

特 新規格化合物の引例適格性 平成22年8月19日判決(知財高裁 H21(行ケ)第10180号)無効審決>>取消

出願時において、引用例の記載に接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件の化合物の製造方法や入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したとは認められないので、この引用例は、特許法29条2項適用の前提となる29条1項3号記載の「刊行物」に該当しない。

商 識別力の獲得 平成22年11月16日判決(知財高裁 H22(行ケ)第10169号)拒絶審決>>審決取消

ヤクルトの容器の立体的形状について、商標法第3条第2項による識別力の獲得が認められた。

特 「ではなく」の解釈 平成22年11月30日判決(東京地裁 H21(ワ)第7718号)侵害差止等請求事件>>棄却

「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さをもつ一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」の「ではなく」の解釈が争われた。包装餅業界トップの佐藤と同2位の越後の間の訴訟として注目されていた騒動である。

特 クレーム解釈 平成22年12月6日判決(東京地裁 H21(ワ)第35184号)請求>>棄却

裁判所は本件特許発明の、「車載ナビゲーション装置」というクレーム文言、及び、本件特許明細書の記載から、同装置を構成する全ての機器は、全て「車載」されている必要があるとの解釈を示した。そして、ナビゲーション装置の一部機能を車両外の機器にも分担させている被告装置は、「車載ナビゲーション装置」に該当しないと判示し、原告の請求を棄却した。

競 商品等表示性 平成22年12月16日判決(大阪地裁 H21(ワ)第6755号)請求>>棄却

裁判所は、商品陳列デザインが「商品等表示」(不競2条1項1号、2号)に該当するためには、「本来的な営業表示である看板やサインマークと同様、それだけでも売場の他の視覚的要素から切り離されて認識記憶されるような極めて特徴的なものであることが少なくとも必要である」とし、原告店舗における商品陳列デザインは「商品等表示性」に該当しないと判示した。

特 請求項の解釈 平成22年12月22日判決(知財高裁 H21(ワ)第25303号)特許権侵害訴訟>>請求棄却

請求項中の「座席表示情報」という用語は、表示そのものの情報である表示イメージ情報を意味し、表示イメージ情報を構成するための表示構成情報を含むものではなく、よって被告システムは特許権の技術的範囲に属しない。

特 主引用例発明 刊行物 周知技術 平成22年12月28日判決(知財高裁 H22(行ケ)第10229号)不服不成立>取消

審決では、進歩性の判断において、主引用例発明(刊行物1)と本願発明の一致点、相違点を認定しているが、相違点に係る容易想到性の判断において、周知技術の発明に、刊行物1に記載された発明を適用することは容易であるとした。裁判所は、相違点に係る本願発明の構成が、当事者において容易に想到し得るか否かについては、何らの説明もしていないことになり、審決書に理由不備があるとした。

商 使用、商品の包装、頒布、正当な理由 平成22年12月15日判決(知財高裁 H22(行ケ)第10012号)取消請求不成立>>取消

裁判所は、本件商標(「エコルクス」)を付したパッケージのデザインの電子データを受領保持する行為は、商標法2条3項1号の「商品の包装に標章を付する行為」には当たらず、本件商標を付した広告の掲載誌の発送行為は、同8号の「広告などに標章を付して頒布する行為」に該当せず、被告には法50条2項ただし書の「正当な理由」はないと判断した。

普 間接侵害、自動公衆送信装置、送信可能化 平成23年1月18日判決(最高裁 H21(受)第653号)請求棄却>控訴棄却>破棄差戻

自動公衆送信の主体は、受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合は、当該装置に情報を入力する者が送信主体と解される。

普 間接侵害、複製、カラオケ法理 平成23年1月20日判決(最高裁 H21(受)第788号)請求認容>破棄自判(請求棄却)>破棄差戻

インターネットを介した番組録画サービスにおいて、サービス提供者がテレビアンテナで受信した放送を複製機器に入力して、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には、その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体と解される。

商 社会通念上同一の商標 平成23年1月25日判決(知財高裁 H22(行ケ)第10336号事件)請求不成立>>請求棄却

「YUJARON/ユジャロン/유자론」と3段書にした登録商標に対する不使用取消審判において、「유자론」を除いた部分の使用が登録商標と社会通念上同一の商標の使用であると認定された。

特 サポート要件 平成23年1月31日判決(知財高裁 H22(ネ)第10009号)原判決(請求棄却)維持
平成23年1月31日判決(知財高裁 H22(行ケ)第10015号)無効不成立>>審決維持

特許権侵害差止等請求訴訟の原審では、特許無効(サポート要件違反)を理由に請求が棄却されたが、控訴審では構成要件該当性なしとして請求が棄却され、当該特許権(特許第3117169号)に対する無効審判及び審決取消訴訟では特許性が肯定された。

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。

Oslaw News Letter

目次

Contents

● 論 文	中国特許侵害訴訟で被告となるリスクー何が問題なのかー	弁護士 市橋 智峰	1
● 中国 News	行政ルートによる特許権の保護	弁護士 加藤 真司	5
● 海外 News	レゴブロック立体商標事件	弁護士 井上 義隆/監修 弁護士 北野 健	8
● 知財入門		弁護士 土生 真之	10
● 商標 News	「YUJARON事件」不使用取消審判における商標の社会通念上同一性(読めない外国語を含む場合)	弁護士 中村 仁	11
● 判例ダイジェスト			12

論文 Thesis

中国特許侵害訴訟で被告となるリスクー何が問題なのかー



弁護士 市橋 智峰

1. はじめに

大多数の企業にとって、中国は生産拠点でもあるのと同様に、既に十分に大きく、しかも更に拡大を続ける市場でもある。中国での知財問題と言えば、以前であれば模倣品(偽物)対策であった。それは今でも重要な問題であり続けているが、現在の中国は、通常我々が想起するところの特許紛争を想定するべきステージに入っていると言わざるを得ない。そして、そうであれば、自社が被告となることもまた織り込まなければならないであろう。本稿では、特に特許侵害の被告訴訟について、問題点と予防策について検討したい。

2. 契機

事の契機は、2007年9月の正泰v. シュナイダー(仏)の一審判決である。同判決は3.3億人民元(約50億円)

