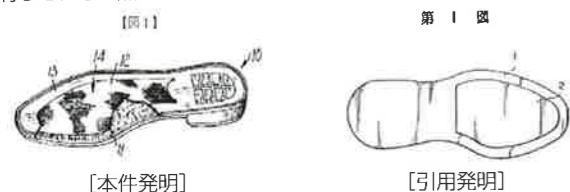


知財高裁 平成19年3月29日判決 平成18年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件

特許

引用例に、本件発明の技術的思想が記載されていないとして、進歩性を認められた事案

本件は、拒絶審決に対する審決取消訴訟である。本件発明と引用発明とは、靴底の一部に通気性かつ耐水性の材料からなる膜を有する点で共通する。相違点は、本件発明では、通気性かつ耐水性の材料からなる膜で覆われていない部分に不透過性の上部部材を備えているのに対し、引用発明では、膜(下記図における参照番号2)で覆われていない部分に上部部材を有していない点である。



(特許庁の主張)

引用発明は、革製本底1の上面が露出する部分からの水の侵入を許容するものであって防水性が不完全なものであることは、当事者が容易に予測

し得るから、引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底1の上面が露出する部分およびその周辺部を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うことは当事者が容易に想到し得る。周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で覆えば、必然的に合成樹脂は貫通孔を備えたものになる。

(裁判所の判断)

本願発明は、革製本底1の上面が露出する部分からの水の侵入を許容してしまうという引用発明の不完全な防水性を向上させるとともに、通気性も維持するという効果を奏するものである。

引用例には、防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという技術的思想については、記載も示唆もない。従って、この上部部材によって被覆するという本願発明の相違点に係る構成を採用することが、当事者に容易想到とすることはできない。

特許庁の主張は、裏付けのない主張であり、本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものであるというほかなく、採用することができない。

(弁理士 鈴木 守)

知財高裁 平成19年4月26日判決 平成18年(行ケ)第10458号 審決取消請求事件

商標

協議・協議命令・くじの手續が執られずに過誤登録されたことは、商標法8条2項、同5項違反の無効事由とはならないと判断された事案

1. 事案の概要

登録第4453796号「ガンバレ!受験生」(本件商標登録)は、訴外甲の登録第4441897号「がんばれ!受験生」と同日に出願されたが、8条2項の協議や5項のくじが実施されることなく、重複して登録されている。原告は、これを理由に本件商標登録に対し無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

2. 裁判所の判断

法46条1項の無効事由該当性の有無の解釈に当たっては、違反した手續の公益性の強弱の程度、及び無効事由に該当するとした場合の法制度全体への影響等を総合的に判断してこれを行うべきものである。法46条1項1号の「その商標登録が…第8条第1項、第2項若しくは第5項…の規定に違反してされたとき」の公益性の程度は、重複した商標登録の併存を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはでき

ない(設定登録後5年を経過すれば、重複登録は適法に併存できる。)のみならず、仮に本件商標及び訴外甲商標につき無効とすべきものと解することになると、それよりも後願の者の商標登録出願を許容することになり、その後願者にいわゆる漁夫の利を付与することになって、先願主義の立場に反する結果になる。

そうすると、法8条2項、同5項に違反し商標登録が無効となる場合とは、先願主義の趣旨を没却しないような場合、すなわち出願人の協議により定められたにも拘わらず定められた一の出願人以外のもので登録になった場合、くじの実施により定められた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいうものと解するのが相当である。

したがって、これと同旨の審決が法8条2項、同5項の解釈を誤ったということはできず、審決に違法はない。

(弁理士 土生 真之)

知財高裁 平成19年5月17日判決 平成18年(行ケ)第10357号 審決取消請求事件

特許

引用発明との一応の相違点が、実質的には同一であり、新規性は認められないとされた事案

(裁判所の判断)

引用発明と本願発明との一致点は「フッ化ビニリデン(VDF)、ヘキサフルオロプロペン(HFP)、ペルフルオロアルキルビニルエーテル(PAVE)を含んで成り、O-リングおよび一般製品の製造に好適な架橋されたフルオロエラストマー性コポリマー」であることが認められ、両者は、「本願発明においては、各成分の割合は重量パーセントで示されており、さらにHFP+PAVEの最小値が27%と限定されているのに対し、引用発明では各成分の割合はモルパーセントで示されており、HFPとPAVEの和については何ら限定されていない」点において一応相違すると認められる。

本願発明は、本願明細書(甲3~5)の記載においてすら、その効果が格別顕著なものであることまでの裏付けがなされていないのであるから、たとえ引用文献3中に記載された低温特性、高温特性が本願明細書に記載されたそれとは厳密には異なる面があるとしても、低温・高温下においてもO

