じないという対応を採る方が通常有利だと思います。なぜなら、無効審決が取り消されると、訂正されたクレームに関して、特許庁が再度無効審決を下しても、X社は審決取消訴訟を提起すると、90日以内に再度訂正審判を請求できることになり、これが繰り返されることにより、永遠に特許権を確定的に無効とすることができなくなるからです。

しかも、立法当局が当初想定していた「訂正審判による訂正よりも無効審判中の訂正請求を好むのは、通常、無効審判請求人はその訂正について意見を述べる機会を確保することを望むからである」という取り消しに応じない場合の不利益に関しては、実務上は訂正審判請求事件に対する上申書の提出で解消されており、Y社としては特に不利益はないからです。

Y社から取り消しに応じない旨の意見がなされると、裁判所は、訂正審判請求の中身を検討し、訂正が認められる蓋然性が高いと判断される事案を除いては、取り消しをせずに審決取消訴訟を進行させるという運用をしています。

審決取消訴訟が進行すると、これと同時に並行的に訂正審判の審理が進められ、審決取消訴訟の判決がなされる以前に、訂正認容審決がなされると、審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には、「当該無効審決を取り消さなければならないと解するのが相当である」と判示した大径角形鋼管事件最高裁判決<sup>2)</sup>により、この段階で審決が取り消されることとなります。

これに対して、訂正認容審決がなされる前に、審決取消訴訟の請求棄却の判決がされ、その判決が確定すれば特許権は確定的に無効となります。

このように、本来、特許庁と裁判所の間で、事件が行ったり来たりする、いわゆるキャッチボール現象の弊害を除去するために、平成15年改正特許法により、特許法第181条2項の差し戻し制度が導入されましたが、立法当初の想定と実際の実務上の運用に大きな乖離が生じてしまい、結局、当初目的とされたキャッチボール現象の弊害除去には、役に立っていない現実があります。

### <引用>

<sup>1)</sup> 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」90頁

<sup>2)</sup> 最高裁判平成11年3月9日民集53巻3号303頁

本コーナーでは、皆様からの知的財産に関する質問を募集しております。採用されたご質問につきましては、匿名で掲載致します。回答の都合上、質問内容のお問い合わせ及び一部変更をさせていただく場合がございますのでご了承下さい。(但し、個別の事案は除きます。)

E-mail: [info@oslaw.org](mailto:info@oslaw.org)