という巨額の損害賠償を命じたものであった。結局、同事件は二審で和解している。和解金額は約1.6億人民元である。なお、シュナイダーは正泰を世界各国で攻めていたところ、両社はワールドワイドで和解している。してみると、シュナイダーの経済的負担は、上記和解金額に尽きるものではない。また、2008年12月、華立v. 三星電子(韓)では、三星電子に対して5000万人民元の損害賠償が命じられている。2009年12月には、注目されていた晶源v. 富士化水(日)の最高人民法院判決が下され、富士化水に対して約5000万円の損害賠償(及び実施料の支払い)が命じられた。このように、中国企業が外国(外資)企業を相手方とした訴訟、高額賠償判決が散見されるようになってきている。

また、報道によれば、2010年に、華旗資訊がHP(米)等を¹⁾、方大がパナソニック電工(日)を提訴しており、外国v. 外国の事件としては、奇美(台)は、ソニー(日)

を(米国と)中国で提訴した(既に和解)ということである。

3. 対外資訴訟は増えるのか

中国では侵害訴訟は極めて多く、認容賠償額の多寡はともかく、そのうちの圧倒的多数は中国企業同士の案件である。上に複数の事案を紹介したが、外資企業が被告とされる事件が殊更に多いということはない。中国国内の経済活動における外資企業のプレゼンスの大きさとその対比の上では、外資企業が被告とされる事案は、むしろ少ないという評価も可能であるように思われる。他方で、中国企業が経済的にも、技術的にも成長を続けており、中国企業による特許出願の増加も顕著である。結論としては、外資被告事件の数の側面を現時点で静的に見れば、多いというものではないが、だからこそ、なお一層、外資が被告となる事件は増加していくことは間違いないと思われる。高額賠償が注目を集めた前記シュナイダー事件は、その重要性は決して小さくないが、それは不可避の方向性のトリガーを引いたにすぎないという評価もできよう。

4. 損害賠償

中国企業による対外資訴訟はその構図が、外国では意外性を伴うこと、中国では愛国心に訴えることが、注目を集めることに一役買っている側面もあるが、認容賠償額が比較的大きくなることも注目を集める一因となっている。

それでは、なぜ高額賠償が認められるのか。当該被告会社が大企業であり、売らないし利益が大きければそれに応じて賠償額が大きくなり得ることは当然であるが、法律問題として、次の二点を指摘しておく。第一に、被告の利益に基づいた賠償額算定方法があること、第二に、第一を前提として利益の全額が賠償額となり得ることである。

第一の問題に関し、損害賠償額の算定方法は、大別すると概略以下の4つの方法がある。すなわち、①権利者の実損害額、②侵害者の得た利益額、③実施料(の倍数)、④裁判所の裁量(ただし、100万人民币以下)である。現行特許法(2009年10月1日施行)では、この①から④の順で優先順位が付されている(優先順位の高い方法が困難な場合に、次順位の方法に依る)。しかし、旧法下では、①と②の優先順位は規定されておらず、権利者による選択的な主張を許すこととなっていた。それ故、被告の利益額が大きい場合は②の手法が用いられることによって、高額な賠償が算定され易かったといえる。この点、現行特許法では①と②の優先順位も定められたため、②の算定方法が多用される事態は改善されると考えられる。ただし、①の主張・立証について権利者が消極的となることも想定され、②が不当に適用されるリスクは依然として残る。

第二の問題については、最近、最高人民法院の司法解釈

(法釈〔2009〕21号、2010年1月1日施行)により一定の手当てがなされた。すなわち、侵害者の利益に基づいて賠償額を算定する場合、当該特許権の侵害により得た利益に限定され、他の権利による利益を差し引くこと、及び、特許が部品を対象とする場合、完成品の利益への寄与度を斟酌して合理的な賠償金額を定めることが規定された(同16条)。規定は若干抽象的であり、今後の運用が注目されるが、これらによって、他の技術やブランドの価値の寄与分が賠償額から控除して、不当に高額な賠償額を防止することが期待され得る。

5. 審理の正確性と公平性

中国では、(文言が曖昧ないし抽象的なきらいはあるものの)法律はある。しかし、法律も結局は運用次第である。そして、それを適切に取り扱うインフラに対する疑念は払拭されておらず、これが最も切実な課題であるように思われる。はたして、法律の正確な理解に基づく公平な裁判が担保されているのか。この問題については、北京や上海といった大都市では比較的問題は少ないように思われるし、また全国的にも改善の傾向にあることは間違いない。しかし、依然として、総じて大いに問題があるというのが実感である。先ず問題となるのは、よく言われる地方保護主義、すなわち、地元びいきである。大都市であればともかく、地方であればあるほど地元企業に地の利があることは否定し得ない。これは中国の一般的な、これまでも幾度となく論じられている問題であるので、ここではこれ以上言及しない。また、仮に一方の当事者に加担しないという意味で公平であったとしても、特許侵害訴訟という専門性の高い事件を審理する上での素養の有無は、そもそもの問題となる。大都市の裁判所の判決でさえも、(勝敗の正否はさておき)そこに表わされた法律論には疑問のあるものが少なくなく、法的安定性や予測可能性の面では、依然として問題があると評せざるを得ない。そして、特許訴訟の事件数には地方毎にも相当にばらつきがあり、それに依りて経験や素養にも違いが出てくることからすれば、地方では問題はより深刻であると考えられる。

してみると、訴訟戦術上は裁判地がどこになるのか、すなわち裁判管轄が紛争の帰趨を左右する重大な問題となる。これについては項を改めて論じる。

6. 管轄

先ず、事物管轄を検討する。中国における裁判所の審級制度は、下級審から順に、基層/中級/高級/最高の各人民法院の4つの階層があり、日本の簡易/地方/高等/最高の各裁判所に対応すると理解してよい。また、中国では、原則として二審制であることが重要である(ただし、再審請求は日本と比べれば緩やかに認められる)。特