ーリング等に好適なエラストマー性を有する架橋された-36-共重合体である引用発明の効果と対比した場合に、格別の差異があるということとはできない。

上記の一応の相違点は、実質的な相違点とはいえず、本願発明は引用発明と実質的に同一である。

原告は、本願発明はいわゆる選択発明であり、その範囲において顕著な効果を有する、と主張する。しかし、そもそも本願発明は、本願明細書(甲3~5)の記載においてすら、その効果が格別顕著なものであることまでの裏付けがなされていないのであり、さらに、原告の上記主張を前提としても、引用発明においても低温での屈曲性、高温での安定性、溶媒による浸食に対する抵抗力等のうち「ひとつあるいはそれ以上」が顕著であるということであるから、本願発明の効果がこれと比較して顕著であるということもできない。

(弁護士 坂巻 智香)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的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。

# Osław News Letter

2007.7 vol.4

目次

Contents

● 論 文	優先権主張—実務上の留意点.....	弁理士 田中 玲子	1
● 論 文	ECJ判決—模型自動車に付された標章について.....	弁理士 大橋 啓輔	4
● 論 文	近時の裁判例からみる侵害警告における過失論.....	弁理士 佐藤 公亮	6
● 海外 News	英国商標登録出願-相対的拒絶理由に関する審査の廃止について.....	弁理士 大橋 啓輔	8
● 中国知的財産権トピックス	中国における審査指南の法的位置づけについて.....	弁理士 加藤 真司	9
● 米国判例紹介	.....		9
● 判例紹介	.....		10

## 論文

Thesis

### 優先権主張—実務上の留意点

弁理士 田中 玲子



はじめに

化学・バイオの分野の特許出願では通常、クレームのサポート要件と実施可能要件を満たすために実施例の記載が求められる。そして、最初の出願をした後にさらに実験を行って追加のデータを得た場合には、この追加のデータを実施例として加えて、優先権出願(PCT出願も含む)を行うことが多い。

しかし、平成16年7月に発表された審査基準を参照すると、実施例の追加のしかたや、これに伴うクレームの追加や拡張のしかたによっては、優先権主張の効果が認められない場合も生じうる。そこで、優先権主張の利益を得るためには、どのような点に留意すべきかについて、具体例をあげて検討したい。

なお、パリ優先権と国内優先権とは、条文の規定よりは異なるが、「発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に、優先権主張の利益を享受させるという

点において、国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするものである<sup>1)</sup>」ので、以下では両者を区別することなく優先権と称することにします。

化合物の同定データの追加

新規化合物の発明について特許を受けるためには、サポート要件と実施可能要件を満たすために、その化合物の構造と製造方法の説明に加えて、実際にその化合物を製造した実施例と同定データを記載することが必要である。広くかつ強い権利を得るためには、実施例に記載される化合物の数をできるだけ多くすることが望ましいので、一群の化合物の同定データが揃ったところで最初の特許出願をした後、さらに実験を続けてデータを集め、1年後にこれらのデータを実施例として加えて優先権出願をすることが多い。このとき、先の出願に構造が



開示され、後の出願で同定データが追加された化合物の発明について、優先権の利益を受けることができるのであろうか。

パリ優先権に関する審査基準では、優先権主張の効果の判断に関して、「日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による」と規定されている。これは、国内優先権に関する審査基準でも同様である。

実施例の追加が新規事項の追加に該当することは明らかであろう。すなわち、この審査基準によれば、後の出願でデータが追加された化合物については、優先権の利益を受けられず、後の出願日を基準として新規性・進歩性が判断されることになる。

また、審査基準には、優先権主張の効果の判断の基本的考え方として、「第一国出願の出願書類の全体の記載に基づいて当業者が実施をすることができなかつた発明が、実施の形態の追加により実施をすることができるものとなった場合は、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内でないものとなるので、優先権の主張の効果は認められない。ここで、日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の例による。」と規定されている。つまり、この基準によっても、先の出願に同定データの記載がなく実施可能要件を満たさない場合には、優先権主張の効果は認められないことになる。

一方、新規性の判断に関しては、審査基準には、「刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない」と記載されており、このことは逆に、技術常識を参酌して製造することができれば同定データの記載は問わないことを意味する。ある裁判例<sup>2</sup>では、引用例に記載された発明というためには、その発明が実施可能なように完成された発明として記載されていればよく、36条の要件を満たす必要はないと判示しており、実際に実務の上でもそのような引用例に基づいて新規性が否定されている。

