



## 労働契約法による営業秘密の保護



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

「中国における営業秘密(中国語では「商業秘密」)の漏洩はその80%が人員の流動によるものである」との調査結果がある<sup>1</sup>。中国において企業の人員の流動が激しいことは日本でもよく知られている。中国に進出している日本企業も営業秘密の漏洩に対しては十分な注意が必要である。

企業の営業秘密の保護については、各種の法律がそれぞれの角度から規定をしている。不正競争防止法(中国語では「不正当競争法」)は営業秘密の定義<sup>2</sup>、営業秘密の侵害行為、営業秘密を侵害した場合の法律責任を規定しており、会社法や刑法にも営業秘密に関連する規定がある。また、「国家工商行政管理局の営業秘密侵害行為の禁止に関する若干の規定」では、営業秘密の保護に関する具体的な規定が設けられている。また、1995年1月1日より『中華人民共和国労働法』(以下、「労働法」という)が施行されており、この労働法でも営業秘密の保護に関する規定が設けられている。

労働法の関連規定によれば、労働契約の当事者は労働契約において雇用単位<sup>3</sup>の営業秘密の保守に関する事項を約定することができ(労働法第22条)、労働者は、労働契約で約定した秘密保持事項に違反して雇用単位に経済的損失を与えたときは、法に従って賠償責任を負う(労働法第102条)。この第102条は、労働者が秘密保持義務に違反した場合の事後的な解決法を提供するものである。しかしながら、営業秘密は他の知的財産と同様に、きわめて容易に他人によって流布され、使用され得るものであり、また、その性質上、公に知られたとたんに価値を失うものである。従って、事後的な賠償のみでは充分に営業秘密を保護することはできない。そこで、営業秘密をより確実に保護するための事前の策として2008年1月1日より施行されている『中華人民共和国労働契約法』(以下、「労働契約法」という)では、労働契約が解除又は終了した後の競業制限について規定している。以下、具体的に紹介する。

労働契約法の第23条及び第24条が営業秘密に関わる。

**第二十三条 雇用単位と労働者は、労働契約において雇用単位の営業秘密及び知的財産に関する秘密保持事項を保守するよう約定することができます。**

秘密保持義務を負っている労働者に対して、雇用単位は労働契約又は秘密保持協定において労働者と競業制限条項を約定し、かつ労働契約が解除又は終了した後に、競業制限期間中に労働者に月極めで経済的補償を与えることを約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反したときは、約定に従って雇用単位に違約金を支払わなければならない。

**第二十四条 競業が制限される者は、雇用単位の高級管理者、高級技**

〈注釈〉

<sup>1</sup> <http://www.henan.gov.cn/ztzl/system/2007/12/04/010050215.shtml>

<sup>2</sup> 中国の不正競争防止法第10条第3項によれば、営業秘密とは、(1)公衆に知られておらず、(2)権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ(3)権利者が秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報をいう。

<sup>3</sup> 「単位」とは、機関・団体またはそれに属する各部門を指し、具体的には企業、学校、役所等がこれに該当する。

<sup>4</sup> [http://bbs.guilinlife.com/dv\\_rss.asp?s=xhtml&boardid=39&id=271636&page=1](http://bbs.guilinlife.com/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=39&id=271636&page=1)

<sup>5</sup> [http://www.gongsinet.com/\\_yanjiu/2007/0506/laodong\\_219.html](http://www.gongsinet.com/_yanjiu/2007/0506/laodong_219.html)

<sup>6</sup> 以前に労働部が出した「企業従業員の流動の若干の問題に関する通知」では、営業秘密を把握している従業員に対して3年以下の競業制限を課すことができるとしている。

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な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

vol.6

Contents

## 目次

● 論 文	米国における自明性判断の審査ガイドライン—KSR判決を反映した新ガイドラインとその影響—	弁理士 森田 耕司
● 論 文	特許権の国内消尽について—インクタンク事件最高裁判決を通じて—	弁理士 肥田 徹
● 論 文	称呼同一と商標の類否	弁理士 土生 真之
● 判例紹介		8
● 米国判例紹介		11
● 中国知的財産権トピックス	労働契約法による営業秘密の保護	弁理士 加藤 真司

## 論文

Thesis

# 米国における自明性判断の審査ガイドライン —KSR判決を反映した新ガイドラインとその影響—

弁理士 森田 耕司



## 1.はじめに

2007年4月の米国最高裁によるKSR判決<sup>1</sup>は、従来の自明性判断基準を改めるものとして注目された。その後、2007年5月に米国特許商標庁(USPTO)は、KSR判決に関して審査官が留意すべき点を列挙した暫定指針を発行するとともに、近いうちに新しいガイドラインを発行する旨を発表した。そして、判決から半年近くを経た2007年10月、KSR判決に基づいた自明性判断のための新しい審査ガイドライン<sup>2</sup>(以下、新ガイドライン)が発行された。今後の米国特許出願実務では、この新ガイドラインに従って自明性が判断されていくことになる。本稿では、新ガイドラインについて解説すると共に、我が国の進歩性判断基準と比較検討し、更に今後の特許出願実務における対応方法について検討する。

## 2.KSR判決

KSR事件(KSR International Co. v. Teleflex Inc.)では、

自明性の判断基準として従来から使われてきたTSMテストの妥当性が争点になった。TSMテストでは、自明性の判断の際に教示(teaching)、示唆(suggestion)、動機付け(motivation)が公知技術の組合せの条件となるが、特に従来のTSMテストの運用では、教示等が公知技術文献に存在することが要求されていた。最高裁は、このようなTSMテストの運用が過度に厳格かつ形式的であり誤っているとして、CAFCの判決を破棄した。