許事件を扱う裁判所としては、日本の知財高裁のような機関はないが、各省の中で一つないし複数の都市部の中級人民法院が特許事件を扱う裁判所として指定されている。通常、特許侵害事件の第一審となるのは中級人民法院であるが、高級人民法院が第一審となることもある。中級と高級を分けるのは訴額である。最高人民法院の通知により、知財事件の場合、2億元(当事者が同一管轄区域に住所地を有しない渉外的事件であれば1億元)以上の事件が、高級人民法院が管轄し、訴額がそれに満たない場合は中級人民法院が管轄するのが原則である(法発〔2010〕5号)²。特許侵害事件を審理する中級人民法院が一審となる場合は(これが通常ではあるが)、二審制のため最高人民法院での審理が保証されなくなること、中級人民法院は(高級人民法院が所在する)省の首都以外にも在ることがあるため、原告側の地元での提訴の途が拡大することに留意する必要がある。前記の正泰v.シュナイダー事件は原告の地元である温州の中級人民法院に提訴されており、正にそうした事案であった。前記通知によれば、訴額が高額であれば、高級人民法院が第一審裁判所となるはずであり、その点で前記した不利益は相当程度緩和されるようにも思われる。しかし、そうであれば、正泰v.シュナイダー事件では中級人民法院がなぜ第一審となっているのかという疑問が生ずるはずである。実は、この訴額による区分けは容易に回避可能である。すなわち、当初は低めの訴額で提訴し、その後請求を拡張した結果、中級人民法院が管轄権を有する訴額を超えたとしても、原告が故意に管轄を潜脱するような場合を除き、原則として、中級人民法院が審理を続行し判決を下すことができる³。原告の故意の立証は容易でなく(例えば、相手方の利益額に基づき賠償額を算定する場合はなおさらである)、こうした手法を咎めることは困難である。

次に、土地管轄の問題である。最高人民法院の司法解釈により、結論として製造者のみが被告とされる場合は製造地に、製造者と販売者が共同被告とされる場合には販売地に管轄が認められると理解してよい(法釈〔2001〕21号)。したがって、権利者としては、販売者を巻き込むことにより、容易に希望の土地で管轄を取得できることになる。販売者は製品供給元を示せば原則として損害賠償責任を負わないが(特許法70条)、それにもかかわらず中国の特許侵害訴訟において販売者が共同被告とされるケースが多いのは、この土地管轄取得のためという側面もある。場合によっては、原告側が働きかけて“販売者”を作出することさえも十分にあり得ることである。

以上のとおり、事物管轄・土地管轄の双方において、事実上、原告側に広い選択権があるという点を認識しておく必要がある。この点は、潜在的被告企業の重大なリスクである。

7. 債務不存在確認訴訟

ディフェンス側としては、不利な裁判地で被告とされるのを待たず、債務不存在確認訴訟を提起することは裁判地を選択するための有用な方法でもあり得る。債務不存在確認訴訟について、少なくとも知的財産権侵害紛争に関しては、従前からそうした形式の訴訟は存在したものの、それが認められるための要件は必ずしも明らかではなかった。しかし、この点について、2010年1月1日施行の前記司法解釈(法釈〔2009〕21号)が明らかにすることとなった。侵害警告を受けた側は権利者に対して訴訟提起を催告して、催告の受領から1か月が経過すれば、債務不存在確認訴訟の提起が可能である。このように要件が明らかにされたこと自体は評価できるが、債務不存在確認訴訟提起の自由がこの範囲で制約されることもまた明らかにされた点で、権利侵害を主張されている側に不利益に作用する側面は否めない。実際、原告が有利な管轄取得を意識している場合、債務不存在確認訴訟による防衛がワークすることは考えにくいであろう。

8. 不意打ち提訴と無効審判

事前の警告があれば債務不存在確認訴訟を検討する意味もあろうが、中国では、そもそも不意打ち的に提訴される危険が極めて大きいことに注意を要する。その理由は、訴訟の進行が速いことに加え、無効審判請求による訴訟停止について、被告の答弁期間(原則15日間)内に請求がなされるかが基準とされていることが大きい⁴。中国では、一般に訴訟の進行が早い(法律上は、結審までの期間は、原則として、一審で6か月、二審で3か月である)。そして、訴訟の迅速な進行は一般に原告の有利に働くと考えられるところ、被告としては、答弁期間内に無効審判請求を提起して訴訟を停止させることが望ましいが、そもそもその時間的余裕は少なく、まして不意打ち的に訴訟が提起された場合はなおさらである。また、それ故に、訴訟を優位に進めるために、事前の警告をせずに提訴することは訴訟戦略上極めて有効であることは紛れもない事実である。そのため、中国ではこのような不意打ちが極めて多いのが実情である。

以上のような理由から、中国では、原告の地元の地方都市において、突然提訴されるという事態が生じることは予想できないことではない。被告側に回ることはあるとすれば、こうした構図になることがむしろ自然の成り行きである。

9. 予想されるシナリオ

上述の特徴を勘案した上で、中国における特許侵害訴訟は今後どのような動きを見せるのかを検討してみよう。一



弁理士 加藤 真司

行政ルートによる特許権の保護

1. 司法ルートか行政ルートか

中国では、特許権¹侵害に対する救済方法として、司法ルート（裁判）と行政ルート（行政取締り）という2つの選択肢がある。両者の利害得失が論じられる場合には、行政ルートは費用が安く、早く結論が得られるというメリットがある反面、損害賠償については調停しかできないというデメリットがあり、司法ルートはその逆であると言われる。また、特許権者の立場からは、行政ルートでは、ハイテク技術に関する発明特許のような事件について、地方の知識産権局で適切な判断ができるのかという心配もある。さらに、仮に行政ルートによって侵害差止等の保護が得られたとしても、被請求人は、そのような決定を不服として人民法院に提訴することが可能であるため、侵害がよほど明らかであって、提訴しても同じ判断がされることが明らかでない限り、結局は司法ルートに乗ることになるという点も、特許権について行政ルートが多用されない理由であると思われる。

商標権侵害に対する権利行使の場面では、日本の企業においても行政ルートが多用されている。特に、模倣品対策としての商標権行使の場合には、商標の類否の判断に高度な技術性は必要なく、その予見性も高い場合が多いことから、損害賠償を請求する必要がないとき、ないしは損害賠償が認められたとしても小額になるであろうときには、行政ルートのほうがメリットが大きくなる。また、商標権侵害に対する行政取締りは工商行政管理局（工商局）が行なう。工商局は「経済の警察」とも呼ばれており、営業証も工商局から発行されるため、工商局は、当地の事業主にとっては、当地でビジネスを展開するにあたって絶対に睨まれてはいけない相手である。