これらの基準にしたがえば、先の出願で構造と製造方法のみが記載され、後の出願で同定データが追加された化合物については、先の出願後にその発明の内容が公表された場合には、後の出願の審査においてその化合物は新規性がないとして、特許を受けることができなくなる。

しかしながら、このような取り扱い、パリ条約4条Bの、「その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施……等によって不利な取り扱いを受けない」との規定に違反することが明らかであろう。

したがって、パリ優先権における、発明の構成部分が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされているかどうかの判断、ないしは国内優先権における、先の出願の願書に最

初に添付した明細書等に記載された発明といえるかどうかの判断については、新規事項や第36条第4項第1号の実施可能要件の判断基準によるのではなく、新規性の判断基準によるべきではないだろうか。すなわち、先の出願に完成した発明として記載されているかどうか、つまり、その技術手段が当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているかどうか<sup>3</sup>によって、優先権主張の効果が得られるかどうかを判断すべきであろう<sup>4</sup>。

私見はさておき、審査基準どおりに判断されるとすれば、実務上はどのような点に留意すればよいのであろうか。

優先権主張の効果が得られるかどうかは問題となるのは、先の出願と後の出願との間に同じ発明が公表されるかまたは他人によって出願される場合であり、確率的には決して高くない。そして、36条の要件は後の出願において満たしていればよいので、先の出願でデータがあるかどうかは問題となることはまれであろう。

また、外国出願の予定もしくは可能性がある場合には、他国の基準も視野に入れる必要がある。例えば、米国や欧州では化合物が製造できるように明細書に記載されていればよく、同定データの記載は必ずしも要求されない。また、欧州では優先権の利益を享受するためには、後の出願にクレームされた主題が先の出願に明示されていなければならない(G0002/98)。

これらのことを考慮すると、最初の国内出願の際には、同定データのあるなしにかかわらず、化合物の構造と製造方法をなるべく多く記載しておき、その後の実験で得られたデータを加えて1年後に外国(PCT)出願をすることが望ましいといえる。なお、このとき、先の出願と後の出願では同一のクレームを記載すべきである。後の出願で新たに加えられた事項に対応するクレームを追加する場合には、どのクレームがそれに該当するかを明確にしておくことよ。

また、先の出願の後であっても発明の内容を公表しないことが望ましく、第三者に開示するときは秘密保持契約(NDA)を結ぶようにする。発明者自身が学会や論文などで公表する場合には、同定データのある(実施可能要件を満たす)化合物のみを開示すべきである。

### 遺伝子配列の誤記

遺伝子のシークエンシングの実験に携わったことのある者であれば誰もが認めるように、シークエンシングにおいてはデータの読み取り誤差や転記の際の誤差を完全になくすことは不可能である。したがって、出願後1年間のあいだに誤記を発見することもしばしばである。遺伝子をクローニングし、その配列を記載して出願した後に、配列に誤記があったことを発見した場合には、どのような形で優先権を利用すればよいのであろうか。

上述したように、優先権の利益が得られるかどうかは新規事項の基準にしたがって判断される。最初の出願に記載された

遺伝子配列に誤記があったとき、これを補正により訂正することはできないので、優先権の場合も同様に、後の出願で正しい配列を記載すると、先の出願と同一の発明とは認められず、優先権の利益が得られないことになる。一方、先の出願の後に配列を公表してしまうと、公表された配列と後の出願に記載された配列との間に不一致があったとしても、「物としては同一」と認定される。つまり、正しい配列を記載した後の出願は、誤った配列の発表に基づいて、「新規性」がないとみなされることになる。

後の出願で誤った配列をそのまま記載しておき、権利行使に際しては正しい配列に対して均等論の適用を期待することも可能ではあるが、実務上は、正しい配列を特許明細書に記載しないなどという危険をおかすことはできないであろう。

この遺伝子を含むプラスミドを寄託しておけばどうであろうか。これまでに、寄託されたプラスミドの配列に基づく明細書の補正について判断した裁判例はみあたらないが、正しい配列は当初明細書等に記載した事項とも当初明細書等の記載から自明な事項ともいえないので、寄託されたプラスミドの配列に基づいて明細書の配列を補正することはできないと考えられる。

1つの案は、最初の出願において、クレームに「欠失・置換・付加」などの用語を用いて、ある程度の範囲の変異体、特に多型などの天然に生ずる配列をカバーするようにしておき、後の出願ではそのクレームを変更しないことである。後の出願では、最初の誤記の配列と後に明らかになった正しい配列とを併記しておけばよい。