## 3.新ガイドラインの概要

新ガイドラインは、KSR判決を解説した上で、自明性判断の際にまず行われるべきグラハム事実調査(Graham factual inquiries)について述べ、そして自明性の認定の基礎となる7類型の理論的根拠を提示している。

グラハム事実調査は、最高裁グラハム事件判決(Graham v. John Deer Co.)<sup>3</sup>にて示されたもので、具体的には下記の通りである<sup>4</sup>。

- (1) 従来技術の範囲と内容を決定し、
  - (2) クレームの発明と従来技術の相違点を確認し、
  - (3) 関連技術の通常の技術レベルを決定する。
- 新ガイドラインによれば、上記のグラハム事実調査の後、クレームされた発明が当業者にとって自明か否かを決定しなければならない。そして、新ガイドラインは、自明の理由の明示が重要であるとし、KSR判決がIn re Kahn判決<sup>5</sup>を引用して「単に結論の表明だけにより自明性の拒絶をなすことはできず、自明であるとの法的結論を支持する何らかの合理的な基礎を伴った明確な理由が存在しなければならない」と述べたことをうけて、下記の7つの理論的根拠(A)～(G)<sup>6</sup>を提示している。

- (A) 従来技術の要素を公知の方法に従って組み合わせて予測可能な結果を生じさせること
- (B) 公知の要素を他の要素と単純に置き換えて予測可能な結果を得ること
- (C) 公知技術を(その公知技術が適用された装置と)類似の装置(方法又は製品)の改良のために同じ手法で使うこと
- (D) 改良の用意ができている公知の装置(方法又は製品)へ公知の技術を適用して予測可能な結果を生じさせること
- (E) 「試行が自明である」——限られた数の同一視される予測可能な解決手段からの選択であって、成功が合理的に期待されるもの
- (F) ある分野での努力による公知の成果(work)の変形は、当業者が予測可能な変形であれば、設計的な契機又は他の市場的な影響力に基づいて同じ分野又は異なる分野のいずれかで使用するために促進され得る
- (G) 公知技術における何らかの教示、示唆又は動機付けであって、クレームされた発明に到達するように当業者に公知技術の参考事項を変形させ、又は公知技術の参考事項の教示を結びつけさせるもの

7つの理論的根拠を簡単にまとめると、(A)は公知技術の組合せ、(B)は公知技術の置換、(C)(D)は公知技術の流用、(E)は予測可能な解決手段の選択、(F)は公知技術の変形、(G)はTSMテストであり、従来のTSMテスト以外に自明性認定の根拠が追加された格好になる。そして、これら根拠を提示することにより、新ガイドラインは、KSR判決の趣旨を審査に取り入れて、TSMテストでは排除できないが背景技術などからあたりまえの発明を審査段階で排除する機能を果たすと考えられる。なお、新ガイドラインでは、上記7つの理論的根拠は例示である旨の説明がなされている。

#### 4.日本の進歩性判断基準との比較

日本特許庁の審査基準では、進歩性判断において、引用文献等の公知技術を組み合わせることの根拠が公知技術そのものに示唆されていることは要求されず、技術分野の共通性等の種々の根拠を適用可能である。

新ガイドラインは、自明性認定の根拠として、引用文献中の教示、示唆、動機付けを求める既存のTSMテスト以外に、引用文献の記載にとらわれない根拠を提示しており、少なくとも表現上は米国の審査基準を日本の審査基準に近づけるものといえる。

また、日本では公知技術と比較した有利な効果が進歩性を肯定する材料になるのに対して、新ガイドラインでは公知技術の組合せ等により得られる結果が予測可能か否かが問題とされており、この点でも両者は近づいた。

ところで、最近、日米特許庁の協力体制の一貫と思われるが、日本で拒絶理由を受けた直後に、日本の審査と同じ引用文献に基づいた拒絶理由を米国から受け取ることがある。今回の新ガイドラインによって日米の審査基準が近づいたことで、このような拒絶理由の通知も促進される可能性がある。

#### 5.新ガイドラインを考慮した出願実務

##### (1)出願明細書の作成

KSR判決後の議論では、判決の影響であらゆる公知技術の組合せにより自明性が認定されるおそれがあり、今後の明細書のあり方としては公知技術を何も書けなくなり、従来技術から発明に至るストーリーも書きづらくなるという見方があった。

しかし、今回の新ガイドラインを見ると、自明性の観点では、公知技術を記載しない方が安全ということはないようである。明細書に発明の構成と概略的な効果(例えば装置の小型化)を漠然と記載しただけの場合、審査官には、発明が単なる構成要素の羅列としか理解されず、新ガイドラインによって拒絶すべきと判断される可能性が高まり、しかも、拒絶理由に対抗する材料が明細書に存在しない分だけ反論が容易でなくなる。より確実かつ円滑な特許取得を狙うのであれば、発明のポイントをばかさず、出願時に把握できる公知技術と比較した特有の効果が発明の構成からどのようにして導かれるかを明細書に記載しておくことが望まれる。優先権主張の基礎になる日本出願から米国出願明細書を作成するときに従来技術の課題や作用効果等をむやみに削るといったことも避けた方がよいと考えられる。