これに対して、特許権侵害の行政取締りは、各地方の知識産権局が行なう。知識産権局は事業主にとってそれほどプレッシャーを感じる行政部門ではない。よって、知識産権局による差止命令に従って侵害者が素直に侵害行為を停止するという期待は、工商局による商標権侵害の取締りよりは小さくならざるを得ない。この観点からも、特許権侵害に対してはあまり行政ルートが選ばれないといえる。

しかしながら、特許権の中でも特に意匠特許権の侵害に対しては、積極的に行政ルートによる保護請求を検討してよいと思われる。その理由は、特に侵害製品がデッドコピー品である場合には、意匠特許権の侵害判断も比

較的容易であり、予見可能性も高い場合があり、行政ルートのデメリットが比較的小さくなる場合があるからである。最近では、デザイン上は有名商品を模倣しつつも、ブランドを付けずに販売したり、ブランドのラベルを別ルートで消費者に届くようにしたりする巧妙な模倣行為が出てきている。このようなノーブランドの模倣品に対しては、商標権を行使することができず、不正競争法等の他の法律も使いにくい一方で、明らかな意匠権侵害といえることも多いため、意匠特許権に基づく行政ルートでの保護請求が有効となる。

行政ルートによる特許権の保護請求については、『専利行政執法弁法』（以下、「弁法」）という部門規程に規定されているが、最近この弁法が改正され、2011年2月1日より施行されている。改正内容自体はユーザにとって大きな影響を及ぼすものではないが、従前の内容も含めて本稿で紹介する。

2. 行政取締りによる保護の対象

知識産権局による法執行の対象には、特許権侵害紛争の処理、特許紛争の調停、特許権詐称行為の取締りの3種類がある（弁法3条1項）。以下では、特に、特許権侵害紛争の処理及び特許紛争の調停について説明する。

特許権侵害紛争の処理とは、即ち、権利者等からの侵害行為の差止等の請求に対して、知識産権局が侵害行為の差止命令等を出す処理をいう。また、特許紛争の調停とは、特許権の侵害行為の停止、特許権侵害に対する損害賠償、特許権や特許出願権の帰属についての調停をいう。即ち、知識産権局は、特許権侵害に対する差止命令を出すことはできるが、損害賠償については決定をすることはできず、損害賠償は調停しかできない。

3. 請求先機関及び管轄

特許権侵害紛争の処理の請求及び特許紛争の調停の申立は、各地の知識産権局に対して行なう。具体的には、省、自治区、直轄市の政府及び専利管理業務量が多く、実際の処理能力を有する設定区の市政府が設立した知識産権局である（特許法実施細則79条）。特許権侵害紛争の処理や特許紛争の調停は、省、自治区、直轄市の政府の知識産権局だけでなく、市政府の知識産権局が行うこともあるので、場所によっては、省政府の知識産権局だけでなく市政府の知識産権局にも請求をすることができることになる。この場合に、侵害者の地元で特許権侵

はすであるから）日本特許と米国特許を見ていれば足りるということもあり得よう。しかし、一般論としては、従前は外資企業が事実上独占していた多くの製品市場に中国企業（外資でなく民族系企業という意味である）が自社製品で参入してきていることや、中国企業の特許出願が増加していることからすれば、こうしたポリシーの変えないし修正が早晚不可避である分野は少なくないであろう。

また、クリアランスの必要性を認識していたとしても実行が難しいという事情もある。データベースそれ自体や現地の調査会社や専門家による調査・評価の信頼性の問題、コミュニケーションの難しさ等がその理由である。さらには、そもそも訴訟の予測可能性が低いのであれば、クリアランスの価値は大きく減殺されるという考え方もあり得る（実のところ、こうした見方が全般的に射ないものとも言い切れない）。しかし、特許侵害リスクを考えた場合、クリアランス一律不要という極論が合理的ではないこともまた明らかである。前述のとおり、中国の訴訟は進行が早く、無効審判提起のための時間的な猶予が少ないことからすれば、問題特許の早期把握による事前の対策準備の意義は小さくはないはずである。

ところで、中国企業の特許出願の現状については、数は増えているが質は高くはないと言われることがある。これは総論としては正しいようにも思われる。“特許・独自技術を持っている”（と言えること）が会社の評価を高める上で重要であり、現状では特許出願（権利化）自体が目的化している側面も否定できない。しかし、権利行使の場面に現れるのは全体のうちの少数の特許に過ぎないことからすれば、質の点を強調しすぎるべきではなからう。数が増えればそれに依りて危険な特許もまた増えているとみるのが素直な理解である。

11. おわりに

中国での特許侵害訴訟における被告側からみた問題点の幾つかを紹介した。日本企業にとってはアウェイ（外国）であるが故に不利であることに留まらず、一般に被告側が不利な立場に置かれるというのが中国の訴訟制度である。提訴された場合には日本以上に迅速な対応が必要になることを把握しておくこと、そして、事前の予防策として、中国特許クリアランスの意義を検討し、適切に実行していくことが肝要であると思われる。

つには、中国訴訟を利用したカウンターアタックが考えられる。特に特許が弱い当事者にとっては、判決の予測可能性が低いことは不利益ではなく、ポジションを挽回する上では却って長所であるとさえ言える。最近では、日本や米国で中国企業ないしは中国製の製品を対象に提訴するケースも増えている。そして、こうしたケースでは特に中国でのカウンターアタックを受けることを想定しておかなければならない。前記の正泰 v. シュナイダー事件も中国外の紛争が発端となり、正泰が中国で反撃に出たというのが事の経緯であった。また、たとえ中国企業が当事者でなくとも、日本企業と（中国以外の）外国企業や日本企業同士が中国を訴訟地として戦うことも考えられることである。実際、中国における外資企業同士の係争は決して珍しいことではない。

また、土地管轄の柔軟性の上に立つ地方保護主義や判決の予測可能性の低さ、増加する中国企業の特許出願、簡易迅速な訴訟手続制度、権利意識が強く訴訟を厭わない国民性、そして知財活用を後押しする政府のポリシーなど、特許活用の素地は十分に揃っており、中国企業が先制攻撃を仕掛けてくる事例も今後増加してくるものと思われる。さらには、中国においてパテント・トロールの出現が時間の問題であると感じているのは筆者だけではないであろう。