優先権の基礎となる出願と後の出願との間の配列の不一致に関しては、平成6年の裁判例<sup>5</sup>がある。ここでは、控訴人が配列の不一致を理由として、アミノ酸配列を変更することは発明の本質的特徴を変更することにほかならないので、優先権の利益は認められないと主張したのに対し、裁判所は、「当時の



技術水準や明細書全体からみて明らかな誤記があると認められる場合には、その特許請求の範囲の記載文言も、誤記のあることを前提にして解釈することが許されるのは当然である。当業者が当該発明を実施する場合において特許請求の範囲に明らかな誤記があることが判明する場合であっても、同様、誤記であることを前提にして、特許請求の範囲の記載文言が解釈されるべきものである。要は、当業者が明細書の記載から率直に理解できるところに依拠して、特許請求の範囲に誤記があったか否かが判断されなければならないし、また、これをもって足りるものというべきである。」として、優先権書類と本願明細書とでクローンの取得過程についての記載が一致するので、配列に誤記があったとしても優先権主張の基礎となる出願に本件発明の開示があったといえると結論づけた。この事件はポールスプライン最高裁判決の前の事件であるので均等論の主張がされていないこと、および当該特許の優先日は1982年であって現在とは技術水準が全く異なることから、現在でも同様に判断されるかどうかは不明であるが、参考になると思われる。

### 〈引用〉

<sup>1</sup> 知財高裁平成18年11月30日・平17(行ケ)10737

<sup>2</sup> 東京高裁平成14年4月25日・平11(行ケ)285

<sup>3</sup> 最高裁昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁

<sup>4</sup> この点に関して、先に挙げた裁判例(知財高裁平成18年11月30日)では、以下のように判示している「パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、……優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。……化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。ただし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の可能性を示唆することとどまるものであって、現実に製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。」

この事件で対象となった特許出願には、化合物の構造式と理論的な合成経路が記載されているが、合成の出発物質は公知物質ではなく、当時の技術常識を参酌しても出発物質を製造することができず、当該化合物を合成することができない。したがって、この判決からでは、優先権主張の利益を享受するためには、化学物質の存在を確認するための同定データの記載が必須であると述べているのか、あるいは完成された発明として実施可能なように記載されていればよいと述べているのかは、必ずしも明確ではない。

<sup>5</sup> 大阪高裁平成6年2月25日・平3(ネ)2485



## ECJ判決 — 模型自動車に付された標章について

弁理士 大橋 啓輔



### はじめに

昭和50年代半ば、1/12スケールの電動ラジコン自動車は、当時の日本の少年達を間違いなく虜にしていた。当時の少年達は、小遣いやお年玉を必死の思いで貯めてラジコン自動車キットとミニプロポ(ラジコン用の小型無線通信装置)を購入し、さらに効果の程も良く分からぬままにベアリング等の部品も購入してチューンアップに努め、町のラジコン自動車競技会に参戦したものである。

筆者もまさにラジコン自動車ブーム直撃世代の一人であるが、当時、本物の自動車の特徴がどの程度正確に再現されているかは、ラジコン自動車購入の際の重要な判断要素の一つであったように思う。

本年初め、ラジコン自動車に付された標章に関し、興味深い判決が欧州司法裁判所(以下「ECJ」という。)により下された。そこで、ラジコン自動車の一ユーザーであった少年時代の記憶を思い返しながらか、この判決を紹介させて頂くとともに検討を加えてみたいと思う。

### OPEL事件ECJ判決

(事件番号:C-48/05、判決日:2007年1月25日)

#### 1. 事件の概要

ドイツの自動車メーカーAdam Opel AG(以下「Opel社」という。)は、下記ロゴマークについて、自動車及びおもちゃを指定商品とするドイツ登録商標(1990年4月10日登録、以下「Opelロゴ」という。)を所有している。



一方、ドイツ法人Autec AG(以下「Autec社」という。)は、リモートコントロール式の模型自動車(いわゆるラジコン自動車)を製造し、商標「Cartronic」の下に販売している。

2004年初め、Opel社は、自社自動車「Opel Astra V8 Coupe」の1/24スケールのラジコン自動車がAutec社によりドイツ国内で販売されているのを発見した。そして、当該ラジコン自動車のフロントグリル部分には、本物の自動車を再現すべくOpelロゴが付されていた。ただし、当該ラジコン自動車の使用説明書の表紙及びリモコン送信機の前面には、Autec社の商標「Cartronic」が登録商標を示す記号®とともに明確に表示されていた。また、Autec社自身を示す「AUTECA®AG」なる表示も使用説明書の