ただし、公知技術や作用効果の記載による無用な限定を避けるように注意して明細書作成を慎重に進めることが重要である。また、上記はあくまで新ガイドラインを意識したときに望ましい一般的な明細書の記載内容についての意見であり、個々の事案では、訴訟等を意識した戦略等の他の要素も絡めて明細書の開示の程度を決めるべきであることに留意されたい。

##### (2)拒絶理由通知への対応

従来のTSMテストが適用された実務では、拒絶理由が通知された場合、引用文献に組合せの動機付けが存在しない旨を指摘することにより拒絶理由を解消できる場合があり、その場合は出願に係る発明そのものについて深く言及せずに済んでいた。

しかし、新ガイドラインによれば、例えば同ガイドラインの根拠(A)に従い、出願に係る発明が引用文献の組合せであって予測可能な結果を生じさせるにすぎないと判断されれば、引用文献に明確な動機付けなどが無くても自明と認定される。そして、この種の拒絶理由に対抗し、発明が公知技術の単なる組合せ以上のものであると主張するために、発明の構成から特有の効果がどのように導かれるかといった発明の原理に関わる議論が必要になる場面が従来より増える可能性がある。ただし、発明の原理について議論する以上、禁反言への配慮が従来に増して一層重要なとなる。

#### 6.おわりに

先日、オーストラリアで開催されたアジア弁理士会の理事会に参加してきた。この理事会には、アジア諸国から数百名の弁

理士が参加する他、欧米諸国からもほぼ同数の弁理士、特許弁護士がオブザーバーとして参加する。今回の理事会に付随して開かれたワークショップでは、日本も含めた数カ国における進歩性の状況が発表されたが、アジア以外では唯一、米国特許弁護士により米国の進歩性の状況として、KSR判決とその後の動向が報告され、KSR判決に対する関心の高さを伺わせた。

新ガイドラインの影響としては、上記に見てきた通り出願実務を大きく変えるというほどではないとしても、確実かつ円滑な権利化を目指すためには、新ガイドラインを意識した明細書の作成及び拒絶理由通知への応答が求められる。また、新ガイドラインにより、TSMテストでは排除できないがありきたりの発明が特許される可能性が減り、これにより無益な訴訟が減ることが期待される。



#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 82 USPQ2d 1385 (2007)

<sup>2</sup> Federal Register / Vol. 72, No. 195 / Wednesday, October 10, 2007 / Notices, pp. 57526 - 57353

<sup>3</sup> 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)

<sup>4</sup> (1) Determining the scope and content of the prior art;

(2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art;

(3) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.

<sup>5</sup> 441 F. 3d 977, 988, 78 USPQ2d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2006)

<sup>6</sup> (A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;

(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;

(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;

(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;

(E) "Obvious to try" --- choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;

(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art;

(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

# 特許権の国内消尽について —インクタンク事件最高裁判決を通じて—

最高裁 平成18年(受)第826号 特許権侵害差止請求事件(平成19年11月8日判決)

弁理士 肥田 徹



## 1.はじめに

特許製品の使用済品の再生行為が行われた場合について、特許権者の消尽成否が複数の事案で争われてきた(表1<sup>1</sup>)。表1の通り、消尽成否の判断基準については、過去の裁判例では主に(1)被告の再生行為が生産か修理かを基準とする案件と、(2)社会通念を考慮して消尽範囲を確定する案件とに分かれていた<sup>2</sup>。

インクタンク事件の控訴審(表1、案件9)において、知財高裁は大合議判決をし、知財高裁として初めて消尽成否の判断基準を示し、基準が定まつたかに見えた。しかし、最高裁は控訴審とは別の判断基準を示した。以下にインクタンク事件の下級審判決を参照しながら、最高裁判決で示された消尽成否の判断基準の意義について検討する。

## 2.事案概要

被上告人(A社)は、特許第3278410号の特許権の特許権者であり、本件特許発明に係るインクタンク(A社製品)を製造し、販売している。上告人(B社)は、インク消費後のA社製品にインクを再充填するなどして製品化したインクタンク(B社再生製品)を輸入し、販売している。A社はB社に対し、本件特許権に基づいてB社再生製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を請求した。

## 3.東京地裁(第1審)の判断

東京地裁は、消尽成否の判断基準に関して、「特許権の効力のうち生産する権利については、もともと消尽はあり得ないから、特許製品を適法に購入した者であっても、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになる」とし、「本件のようなリサイクル品について、新たな生産か、それに達しない修理の範囲内かの判断は、特許製品の機能、構造、材質、用途などの客観的な性質、特許発明の内容、特許製品の通常の使用形態、加えられた加工の程度、取引の実情等を総合考慮して判断すべきである」と判示した。

本事案については、東京地裁は、特許製品の構造、特許発明の内容、取引の実情等の点から、B社再生製品の製品化は新たな生産に当たらないから、国内消尽の成立が認められると判断した。

## 4.知財高裁(控訴審)の判断

知財高裁は、第1審で示された判断基準について、特許製品に物理的な変更が加えられない場合(例:使い捨て注射器)の「生産」か「修理」による判断の困難性等を問題とし、この基準を改め、以下の2つの類型のどちらかに該当する場合、特許権は消尽せず、権利行使が許されると判示した。

(ア)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)<sup>3</sup>

(イ)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)<sup>4</sup>

果になった。従って、例えば上記第1、第2類型の双方に該当しなくても、加工や部材の交換により、「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造された」ときには消尽が成立せず、権利侵害と認定される場合もあり得ることになる。このことから、消尽成否に対する予測可能性は知財高裁の基準よりも低くなったものと言える。