10. クリアランスの意義

中国が市場として重要性を増せば、そこで訴訟が起こることもやむを得ない。そして、地方保護主義に代表されるような中国固有のリスクについては一朝一夕に改善されるものでもなく、また自らの努力でどうなるという性質のものでもない。現存するリスクを踏まえてできる範囲で予防策を講じる他はない。

それでは、中国特許のクリアランスについて、現状はどうなっているのか。これは各社各様であろうが、現実には特段の対策をとっていないという企業も多い。均してみても十分な対策を採っていることを自認する企業は少ないのではないだろうか。業界・製品毎にそれぞれの事情があり得るところであり、リスクを織り込んだ上での合理的な判断の結果であれば、それが不相当だと言うことにはならない。

例えば、中国企業のコンペティターがない（ないしはまだ力不足）故に、（中国特許の日米対応特許が出ている

〈脚注〉

¹ 華旗資訊は「愛国者」ブランドでよく知られた企業である。

² ただし、同通知の施行は2010年2月1日である。従前から、各省の高級人民法院において地方毎の規定が設けられており、前述の既に判決が下された各事案はそうした地方毎の規定によっている。しかし、以下の議論においては、その点が特に影響するものではない。

³ 最高人民法院が下級人民法院の質問に対する回答（1996年5月7日）において示した見解である。

⁴ 外国企業の答弁期間は30日である。また、特許であるか、実用新案であるか等によって訴訟停止の扱いに多少の相違があるが、いずれにしても答弁期間内に請求がなされないと停止が認められにくくなる。

害紛争の処理を請求するときには、侵害者と政府との癒着を極力回避する観点から、市より上級の省の知識産権局に処理を請求することが望ましいといえる。

なお、重大な影響を及ぼす特許権侵害紛争事件については、国家知識産権局に所属することもある（弁法5条1項）。また、行為発生地が複数の省、自治区、直轄市を跨ぐ重大事件については、関連する省、自治区、直轄市の知識産権局は、国家知識産権局に調整を求めることができる（同条2項）。さらに、地方の知識産権局が判断に窮した場合には、国家知識産権局が必要な指導と指示を与えることになっている（同条3項）。

4. 特許権侵害紛争の処理請求

(1) 請求できる者

特許権侵害紛争の処理は、特許権者、専用実施権者、及び特許権者の合法的承継人が請求することができる（弁法8条）。通常実施許諾者については、独占的通常実施権者は単独で請求ことができ、排他的通常実施権者は特許権者が請求しない場合に単独で請求ことができ、その他の通常実施権者は契約に別途定めがある場合を除き、単独で請求することはできない²。

(2) 手続及び期間

処理の手続は、裁判に類似しており、請求人から請求書が提出されると、5業務日以内に立件され（弁法11条）、立件から5業務日以内に請求書の副本が被請求人に送達される（弁法12条）。被請求人には答弁書提出期間が与えられるが、答弁書提出期間は15日間しか与えられないので（同条）、被請求人となった場合には、直ちに代理人を立てて、答弁書を作成する必要がある。また、被請求人となった場合には、審理を中断させるべく、無効審判請求の準備にも直ちに取り掛かなければならない。外国企業が被請求人となった場合には、翻訳等の時間も考慮すると、時間的には相当厳しい状況になる。

また、多くの場合は、被請求人より答弁書が提出された後に、口頭審理が行なわれるが、口頭審理の通知は、3業務日より前に当事者に通知することになっている（弁法14条）。即ち、最も遅い場合には、口頭審理の3業務日前に開催の通知がされることになる。従って、答弁書が提出された後には、当事者双方とも、いつ口頭審理が開かれてもよいように準備しておく必要がある。

特許権侵害紛争の処理では、立件から4ヶ月以内に審理が終結する（弁法19条1項）。案件が複雑である場合には延長されることもあるが、延長期間は最長で1ヶ月である。なお、無効審判が同時係属していることにより、審理が中断されることがあるが、審理が中断されている期間は、上記の期間に算入されない（同条2項）。

即ち、無効審判により中断しない場合には、最長でも5ヶ月という短期間で結論が出ることになる。このように、行政ルートによれば極めてスピーディに保護を実現できる。

(3) 証拠

特許権侵害紛争の処理において、当事者は客観的な原因により自らの力では一部の証拠を収集できない場合には、書面により知識産権局に証拠の調査、収集を請求することができ、知識産権局は、実情に基づいて、証拠を調査、収集するか否かを決定する（弁法35条）。また、知識産権局は、特許権侵害紛争の処理において、職権で証拠を調査、収集できる（弁法36条）。即ち、知識産権局は、必要と認めるときには、被請求人の工場や事務所に乗り込んで、契約書や帳簿等の書類を複製し、測量、写真撮影、映像撮影等の実地調査を行なうなどの調査を行なうことができる（同条）。知識産権局が当事者の請求に応じて、又は職権により、証拠の調査、収集をするための要件は特に規定されておらず、この証拠の調査、収集の職権が濫用されることも懸念される。

逆に、請求人の立場からは、必要な場合には積極的に知識産権局による証拠の調査、収集を請求して、入手できない証拠を補うことを検討すべきである。特許が製造方法に係り、被請求人の使用している方法に特許権侵害の疑いがある場合には、知識産権局は、被請求人に現場での実演を指示することもできる（同条）。また、税関で差し押さえた貨物に対して、知識産権局が調査を行なうことも可能である（弁法40条2項）。

(4) 処理決定と執行

知識産権局は、特許権侵害紛争の処理の過程で、当事者の意志に基づいて、調停を行なうことができ、当事者双方が合意をした場合には、知識産権局は調停協議書を作成する（弁法13条）。調停が成立し、又は請求人が請求を取り下げた場合を除き、知識産権局は、処理決定書を作成する（弁法17条）。決定書には、当事者の陳述内容、侵害が成立するか否かを認定する理由と根拠、差止め命令をする場合には差止の対照となる侵害行為の種類、対象、範囲が明記される。なお、この決定に不服がある場合には、人民法院に行政訴訟を提起することができる。