背表紙に付されていた。

Opel社は、Autec社によるラジコン自動車についてのOpelロゴの使用は自社が所有するドイツ商標権を侵害するとして、ドイツ裁判所においてAutec社を提訴した。

ドイツ裁判所は、Autec社によるOpelロゴの使用は、当該使用が商標としての使用と考えられる場合は禁止されるべきであると判断した上で、ECJに対し、Autec社によるOpelロゴの使用が商標指令5(1)(a)<sup>1</sup>にいう取引上の商標としての使用に該当するかどうか等について暫定的な意見を求めた。

#### 2. 争点(ドイツ裁判所からのECJに対する質問事項)

(1) 模型自動車の製造業者が、本物の自動車に付されている標章も再現する形で当該自動車の縮尺模型を製造・販売した場合、「自動車」に加えて「おもちゃ」についても登録が取得されている当該標章を模型自動車に付すことは、商標指令5(1)(a)にいう商標としての使用に該当するか。

(2) 質問(1)に対する回答が肯定的であった場合において、質問(1)で示されたような標章の使用態様は、商標指令6(1)(b)<sup>2</sup>にいう模型自動車の種類や品質の表示に該当するか。

#### 3. ECJの判断

##### (1) 質問(1)について

① Autec社による登録商標と同一の標章の使用は、経済的利益を獲得するための商業活動において行われているから、当該標章の使用が「取引上の使用(use in the course of trade)」に該当することは明らかである。そして、当該標章の使用が商標権者の承諾なしに行われていること、また、当該標章の使用が登録商標の指定商品(「おもちゃ」と同一の商品について行われていること)はいうまでもない。したがって、文理上、Autec社による当該標章の使用は、Opel社のドイツ商標権を侵害しているということになる。

しかし、過去の判例によれば、商標指令5(1)(a)に基づく権利は、第三者による標章の使用が商標の機能、特にその本質的機能である「需要者に対して商品の出所を保証する機能」に影響を与える(おそれがある)場合にのみ行使されるべきである。

したがって、本件については、商標指令5(1)(a)の趣旨に照らし、商品「おもちゃ」について登録されているOpel社の商標の機能に影響を与える(おそれがある)場合に限り、Autec社による当該標章の使用は制限される。

② また、Opelロゴがドイツ国内において広く知られていることに

鑑みれば、Opelロゴが自動車との関係において一定の名声を獲得しており、さらに、Autec社によるOpelロゴの使用が、正当な理由なく、Opelロゴの有する識別力又は名声を不当に利用するものである場合、又は、それらを毀損する目的で行われた場合には、商標指令5(2)<sup>3</sup>が適用される。

##### (2) 質問(2)について

本物の自動車に付されている標章を模型自動車に付すことは、商品「模型自動車」の種類や品質等を示すことを意図したものではなく、本物の自動車を誠実に再現するための一要素に過ぎない。

したがって、Autec社によるOpelロゴの使用は、商標指令6(1)(b)にいう商品の特徴に関する表示の使用には該当しない。

#### 4. 検討

(1) ECJの判断によれば、Autec社によるOpelロゴの使用が商標権侵害に該当するかどうかは、模型自動車に付されたOpelロゴに接するドイツ需要者が、この模型自動車はOpel社又はOpel社と経済的に関係のある企業を出所とするものであると認識するかどうかにより決定されることになる。そして、ドイツ需要者がどのように認識するかについては、ドイツ裁判所による本件に関する事実の認定及び判断に委ねられるべき事項である。

しかし、今回のECJの判断は、Arsenal事件(ECJ事件番号:C-206/01、英国のサッカークラブArsenalとは無関係であることを明確に掲げつつ、同クラブの商標登録済ロゴを付したTシャツ等をスタジアム周辺の屋台で販売した業者の行為につき、たとえ装飾目的であったとしても当該ロゴの使用は商業上の使用であり、登録商標の出所表示機能に影響を与えないとして、商標指令5(1)(a)に基づき当該ロゴの使用禁止を認めた事例)の判決内容を大きく参考にしている。よって、上記事件判決が、ドイツ裁判所による事実の認定及び判断に対して与える影響も決して小さくないものと思われる。

(2) また、ECJは、本物の自動車に付されている標章を模型自動車に付すことは、商品「模型自動車」の種類や品質等を示すことを意図したものではないから、商標指令6(1)(b)には該当しないと判断する。確かに、従来の商標的センスからすれば、「本物の自動車に付されている標章を模型自動車に付すこと」は、「商品の品質や用途等の特徴に関する表示の使用」という商標指令上の文言には馴染みにくい。