上述したように、第1審では新たに別個の実施対象を「生産」するものが基準としている。知財高裁の第2類型では特許発明の「本質的部分」を構成する部材の加工等を基準としている。なお、この第2類型に対して、「生産」、「修理」の語句を回避しつつ、実質的には第1審の基準(「修理」か「生産」か)で判断する考え方であるとの指摘もある<sup>5</sup>。本判決の基準は、同一性を欠く特許製品が新たに製造されたか否かを判断する点で、第1審の基準および知財高裁が判示した第2類型の基準に近いと言える。最高裁判決は、知財高裁判決の第2類型<sup>6</sup>と同様に、特許発明を基準に技術的思の観点から消尽成否を判断すべきことを明らかにしたと言えよう<sup>7</sup>。ただし、本判決では上記第2類型と異なり、「本質的部分」の用語を用いていない。これは本質的部分か否かの判断が当業者にとっても難しく、このことで無用な争いが生じるのを抑止すること<sup>8</sup>が考慮されたものと思われる。

本判決の基準では、第2類型で示された「本質的部分」の用語を用いず、「同一性」という用語を用いている。しかし、「同一性」の意義は本判決では明らかにされておらず、「『上記』にいう特許製品の…」と示されるように、「同一性」を欠くか否かは新たな製造かの判断時に上記①～④の事情等を総合的に考慮して判断すべきと判示されるのみである。上述したよ

うに本判決の基準が第2類型にも近いと考えれば、知財高裁判決で第2類型の根拠として「…新たに特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、…もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない」と説明されている通り、本判決の「同一性」を欠くか否かは本質的部分の構成に対する加工等か否かを中心に判断していくと想される。実際、今回の最高裁判決においても、構成要件H、Kを本質的部分と認定した上で、B社の行為が本質的部分の構成に対するものか否かが判断された。なお、本判決の基準では「本質的部分」の用語が用いられていないので、本質的部分以外の構成に対する加工等であっても「同一性」を欠くと判断されることもあり得ることとなる。

最後に、消尽が市場における自由な取引を確保するために要求される信義則の一適用場面であると考えれば<sup>9</sup>、消尽判断の基準は様々な場面に対応可能な柔軟さが必要となるが、本判決で示された基準は様々な事情を個別に検討して結論に導ける柔軟な基準と言えよう。

## 7.終わりに

以上のように、本判決によれば、消尽成否の判断は裁判所の裁量に大きく委ねられ、裁判所が案件毎に特許権者と製品使用者の利益均衡を考慮しながら個別に判断できる余地が設けられたと言える。一方、消尽判断の基準で示された①～④の要素毎の重視度は本判決で明らかにされておらず、今後の裁判の集積が待たれる。

表1) 消尽成否が争われた案件

案 件	対象行為	判断基準	消尽成否(侵害成否)
1 製砂機ハンマー事件 大阪地裁 平成元年4月24日判決	ハンマーの部品である短耐用期間の打撃板を特許権者以外の者から購入し、ハンマーに使用	修理か製造か	否成立(侵害) 権利者に支払った対価を超えて考案を利用するのは修理といえない。
2 コニカ事件 東京地裁 平成12年6月6日決定	使用済みの使い捨てカメラの筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して販売	社会通念	否成立(侵害) 目的物につき権利者の権利行使を離れて、自由に業として使用し再譲渡できる権利を無制限に付与したとは認められない。
3 写ルンです事件(その1) 東京地裁 平成12年8月31日判決	使用済みの使い捨てカメラの筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して販売	社会通念 製品の効用を終えたか、本質的部分の部材交換か(BBS最高裁判決(平成9年7月1日判決)引用)	否成立(侵害) 現像所において使用済み品から撮影フィルムを取り出した時点での社会通念上、その効用を終えた。
4 薬剤分包機用芯管事件 大阪高裁 平成12年12月1日判決	被控訴人(実用新案権者)が実用新案製品である薬剤分包機用芯管に薬剤分包紙を巻き付けて販売していたところ、控訴人が用紙消費後の芯管を買い取り、独自に分包紙を巻き付けて販売	権利者による所有権留保の合意が認められるか	成立(非侵害) 権利者が主張する所有権留保の合意を否定し、権利者が單一の形態で販売し、適法に拡布したことにより権利消尽が生じた。
5 アシクロビル事件(第1審) 東京地裁 平成13年1月18日判決	特許製品である製剤からアシクロビルを抽出し、再度精製して特許権者の製剤と同一用途を有する製剤を製造販売	社会通念 製品の効用を終えたか、本質的部分の部材交換か(BBS最高裁判決引用)	成立(非侵害) 効用喪失にも、本質的部分を構成する主要な部材の交換にも該当せず、消尽の成立を妨げる事情は存在しない。
6 アシクロビル事件(控訴審) 東京高裁 平成13年11月29日判決	同上	修理か製造か	成立(非侵害) 抽出したアシクロビルに化学反応が生じたり、化学反応によりアシクロビルが新たに精製されたりしていないから、新たな生産とは評価できない。
7 ステップ用具事件 大阪地裁 平成14年11月26日判決	タラップ本体と受金具からなるステップ用具を購入して使用していた者が、受金具だけを被告から購入して原告のタラップ本体を組合せて使用	修理か製造か	成立(非侵害) 実施品全体としては、当初の実施品と同一が失われているとはいえない等として、実用新案権はもはや目的を達して消尽した。
8 インクタンク事件(第1審) 東京地裁 平成16年12月8日判決	発明実施品のインクタンクの使用済品を回収した上で、インクが再充填された再生製品を輸入、販売	修理か製造か	成立(非侵害) 原告製品の構造、発明の内容、取引実情等によれば、インクを再充填して製品化することは新たな生産に当たらない。
9 インクタンク事件(控訴審) 知財高裁 平成18年1月31日判決	同上	製品として効用終了後に再使用等されたか(第1類型)、本質的部分を構成する部材の加工等か(第2類型)	否成立(侵害) 告行為は第1類型に該当しないが、本質的部分を認定の上、第2類型に該当するので、特許権は消尽しない。
10 写ルンです事件(その2) 東京地裁 平成19年4月24日判決	使用済みの使い捨てカメラの筐体部分に新しいフィルムと乾電池を充填して販売	上記第2類型に該当するか、被告の輸入、販売について默示の許諾があつたか	否成立(侵害) 告行為は第2類型に該当するので、消尽しない。默示許諾の有無は消尽成否の判断を考慮されている。