上述のように、特許権侵害紛争の処理では、損害賠償について処理決定をすることはなく、差止についてのみ処理決定をすることができる（弁法41条柱書）。また、この差止め命令に付随して、侵害製品の製造に使用された専用設備及び金型の廃棄が命じられ、特許権侵害製品の保存が困難である場合には在庫品の廃棄が命じられる（同条1号）。特許権侵害訴訟（司法ルート）の場合

には、差止請求を認める場合に製造設備や在庫品の廃棄が命令されないこともあるが、知識産権局の特許権侵害紛争の処理では、差止を認める場合には、知識産権局は専用設備及び金型の廃棄を命じなければならないとされている。

一般的に、請求人にとっては、侵害者の製造設備や在庫品の状況を立証することは困難であるが、上述の知識産権局による証拠の調査、収集などを利用することにより、請求人は製造設備について十分な立証をでき、侵害品の製造設備や在庫品の廃棄を実現できる。なお、廃棄の対象となる設備は、「専用」設備とされており、侵害製品を製造する以外にも用途がある場合には、廃棄の対象とならないこともありうる。請求人は、製造設備が侵害の製造にのみ用いられることを主張立証する必要がある。

知識産権局が侵害を認めて権利侵害者に差止を命じた後には、被請求人が決定を不服として人民法院に行政訴訟を提起した場合にも、その訴訟が係属している間に、決定の執行は中止されない（弁法42条1項）。この場合に、請求人が知識産権局に決定の強制執行を申し立てることができるとの規定はないが、被請求人が侵害行為を停止しないときは、請求人は、知識産権局に対して、侵害行為を停止させるために必要な措置を採るよう要求すべきである。侵害者が侵害行為を停止せず、その決定を不服とする訴訟も提訴せずに訴訟提起期限を過ぎた場合には、知識産権局から人民法院に強制執行を申し立てることができる（特許法60条及び弁法42条2項）。



〈脚注〉

¹ 中国の特許（専利）には発明特許、実用新案特許、意匠特許が含まれる。

² 独占的通常実施許諾とは、特許権者も実施できない通常実施許諾であり、排他的通常実施許諾とは、特許権者の実施が留保されている通常実施許諾である。

レゴブロック立体商標事件



弁護士 井上 義隆
監修 弁理士 北野 健

本件は、下図で示される赤色のレゴブロックに関する立体商標（以下、本件レゴ商標：指定商品「ゲーム用具及びおもちゃ」）に関し、2010年9月14日、欧州連合司法裁判所が共同体商標としての登録は認められないとした事案である。



事案の概要

LEGO社(当時、Kirkbi A/S)は、OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market：欧州共同体商標意匠庁)に本件レゴ商標の商標登録出願を行い、その登録を受けたところ、直ちに、MEGABRANDS社(当時、Ritvik Holdings Inc.)から、無効宣言の申請が行われた。

OHIMの無効・取消部は、2004年7月30日、本件レゴ商標は、共同体商標規則(EC) No 40/94¹第7条(1)(e)(ii)に該当するとして無効であるとの判断を下し、同年9月20日、OHIM 拡大審判部 (Grand Board of Appeal of OHIM) もこの判断を支持した。

共同体商標規則 (EC) No 40/94

第7条 絶対的拒絶理由

1. 次の商標は登録することができない
 - (a) 第4条の規定に適合しない商標
 - ...
 - (e) 次の形状のみ (exclusively) からなる商標
 - (i) 商品そのものの性質に由来する形状
 - (ii) 技術的結果を得るために必要な (necessary) 商品形状
 - (iii) 商品に本質的価値を与える形状
 - ...
3. 第1項 (b)、(c) 及び (d) の規定は、登録を求めている商品又はサービスについて商標が使用された結果、識別性のある商標となった場合には適用しない。

LEGO社は、本決定の取消しを求めて、第1審裁判所 (GC：General Court) へ提訴したが、2008年11月12日、GCは、同一ないし他の技術的解決手段を用いた他の形状によって当該結果を得ることができるとしても、EU法はその本質的な特徴として、意図され

た技術的結果の技術的原因となり、その結果を得るに十分な商品形状のみから構成されるいかなる形状についてもその登録を排除している、としてOHIM 拡大審判部の判断を支持した。

同判決に対して、LEGO社は、CJEU (The Court of Justice of the European Union：欧州連合司法裁判所) に上訴した。

共同体商標とは (CTM：Community Trade Mark)

CTMとは、一の出願を一の官庁 (OHIM) に提出することにより取得できる、EU全域 (27ヶ国) に効力を有する商標権である²。CTMは、一体の権利として扱われることから、出願ないし管理手続上の手続負担を低減することを可能とするメリットがある。一方、一ヶ国であっても、拒絶理由が認められる場合には (拒絶理由が認められない他の国も含め) 一体として商標登録が否定されるというデメリットもある³。

CTMを取得するためには、OHIMによる登録を受ける必要がある。ここで、OHIMは、CTMについての調査、登録、異議、及び、取消に関する手続、共同体意匠 (CD：Community Design) についての調査、登録、無効に関する手続を行う機関であり、その決定に対して当事者は、OHIM 拡大審判部に不服申立てを行うことができる⁴。

当事者は、このOHIM 拡大審判部の決定に対して第1審裁判所 (GC)、さらに、GCの判決に対して欧州連合司法裁判所 (CJEU) に上訴することができる。CJEUは、EUにおける法令解釈を行う最高機関である。

本件レゴ商標に関する CJEU の判断

CJEUは、次のように判示し、LEGO社の上訴を棄却した。

- ・共同体商標規則7条1項 ((e) (ii)) の目的は、企業が技術的解決手段に関連する独占権を永続させるために商標法を利用できないようにすることにある。
- ・同規則7条3項は、7条1項 (e) の適用を排除しており、立法機関は、技術的結果を得るための形状について特に厳格な要件を規定している。
- ・同規則7条1項 (e) (ii) は、「のみ」 (exclusively) 及び「必要な」 (necessary) と規定することによって、技術的解決手段を唯一含み、その商標登録が他の企業における当該技術的解決手段の利用を現実的に妨げる