しかし、模型自動車の最も重要な要素は、本物の自動車の特徴がどの程度正確に再現されているかに尽きるというべきであるから、本物の自動車に付されている標章を模型自動車に付すことは、ECJがいうところの「本物の自動車を誠実に再現するための一要素」であり、まさに模型自動車の特徴に関する表示そのものとも考えることもできる。本件判決文の中でも、EC委員会が、こと模型自動車に関し、本物の自動車の特徴を正確に再現することについては商標指令6(1)(b)に該当する可能性があることを否定しない、と述べている。

したがって、模型自動車に付された標章の商標指令6(1)(b)への該当性について、本件以降の事件で争われる可能性も依然として残っているものと考えられる。

(3) 日本では、模型メーカーが自動車を模型化する際には、実務慣行として、自動車メーカーとライセンス契約を交わしているようである。今回のECJの判断及びこれに続くドイツ裁判所の判断により、「自動車メーカーの承諾なく本物の自動車に付されている登録商標を模型自動車に付すこと」が商標権侵害に該当するかどうかについて、ひとつの指針が示されることになると思われる。



#### <引用>

<sup>1</sup> 商標指令5(1)(a)は、登録商標の所有者に対し、第三者による登録商標と同一の範囲内における標章の取引上の使用を排除できる権利を認める。なお、商標指令は、EC加盟国の商標法の調和を図るべく、1988年にEC理事会により採択されている。

<sup>2</sup> 商標指令6(1)(b)は、登録商標の所有者は、第三者による工業上及び商業上の事項における誠実なる慣習に則った商品又は役務の品質・質・用途等の特徴に関する表示の使用を妨げることができない旨定める。

<sup>3</sup> 商標指令5(2)は、登録商標が一定の名声を獲得しており、さらに、第三者による登録商標と同一又は類似の範囲内にある標章の使用が、正当な理由なく、当該登録商標の有する識別力又は名声を不当に利用するものである場合、又は、それらを毀損する目的で行われた場合には、各々の商品又は役務が非類似の関係にある場合でも、当該使用を排除できる権利を登録商標の所有者に認め得ることをEC加盟国に保証する。



## 近時の裁判例からみる 侵害警告における過失論

弁護士 佐藤 公亮

### 1.はじめに

知的財産権を侵害する旨の警告をなした場合において、後に、非侵害又は特許無効が判明した場合、その警告行為が営業誹謗行為（不正競争防止法2条1項14号）と評価される場合がある。侵害警告による営業誹謗行為の成否については、正当な権利行使と認められる場合には警告者の法的責任を否定すべきであるという『権利行使論』の考え方にに基づき、正当な権利行使を理由として違法性を阻却する<sup>1</sup>とする裁判例が多くみられるようになったが、近時の裁判例をみると、営業誹謗行為による損害賠償請求における過失論の内容にも権利行使論の影響の兆しが見られる。本稿では、違法性阻却論の陰に隠れがちな過失論について、若干の検討を行いたい。

### 2.過失の内容に関する従前の裁判例

従前から、虚偽の事実の告知が認定された場合には過失が事実上推定されている、と言われてきた<sup>2</sup>。実際、過失の内容について吟味し明確に判断した裁判例は稀であり、工業所有権に基づく警告事例ではそのほとんどの事例で過失があったものと認定されている<sup>3</sup>。このような取扱いの背景には、「非侵害又は特許無効の場合には、権利行使について落ち度がないということはない」という価値判断が背景にあるように思われる。

これまでの裁判例を概観すると、過失の判断においては、ほとんどの場合、専ら警告者側の事情が考慮されてきたといえる。つまり、過失判断にあたっては、『警告者が、権利行使の根拠について事前の検討を十分に行ったかどうか』が問題とされてきたのである。代表的な例を挙げると、以下のとおりである。

#### (1) 注意義務の具体的内容

東京地判平成16年3月15日（平成14年（ワ）第20812号）は、「あらかじめ、他人が現に実施、又は将来実施しようとする行為等について、十分な事実調査を尽くし、自己の特許権を侵害しているか否かを吟味して、侵害しているとの確証を得た上で、警告書を発すべき注意義務がある。このような注意義務を尽くすことなく、その記載内容に事実誤認等を含む警告書を送付した場合、その作成、送付した者に、過失があるものというべきは当然である。」と判示し、警告者の事前検討義務を注意義務の内容としている<sup>4</sup>。