## 〈引 用〉

- 東海林保「特許権の消尽—裁判例に現れた国内消尽の判断手法を中心としてー」牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉亘、大野聖二編「知的財産法の理論と実務」第1巻[特許法[1]](新日本法規出版、2006)258頁-261頁参照
- 前者を生産アプローチ、後者を消尽アプローチとする見解(横山久芳「特許製品のリサイクルと消尽理論」ジュリスト1316号37頁-38頁)がある。東海林 前掲261頁参照
- 第1類型は、特許製品を基準として判断されるべきであり、社会的ないし経済的な見地から決すべきであると示された。
- 第2類型は、特許発明を基準として判断されるべきであり、本質的部分の意義は、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部をもって理解すべきと示された。
- 佐佐隆「液体収容器(インクタンク)事件、知財高裁判決を受けての一考察」パテント59号5号84頁、横山 前掲40頁、東海林 前掲269頁参照
- 前掲(引用4)の通り、知財高裁は、第2類型は特許製品を基準として判断されるべきと判示している。
- 本文で説明しているように、全く特許製品を基準しない訳ではなく、①当該特許製品の属性、③加工及び部材の交換の態様の中で特許製品を基準とした判断が考慮されている。
- 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」牧野利秋、飯沼敏編「新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法」(青林書院、2001)248頁、田村善之「費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否(上)」NBL836号31頁-33頁参照
- 玉井 前掲255頁参照



# 称呼同一と商標の類否



弁理士 土生 真之

## 1.はじめに

特許庁における類否判断は、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考慮しなければならない。」<sup>1</sup>として、総合的考察を原則として謳っている。もっとも、実際の類否判断においては、外観・称呼・観念の何れかにおいて類似する場合には類似商標として扱うという所謂三点観察が特許庁における類否判断の主流であり、中でも称呼の類否が商標の類否判断において重視されている。

一方、裁判所においては「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」という最高裁判決<sup>2</sup>の判断が商標の類否判断の基本となっている。

このような最高裁判決を受けた結果、称呼が類似しても他の2点（外観・観念）において著しく相違する商標については非類似とする判断例が、特許庁の審決例においても多数出されている。しかし、称呼が同一の場合にまで商標の類似を否定する判断は稀であった。ところが、称呼同一にもかかわらず商標の類似を否定する判断が近年増加しているので、本稿ではこれらの例を幾つか紹介したい。

## 2.裁判所の判断例

### ①東京高裁 平成13年(行ケ)第144号

本願商標	引用商標
痛快!	Kai

引用商標からも「ツーカイ」の称呼が生ずるもの、両商標は外観において著しく相違し、観念においても明瞭に相違する（前者は「痛快」、後者は「Tsū」と「Kai」が二つの独立した部分からなると見られるのが自然であり、日本語の熟語の有する意味は生じない。）として、両商標は非類似と判断された。

なお、判決文は「本願商標の指定商品の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等が、他の商品の取引の場合と特段異なるものとは認められないことを併せ考えれば、（以下略）」と述べているが、本件における取引の実情を詳細に考慮した様子は見られない。

### ②東京高裁 平成13年(行ケ)第363号

本願商標	引用商標
鳳凰	宝桜

両商標は「ホウオウ」の称呼において共通するが、観念の相違（「鳳凰の観念、古典的な印象」と「華やかで美しい桜のイメージ」の相違）、外観

の相違及び取引の実情を総合的に勘案すると、本件商標と引用商標は非類似の商標であると判断された。

ここでは、引用商標の使用の実体が存在しなかったことと引用商標の商標権者が解散登記をしており引用商標の使用の可能性も無いことが取引の実情として考慮されている。

### ③東京地裁 平成16年(ワ)第12137号

被告標章	本件商標
eサイト	e-sight

両商標は「イーサイト」の称呼において共通するが、観念の相違（「インターネット上のサイト」の相違と「インターネット上の光景」）、外観の相違及び取引の実情を考慮すると、被告標章は本件商標に類似するとは認められない旨の判断がされた。

ここでは、被告サイトの目的、被告標章が被告の著名商標とともに使用されていたこと等、被告標章の実際の使用状況に着目し、「被告ホームページにアクセスする者の大部分は、エヌティティドコモの携帯電話について料金プランの変更等や新規申込みを行うために被告ホームページにアクセスするものであり、しかも、トップページやそれに続くページに『NTTDoCoMo』との記載があるため、被告が被告ホームページを開設したことを見識しており、また、被告作成のパンフレット等に接する需要者等は、そのパンフレットが被告のサービスや製品を紹介するために被告によって作成されたことを認識している。」と認定している。