商品形状に限って登録を排除するものである。

- ・その商標が奏する効果の技術的解決手段によって全ての本質的特徴が決められる場合には、立体商標における1以上の重要でない任意の要素の存在によって、同規則7条1項 (e) (ii) 該当性は否定されない。もっとも、装飾的もしくは創意工夫に富んだ主要な非機能的要素が当該商標において重要な役割を果たす場合は、同条項により登録は排除されない。
- ・技術的結果を得るために「必要な」 (necessary) 形状 (7条1項 (e) (ii)) に該当するものは、当該結果を得るための唯一の形状の場合に限られるものではない。
- ・商品形状を模倣した商品を販売する競業者に対しては、不正競争法に基づく保護を受けることが可能であるが、それは、本件手続の範囲外の問題である。

考察

LEGO社は、突起を含むブロックの形状に関する多数の特許権を有していたが、これらの権利は、その存続期間が満了していた。本件レゴ商標は、直方体の上面に8個 (2×4) の円柱状の突起を有する赤色のブロックからなる立体商標であり、この突起は、他のブロックと接続するという機能を得るためだけの極めてシンプルな構造体にすぎない。

これらの事実から、本件レゴ商標の商標登録を得ることによって、特許権により実現していた独占状態を、今度は商標権によって実現するために、LEGO社は本件レゴ商標を出願したものと推測することが可能である。つまり、本件事案は、技術的解決手段を得るためののみ必要となる商品形状に関して、永続的な独占権を付与する事態を排除する、という共同体商標規則7条1項 (e) (ii) の趣旨にまさに合致する事案であった。

したがって、本件は、共同体商標規則7条1項 (e) (ii) によって、当然にその登録が取り消されるべき事案であった。

なお、LEGO社は日本においても、線画からなるレゴ商標を立体商標として商標登録出願を行ったものの、特許庁は、平成16年8月3日付審決 (不服2000-1062) において、「本願商標は、請求人の提出した証拠によっては、『組立おもちゃセット、組立ブロックおもちゃ』について使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったとは認められないものである。」として、商標法3条2

脚注

¹ 現行の共同体商標規則は2009年4月13日に発効した(EC)No 207/2009です。本件は、旧規則に基づいて判断した事案です。

² 松井宏記「共同体商標と共同体意匠の世界」(特許) (2009年) 62巻11号

³ OHIMは、2008年2月26日、Google社が出願した「GMAIL」商標(出願番号003753621)について、ドイツにおける登録商標「G-mail」を理由に登録を拒絶しました(その後の出願取下げ)。

⁴ <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/institutional.en.do>

⁵ 小野昌延編「注釈商標法(新版)(上巻)」443頁(竹内耕三)

項の要件を充足せず、同3条1項3号に該当するとして原査定を取り消すべき理由はないと判断した。(同審決は審決取消訴訟が提起されることなく、確定した。)

商標法には、共同体商標規則7条1項 (e) (ii) と同趣旨の条項が規定されている。

4条1項18号 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

もっとも、同号の趣旨は、商標法3条2項により不当な独占状態が生じる事態を回避する点にある。すなわち、商標法は、3条1項3号に該当する立体商標であっても、使用による識別性を獲得した場合には登録を認めているものの (同2項)、当該立体商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状の場合には、その製造販売を事実上半永久的に独占させてしまう結果を招来させる。そこで、かかる立体商標の登録を排除するために、商標法4条1項18号が規定されているのである⁵。

したがって、日本においては、立体商標である本件レゴ商標が使用によって識別性を獲得し (3条2項)、商標法3条1項3号をクリアすることができた場合であっても、商標法4条1項18号により登録が排除されることとなり、結果的に、直ちに共同体商標規則7条1項 (e) (ii) が適用されることにより登録が排除される共同体商標と同一の結論になるものと推測される。



弁理士 土生 真之

Q7. 商標の類似群コードとは何ですか？

IPDL 等で商標を検索すると、「数字 2 桁+アルファベット+数字 2 桁」のコードを目にすることがあると思います。これが「類似群コード」あるいは「類似群」と呼ばれるものであり、商品・役務の類似関係を判断するために利用されます。

例えば、第 32 類の商品「ビール」には「28A02」という類似群コードが付与されています。また、第 33 類「洋酒、果実酒」にも「28A02」の類似群コードが付与されています。このように、類似群コードが共通する場合には、商品が類似関係にあることが推定されます。従って、第 33 類「洋酒、果実酒」の分野で「A」という商標が登録されていれば、ビールについて「A」という商標（又は類似商標）を使用・登録することはできません。

一方、第 32 類「清涼飲料」に「A」という商標が登録されていたとしても、第 32 類の「ビール」について「A」という商標の使用が直ちに制限されるわけではありません。第 32 類「清涼飲料」の類似群コードは「29C01」であり、ビールの類似群コード「28A02」とは一致せず、両商品は非類似の関係にあるからです。このように、第 32 類という区分が共通していたとしても類似群コードが共通しなければ障害となりませんし、逆に、区分が異なっても類似群コードが共通していれば障害となるため、商品・役務の類似関係を見るためには「区分」ではなく「類似群コード」を確認することが重要です。

ちなみに、類似群コードが共通することは、商品・役務の類似関係をあくまでも「推定」させるに過ぎませんので、推定された類似関係を覆すことも可能です。ただし、推定の覆滅が認められることは実際には稀ですので、実務上はこの類似群コードは非常に重要な意義を持っています。

なお、類似群コードは下記の「類似商品役務審査基準」や「商品・役務名リスト」から調べることができます。

・類似商品役務審査基準

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm

・商品役務名リスト

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1174874109468

Q8. 備考類似とは何ですか？

例えば、先に紹介した「類似商品役務審査基準」の第 32 類を見てみると、「(備考) 1 『トマトジュース』は、『飲料用野菜ジュース』及び第 29 類の『調理用野菜ジュース』に類似する。」という記載があります。しかし、「トマトジュース」の類似群コードは「29C01」、「飲料用野菜ジュース」の類似群コードは「32F04」ですので、類似群コードは共通しません。「備考類似」とは、このように類似群コードが共通しないにもかかわらず、例外的に類似商品役務として扱われる関係のことを言います。

しかし、特許庁の通常の審査のプロセスにおいては、備考類似関係は原則として考慮されません。審査官が備考類似の関係まで逐一職権で審査しなければならないとすると、審査に時間がかかってしまうためです。このため、「トマトジュース」について「A」という商標が既に他人により登録されていたとしても、後から「飲料用野菜ジュース」を指定して「A」という商標を出願すれば、通常はそのまま登録が認められます。備考類似関係が問題になるのは、異議申立等の手続において、第三者が備考類似の関係を主張した場合となります。このため、実際に備考類似が問題となることは、実務上あまり多くはありません。