#### (2) 専門家（弁護士・弁理士）の意見

従前から、裁判例においては、専門家に相談しなかった場合には過失が認定されており<sup>5</sup>、また、専門家に相談したことのみでは過失は否定されないとされてきた<sup>6</sup>。ここでは、まさに、専門家による検討を経たことが注意義務を果たすための必須の前提と考え

られているが、専門家による検討を経れば、常に免責されるわけでもない。ただ、専門家との協議の事実、警告に際しての事前検討の内容の一部として、過失を否定する一事情となりうるだけである<sup>7</sup>。

#### (3) 警告者の汲むべき事情

大阪地判昭和53年12月19日（昭和43年（ワ）第3091号）は、「事情中汲むべき点は汲む態度を持たなければ、本来保護すべき工業所有権の正当な権利行使を萎縮させ…ひいては工業所有権制度自体の存在意義を没却するおそれがある」と述べた上で、専ら警告者側の事情を考慮して<sup>8</sup>、過失を否定した。

### 3.過失の内容に関する近時の裁判例

これに対して、過失の内容について判示した近時の裁判例をみると、過失判断の内容に変化の兆候が見られる。具体的には、警告者による事前検討それ自体の合理性に加え、広く、被警告者側の事情や交渉過程における警告者の対応・態度も、過失判断の一要素であるとする裁判例が見られるようになってきている<sup>9</sup>。

#### (1) 被警告者の属性との相対的關係性

大阪地判平成17年9月22日（平成16年（ワ）第1394号）は、「特許権者において、特許権の侵害品であると考えられる物品について、これを製造していない第三者に対して警告するときは、特許に無効原因がないか、それが真実侵害品であるか、その警告が製造者の営業上の信用を害する虚偽の事実とならないかについて、より一層の慎重さが要求されるものである。」と判示し、製造者に対する警告と製造者以外の第三者に対する警告とでは、注意義務の程度が異なることを述べている<sup>10</sup>。

この点、『警告者が、権利行使の根拠について事前の検討を十分に行ったかどうか』が問題の本質であるのであれば、被警告者側の事情は過失判断にあたって特に考慮される事情とはならないと考えられる。しかしながら、本判決によれば、被警告者の属性との相対的關係により、警告者の注意義務の程度が高くなるとされる。

#### (2) 警告態様の考慮

ア) 知財高判平成18年6月26日（平成18年（ネ）第10005号）は、次のように判示している。

「…控訴人において同鑑定書を精査すれば、同見解が誤りであることを十分に認識し得たものである。さらに、控訴人としては、同鑑定書の見解に沿って、被控訴人製品が本件特許権を侵害するという主張をするのであれば、少なくとも、控訴人文書を受領したビデオプロモーション社が控訴人の主張の当否を判断できるように、同鑑定書の見解の要旨を明らかにした上で行うべきであった

ものである。そうすると、控訴人文書の送付は同鑑定書に依拠したものであるから控訴人には過失がない、との控訴人の主張も、採用することはできない。」

本判決は、警告書送付時における注意義務の内容として、警告者が警告行為に係る合理的根拠を有していたことだけでなく、その合理的根拠を相手方に開示する義務を認めている。つまり、警告者は、権利行使の根拠を十分に検討する必要があるだけでなく、相手方が権利状態を誤りなく把握できるように、専門家見解の要旨を明らかにする等、権利行使の根拠に係る具体的主張を行うべき<sup>11</sup>であるという点で、注意義務の範囲・対象が拡大されているといえる。

これは、知的財産権という権利の外枠が目に見えないものを対象とするものであるが故に、関係者はそれを明確にする協力義務を負っていると考えられるからであり<sup>12</sup>、また、ライセンス交渉の本質及び目的が、まさに、当事者がお互いに権利状態を誤りなく理解することによって、合理的かつ平和的な解決を目指すものであるという点にあるからであると解される。

イ) また、東京地判平成18年7月6日（平成17年（ワ）第10073号）は、次のように判示している。

「特許権侵害の警告書を送付する行為は、これを訴えを提起する行為と同一視することはできないとしても、それとの比較からいっても、その行為が、警告書送付行為時においては、相応の事実的、法律的根拠に基づいてなされ、かつ、警告書の内容、配布先の範囲、枚数等の送付行為の態様などから、特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたものと認められる場合には、当該行為について、故意はもちろん過失も否定されるべきであると解すべきである。これに対し…競業者の取引先に対する警告等が、特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、その目的が競業者の信

用を毀損して特許権者が市場において優位に立つことにあり、その内容、態様等において社会通念上必要と認められる範囲を超えたものとなっている場合などには、当該不正競争行為について、故意ないしは少なくとも過失が認められ得るものというべきである。」