### ④知財高裁 平成17年(行ケ)第10764号

本件商標	引用商標
源気	元気

称呼において同一であっても、わずか2文字であって一見して把握しやすいものであるところ、外観及び観念において全く非類似であるといい得る場合、取引者・需要者は、両者について異なる印象を抱き、それが記憶されるのが通常であり、本件商標「源気」と引用商標「元気」とを誤解する者はいないと判断された。

なお、取引の実情については、引用商標の商標権者も本件商標の商標権者も、「元気」、「源気」を単独で商標として使用していないことや、健康新食品は、一般消費者にとって、自己の健康にかかわる重要なものであるから、その商標が当該商品を示すものとして周知となっているなどといった特段の事情の認められない限り、現物を手にとって慎重に選ぶのが通常であることが考慮されている。

## 3.特許庁の判断例

### ①審判1999-19978

本願商標	引用商標
サイ 菜	さ イ シ キ

両商標は「ホウオウ」の称呼において共通するが、観念の相違（「鳳凰の観念、古典的な印象」と「華やかで美しい桜のイメージ」の相違）、外観

の相違から「サイ」の称呼を生ずるとしても、「菜」と「彩」の両文字は、それぞれ「食用にする草」と「いろどり」の意味において一般に広く親しまれたものであって、観念上明白な差異を有し、また、外観上明らかに相違するところからすれば、両商標は、相紛れるおそれがないと判断された。

### ②審判1999-10251

本願商標	引用商標
香樂	スイ

引用商標は、たとえ、これら構成の全体より「こうらく」と読まる場合があるとしても、本願商標とはその外観・観念において判然と区別し得るものであって、各々より受ける全体的印象を著しく異にすると判断された。

### ③不服2006-9291

本願商標	引用商標
simpei	Simpay

本願商標と引用各商標とは、たとえ「シンペイ」の称呼を共通にするところがあるとしても、観念においては比較すべくもなく、外観において著しい差異を有するものであり、とりわけ本願商標は、图形を含む特異な構成よりなるものであるところ、そのイメージは強烈であり、上記称呼の類似性は、かかるイメージ等の相違や需要者の峻別力を凌ぐ程のものということはできないから、互いに紛れるおそれはないと判断された。

### ④不服2006-1745

本願商標	引用商標
ROYCE'	Roy's

本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するところがあるとしても、その外観・観念において、互いに類似しない商標と認められ、本願商標をその指定商品に使用した場合に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないと判断された。

### ⑤異議2004-90605

本件商標	引用商標
i-mode	EYEMODE

本件では、「i-mode」が取引者・需要者の間に広く認識されていたと認定したうえで、本件商標と引用商標とは、「アイモード」の称呼において共通するとしても、両者の観念及び外観において顕著な差違を有するものであるから、両者はこの全体的な差違により、誤認混同しない非類似の商標であると判断された。

### ⑥不服2006-25618

本願商標	引用商標
Elvis	ELLVISU

たとえ、称呼において共通するところがあるとしても、観念において顕著な差異（本願商標はエルビス・プレスリーを容易に想起させる。）を有

### 〈引用〉

<sup>1</sup> 特許庁商標課編 商標審査基準

<sup>2</sup> 最高裁第二小法廷 昭和39年(行ツ)第110号

しており、外観における明瞭な差異をも併せみれば、これに接する取引者・需要者は、本願商標と引用商標が付された各商品の出所について誤認混同をきたすおそれないと判断された。

## 4.検討

裁判所の判断と特許庁の判断を比較すると、概して特許庁の判断においては取引の実情が詳細に考慮されず、外観と観念の相違に基づき商標の類似を否定している。

この点、「サイ／菜 vs 彩」のように、漢字の同音異義語であってそれぞれの言葉が親しまれている場合には、今日の一般需要者等の情報処理能力の高さを考慮すれば、取引の実情を考慮するまでも無く、両商標を非類似と扱うことも妥当であると思われる。

しかしながら、「香樂 vs こうらく(ロゴ)」、「simpei(ロゴ) vs Simpay」、「ROYCE' vs Roy's(ロゴ)」のように、一種の造語として認識される商標についてまで、外観と観念に基づき商標の類似を否定することの妥当性には疑問を感じる。隔離観察を原則とする商標の類否判断において、このような造語商標についての外観や観念の相違が需要者の印象に強く残るとは必ずしも言えないからである。また、称呼同一にもかかわらず商標の類似を否定することは、特に商標非類似の根拠を外観の相違に求める場合に、次のような問題を生じさせ得る。ここでは、「simpei(ロゴ) vs Simpay」を例にとる。仮に、上記審決の事案とは逆に「simpei(ロゴ)」が先願登録であり、「Simpay」が後願として登録されたとする。そして、両商標を非類似とする大きな要因は、審決において「とりわけ本願商標は、图形を含む特異な構成によるものであるところ、そのイメージは強烈であり」と述べるように、両商標の外観の相違である。しかし、通常の書体で「simpei」と使用する場合には、「Simpay」と峻別される特異な图形の構成を有しないため、後願登録の「Simpay」と類似し、当該商標権を侵害する可能性も考えられる。一般に「simpei(ロゴ)」のようにロゴ様式で商標登録をする場合、「simpei」のような通常の書体で商標を使用することも事実上可能であることを前提として登録するが、上記「simpei(ロゴ) vs Simpay」のような審決の判断が一般的となれば、このような前提は必ずしも維持されなくなる。また、上記の場合に侵害の危険を避けるためには、「simpei(ロゴ)」の権利者は通常書体の「simpei」についても登録を予め取得しておくことが必要であるが、このことは出願人の負担を増大させることとなり、商標制度の利便性を減殺しかねない。