備考類似の関係は、「歯ブラシ」と「歯磨き」のように類似関係を素直に納得できるものから、「宝石箱」と「ベンチ」のように類似関係を疑いたくなるものまで千差万別です。また、実際に備考類似関係が障害となるかは相手方次第という面もありますので、備考類似関係で抵触する商標が発見された場合には、相手の事業内容等も考慮して、ケースバイケースでリスクを見積もることが必要です。

なお、備考類似の関係は下記の「備考類似商品・役務一覧表」で確認することが可能です。

・備考類似商品・役務一覧表

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/pdf/ruiji_sakusei/O3.pdf



弁理士 中村 仁

「YUJARON事件」¹

不使用取消審判における商標の社会通念上同一性(読めない外国語を含む場合)

【事案の概要】

(本件商標)

YUJARON
ユジャロン
유자론

右の構成からなる登録商標に対して、不使用取消審判が請求され、欧文字「YUJARON」と片仮名「ユジャロン」のみ使用し、ハングル文字「유자론」は使用していなかった。原審では使用商標と登録商標の社会通念上の同一性が認められ請求は成り立たないとされ、その取り消しを求めたのが本件である。

【判決】

判決は、以下の理由により、欧文字「YUJARON」と片仮名「ユジャロン」のみを使用し、ハングル文字「유자론」は使用してなくても、使用商標と登録商標の社会通念上の同一性を認めた。

- 1) 我が国の「茶」の消費者一般にとっては、未だ韓国語ないしハングル文字の理解力が一般人にまで十分であるとはいえないのであって、需要者において、本件商標のハングル文字部分「유자론」につき、併記されている「ユジャロン」の文字から、おそらくこのハングル文字も同じく称呼すると認識する可能性もあり得るものの、すべての者がこれを読んで正しく称呼したり、その意味内容を理解したりするには至らないものと理解される。
- 2) 他方、「유자론」がハングル文字であること自体は我が国の需要者の間でも一般的認識となっていると推測され、この部分を独立の図形として商標の構成を評価するのは相当でなく、この部分も、称呼は判然とししないものの何らかの文字を表すものとして、本件商標からは、「YUJARON」と「ユジャロン」の部分に合わせて一体として「ユジャロン」との称呼が生じると解される一方、これは被告株式会社ビュウの代表者が創作した造語であるから(弁論の全趣旨)、そこからは特段の観念は生じない。
- 3) 商標として使用されたと認められる前記各使用標章からは、「ユジャロン」の称呼が生じることが明らかであるし、本件商標のアルファベット部分又は片仮名部分の一方又は双方と同一の文字列をその構成部分としているものであるから、前記各使用標章と本件商標とは社会通念上同一の商標であると評価することができる。

【コメント】

商標法 50 条に基づく不使用取消審判においては、「社会通念上同一」という概念を用いて、登録商標の使用の範囲を拡大している。これは、自他商品の識別をその本質的機能としている商標の性格上、単なる物理的同一にこだわらず、取引社会の通念に照らして判断される必要があるためであり、実際の使用においては、商標を付する商品役務の性状に応じ、適宜に変更を加えて使用す

(脚注)

¹ 平成 22 年(行ケ)第 10336 号 平成 23 年 1 月 25 日判決

² 「商標の所有者が一の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の効力は失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない。」

³ 「DIAMETRING/ダイヤモンドリング」事件(昭和 55 年(行ケ)337 号:昭和 57 年 9 月 30 日判決)

るのが通常であるからであり(工業所有権法逐条解説第 18 版参照)、パリ条約 5 条 C (2)²にも合致している。

社会通念上同一であると認められる典型的な例として、以下のようなものがある。

- ・欧文字とその片仮名表記(例えば、「KING」と「キング」)
- ・文字と図形から構成される商標の、文字部分、図形部分を離れて使用
- ・付記的な部分(例えば、「床洗浄用」)を含む商標で、その部分は使用していない

一方、社会通念上同一と認められない典型的な例としては、以下のようなものがある。

- ・要部が複数ある商標のうちの一部の要部しか使用しない(例えば、図形と文字からなる商標で、図形しか使用しない³)
- ・文字商標の有する意味を表す語を使用(例えば、「KING」と「王様」)

登録商標中に一般の需要者が読むことのできない外国語が含まれ、その部分は使用されていない場合に社会通念上同一と認められるかが争われたのは、筆者の知る限り、本件が初めてであり、実務上参考になる事案である。

判決の認定によれば、「유자론」部分は付記的部分ではないので要部となり、図形ではなく一種の文字であるが、需要者はその称呼や意味をきちんと理解できない部分ということになる。そうであれば、「YUJARON」及び「ユジャロン」が「유자론」の欧文字及び片仮名表記であるとは必ずしも言えないのであるから、社会通念上同一性に関する現在の基準に照らせば、本件使用商標と本件商標の同一性は認められないと解される。

しかしながら、欧文字、片仮名、ハングル文字が併記された構成からなる本件商標を見れば、ハングル文字は欧文字及び片仮名と同じ称呼を表したものであろうと見るのが自然であり、実際にこのハングル文字が「ユジャロン」と称呼されるのであれば、このハングル文字が使用されないことのみを持って社会通念上の同一性を否定して登録を取り消すのは酷に過ぎるとの判断が働いたのでないかと推測するところである。本件商標各部分から生じる称呼と同じく「ユジャロン」と読まれる商標が市場において使用され識別機能を発揮している事実を考慮すれば、登録を取り消すのは酷に過ぎると考えられ、判決の判断は妥当であろう。

もっとも、本件は使用商標と本件商標が社会通念上同一と認められて登録が維持されたが、本件のような場合に、必ずしもこのような判断がされるとは限らない。上述のように、現在の基準に照らせば、同一性が否定される可能性もある。

したがって、複数の構成要素からなる登録商標については、各構成要素が識別機能を発揮するような態様できちんと使用されているかを管理し、使用商標と登録商標の同一性が疑わしい場合には、同一性が認められるような態様での使用実績を作るか、使用商標について再出願すべきである。