ここでも、警告者が権利行使の根拠について必要な調査をしたかどうかだけでなく、配布先の範囲、枚数等の警告書の送付行為の態様も、過失判断にあたり考慮されるという点で、警告者の注意義務の範囲・対象が拡大している。

本判決は、権利行使論を正面から過失判断に持ち込んでおり、権利行使論に基づく違法性阻却論を採用していない。この点、違法性阻却論については、その明文上の根拠が存在しないこと、かつ、信用毀損行為については被害の拡大を防ぐための差止を認める必要があるのに対して、警告者において汲むべき事情は損害賠償請求における過失判断において過失を否定すれば足りることから、違法性阻却論の採用は問題であると根強く批判されているところである<sup>13</sup>。したがって、本判決は、いわゆる権利行使論に明文上の根拠を与え、警告者の権利行使を過度に萎縮させないようにしつつ、同時に被害者たる被警告者の救済を図るために、過失論において権利行使論を取り込もうとしたものであると考えられる。

### 4.おわりに

以上のとおり、侵害警告が営業誹謗行為にあたるか否かが問題となる場合の注意義務の内容は、権利行使論の内容を取り込むことで、従前よりも拡大しつつあるといえる。このような傾向は、侵害警告のあり方について一石を投じるものといえ、過失論の変遷とともに、権利行使論をめぐる裁判例の今後の動向が注目されるところである。

#### 〈引 用〉

<sup>1</sup> このような理論（違法性阻却論）を支持する見解としては、高部眞希子「知的財産権を侵害する旨の告知と不正競争行為の成否」ジュリ1290・96、黒田英文「知財関係案件の裁判外交渉のあり方」NBL781・32などがある。

<sup>2</sup> 例えば、大阪高判昭和55・7・15（判タ427・174）は、営業誹謗行為は典型的な違法行為であるから、相当の理由がない限り、警告者に過失があったものと推認すべきであると判示している。

<sup>3</sup> 小野「新・注解不正競争防止法【新版】上巻」678頁

<sup>4</sup> この事案では、警告者が事前の検討を行った形跡が全くないこと、警告者は、Xから特許侵害の根拠について釈明を求められても、合理的な説明ができなかったこと、原告からの差止請求権不存在確認訴訟において、警告者は、非侵害について争わなかったことから、被告の過失が肯定されている。

<sup>5</sup> 大阪地判昭和59・10・26判タ543・171、東京地判平成6・12・26判例不正競争法1250/172/169など

<sup>6</sup> 東京地判昭和40・10・19判タ188・213、東京地判昭和37・6・30判タ133・79等、小野「新・注解不正競争防止法【新版】上巻」682頁など

<sup>7</sup> 東京地判平成4・4・27知的集24巻1号230頁

<sup>8</sup> 例えば、問題となった実用新案がバイオニアの考案と評価されて然るべき点を含み、警告者が相応の自負を有したことについては無理からぬ点が残ること、当該実用新案の出願に際しては特許庁の訂正勧告があり、この主旨に沿う訂正書を提出した結果、公告及び登録が認められたという経緯があり、かかる経緯により、警告者が上記自負を強めたことも推認するに難くないが、それは一応無理からぬことと考えられること、警告者に有利な特許庁の判定がなされていること等が考慮された。

<sup>9</sup> このような裁判例の流れに釘を刺すかのような裁判例も存する。例えば、大阪地判平成19年2月15日（平成17年（ワ）第2535号）は、「被告がそれら告知・流布行為を行うに当たり、いずれかの特許権の侵害の關係で、原告らがその特許権を侵害しており、原告製剤の製造販売がその特許権を侵害すると判断したことについて過失が認められなければ、行為全体としても過失は認められないものというべきである。」と述べている。

<sup>10</sup> 本判決以前に同旨を述べた裁判例としては、名古屋地判昭和59年8月31日（無体集16巻2号568頁）がある。

<sup>11</sup> 土肥一史「営業誹謗行為としての権利侵害警告」日本工業所有権学会年報5号（1982年）96頁は、「権利者が被警告者に対し権利状態を誤りなく判断できるようにすることは、彼の義務でもある」と述べ、侵害警告における権利侵害の具体的主張の適正義務を肯定しており、本判決と軌を一にしている。

<sup>12</sup> 瀬川信久「知的財産権の侵害警告と「正当な権利行使」—近時の裁判例について—」（知的財産法政策学研究vol.9（2005））129頁

<sup>13</sup> 鈴木将文・判例批評・判時1870・181、田村善之「不正競争法概説【第2版】」447頁以下など