従って、特に造語的商標については、「i-mode vs EYEMODE」や「Elvis vs ELLVISU」の件のように商標の著名性や取引の実情を考慮したうえで、あくまでも例外的に「称呼同一ではあるものの商標は非類似である」という判断を行るべきである。

## 5.むすび

称呼同一にもかかわらず商標は非類似という判断は近年増加しているものの、依然として稀なケースである。今後なる判断例が蓄積され、称呼同一・商標非類似となるための基準が明確化されることが望まれる。

## 知財高裁 平成19年6月20日判決 平成19年(行ケ)第10081号 審決取消請求事件

2以上の請求項に係る発明についての無効審判の審決で認められた訂正の効力は、請求項ごとに生ずるとの判断が示された事案

## 特許

2以上の請求項に係る発明についての特許の無効を求める審判において、被請求人から訂正請求がなされ、当該訂正が認められた上で、一部の請求項に係る発明についての特許を無効とする一方、その他の請求項に係る発明についての特許については無効請求を不成立とする審決がなされる場合がある。

この場合、上記審決に対する取消訴訟を提起した後に当該審決のうち特許を無効とした請求項に係る部分が取り消されて審判手続が再開された際の特許法第134条の2第4項の訂正請求の「みなし取下げ」の規定の効果は、上記審決で認められた訂正請求の全体に生じるのか、それとも請求項ごとに生じるのかという問題がある。

本決定は、このような場合の訂正の効果は請求項ごとに生じると解するのが相当であるとの判断を示した事例である。

なお、同旨の判断は、平成19年(行ケ)第10099号(平成19年7月23日決定)、平成18年(行ケ)第10421号(平成19年9月12日決定)においても示されている。

ところで、特許庁のホームページ上では、無効審判の手続中になした訂正請求が認められた上で特許無効の審決を受けた場合の、審決取消訴訟の提起後に請求する訂正審判における基礎明細書について、「訂正を認めることの無効審判の審決に対して審決取消訴訟を提起した場合には、『訂正を認める』とした無効審判の審決は確定していないので、訂正の効力は発生」しておらず、「この場合に訂正審判の請求をするときは、訂正の対象とする基準明細書は、訂正前の明細書となります。」とされている。

従って、このような取扱い指針に従って訂正審判や訂正請求を行なってしまうと、知財高裁において違法な訂正であると判断される内容の手続を行なってしまう結果となる虞があるため、実務上、極めて重大な問題である。

今後も本決定で示された知財高裁の解釈の下で訂正の効果が判断されることを前提とする限り、無効審判において予め各請求項に係る発明ごとの「無効化確率」をある程度見極めておき、当該「無効化確率」に応じて、従属形式の請求項を独立形式に書換える訂正を行っておくなどの手当てが必要かもしれない。

(弁理士 片山 健一)

## 知財高裁 平成19年7月12日判決 平成18年(行ケ)第10251号 審決取消請求事件

主引例の発明はそれ自体で発明の目的を達成しており、その上更に従引例を適用する動機付けはないとして、進歩性を肯定した事案

## 特許

## 1.本願発明と引用発明(主引例)との一致点及び相違点

両者は「実装用基板」の発明であり、「枠部」と、枠部を含む母板から打ち抜かれ且つ元の穴にはめ込まれたブッシュバック板からなるプリント回路板と、プリント回路板の接線上に形成され且つ枠部の外周に連通しているVカットなどを備える点で一致し、本願発明が「Vカットの少なくとも一部分に充填された充填剤」を有するのに対し引用発明がこれを有しない点で相違する。

## 2.審決の判断

ブッシュバック法によって打ち抜かれたプリント回路板の周囲の仮止めされた部位を接着剤等を用いて補強することは、引用例2(従引例)により公知であるから、引用発明におけるプリント回路板の周囲の一部を含むVカットに、引用例2の仮止め部を補強する構成を適用して、相違点に係る本願発明の構成にすることは、容易に想到できる。

## 3.裁判所の判断

引用例2の接着剤は、枠部がプリント回路板を保持する力を強化するために、充填されるものである。一方、引用発明は、ブッシュバック法ではそも

そもそもプリント回路板の取り外しが困難となるという課題と、その困難を解消しようとするとプリント回路板の脱落事故が発生しやすくなるという課題とを同時に解決するため、プリント回路板の接線上にVカットを形成して枠部がVカットに沿って容易に破断するようにし、枠部の破断前は、ブッシュバック法がそもそもそうであったようにプリント回路板が枠部によって強力に保持されているようにしたものである。つまり、引用発明では、それ自体において既に、プリント回路板が枠部によって強力に保持されているのだから、その上更に、枠部がプリント回路板を保持する力を強化しようとして、引用発明のVカットに引用例2の接着剤を適用する必要があるとは認められず、容易想到とはいえない。

## 4.検討

原告の主張した取消事由は、従引例の接着剤と本願発明の充填材とは作用・機能が異なるというものであったが、知財高裁は、主引例の成り立ち(課題とその解決法)から適用の困難性を判断している。平成18年(行ケ)第10339号(平成19年7月19日判決)と同様の考え方である。

(弁理士 田中 久子)

## 東京地裁 平成19年7月26日判決 平成17年(ワ)第10223号 特許権侵害差止等請求事件

「所定の空間」というクレームの用語の意義について、明細書の記載を参考し、発明の効果を奏するか否かという観点を判断要素の一つとして取り入れて解釈した事案

## 特許

## 【事案の概要】

本件特許権(特許第3148128号)を有する原告が、本件で対象物件とされたプラズマエッティング装置(以下、「イ号物件」という)を使用している被告に対し、当該使用行為は本件特許権を侵害すると主張して、イ号物件の使用の差し止め及び損害賠償を請求した事件。

## ※構成要件F:

「かつ前記ブラケットは反応室内のプラズマとの間に設けられる電界の強さを減らすことができるよう前記感知窓を前記ブラケットとの間に所定の空間を確保して取り付けられる」

## 【裁判所の判断】

「所定の空間」の大きさについては「明確に規定されているわけではなく、

本件明細書には、図5記載の距離が5mm以上であることが望ましいと記載されているものの「その根拠は不明であり、5mm以上でなければならぬ(5mm以上でなければ所期の目的を達することができない)と規定されているわけでもない」という前提で、「所定の空間」について、「感知窓が反応室壁の外に突出した部分の外周とブラケットの内周との間に設けられた空間で、感知窓とブラケットとが接触しないようにするものであり、これにより反応室のプラズマとブラケットとの間に形成される電界の強度が減少するとの効果を奏するものをいうと解るべきである」と判断した。

そして、イ号物件における「空間」について、「反応室のプラズマとブラケットとの間に形成される電界の強度が減少することは明らかである」として、本件特許発明の構成要件Fにいう「所定の空間」に該当するとした。

(弁護士 佐藤 公亮)

## 知財高裁 平成19年8月30日判決 平成19年(行ケ)第10090号 審決取消請求事件

商標「海」と商標「快」は、観念・外観及び取引実情を考慮すると、出所混同のおそれではなく非類似と判断された事案

## 商標

おそれないというべきであり、本件商標と引用商標は非類似の商標と認められる。

(2)現に薬剤の取り違え事故が報告されているのであればなおさら、薬剤の取り違えのおそれを可及的に防止するため、実際の取引現場においても、商標の外観・観念を意識して取引がなされ、たとえ称呼が同一であったとしても軽々には商品を取り違えることはないと考えられるし、「薬剤」についてはそもそも称呼のみで取引されるようなことはないというのが自然である。したがって、「薬剤」において単に同一の称呼の商標の並存を許さないことが、必ずしも一般的に需要者保護に結び付くとはいえないというべきであるから、需要者保護のために「薬剤」については商標の類否判断において商標の類似範囲を広く解釈すべきことには合理的根拠がない。

(弁理士 大橋 啓輔)

## 知財高裁 平成19年9月12日判決 平成19年(行ケ)第10007号 審決取消請求事件

阻害要因の存在を理由として、引用発明の構成を置換することが容易想到であるとした審決を取り消した事案

## 特許

とした。

具体的には、「当業者にとって、カーボン材からなる「カーボングラファイト」を射出成形装置に適用した場合には、カーボン材が有する機械的な脆弱性によって破損するおそれが大きいと予測されていたものと解される。したがって、引用発明の射出成形による成形一体化工程において、金属製セパレータに代えてカーボングラファイト製セパレータを射出成形装置に適用することには、技術的な阻害要因があったというべきである。」「引用発明において、セパレータ材である金属をカーボングラファイトに置換し、同時に射出成形をスクリーン印刷に置換することが容易想到したものだ」とした。

この点、特許庁は、引用発明(「金属」製セパレータの周縁部表面にゴム溶液を「射出成形」することを内容とする燃料電池用シール材の発明)と周知技術に基づき、本件発明は当業者が容易に想到することができるとして判断した。

## 【裁判所の判断】

裁判所は、「セパレータとしてカーボングラファイト製のものが周知慣用であり、作業性に関する課題が「金属製」のものと共通であるとしても、引用発明が射出成形手段を前提とするものである以上、引用発明におけるセパレータをカーボングラファイトに代えること」には阻害要因があるとした。

つまり、本判決は、当該発明と引用発明に2つの相違点が存在する場合、1つ1つの相違点毎に、阻害要因の点も含め、置換容易性の判断を行うべきことを明らかにするものである。

(弁護士 井上 義隆)

## 知財高裁 平成19年9月27日判決 平成19年(行ケ)第10008号 審決取消請求事件

無料で配布される新聞(所謂フリーペーパー)が商標法上の「商品」に該当すると判断された事案

## 商標

## 【事案の概要】

「東京メトロ」の文字を標準文字で書してなり、第16類「新聞、雑誌」を指定商品とする原告の登録第4609287号商標に対し、被告が、商標法50条1項に基づいて、商標登録の取消しを求める審判を請求したところ、特許庁は、本件商標の商標登録を取り消す旨の審決をしたため、その審決の取消を求めた事案である。

## 【審決の判断】

審決は、無料で配布される新聞は、他人の広告を掲載し、頒布するためには用いられる印刷物にすぎないものであって、市場において独立して商取引の対象として流通に供されたものとは認められないから、本件審判の請求に係る指定商品「新聞、雑誌」のいずれにも含まれないというべきであると判断した。

## 【裁判所の判断】

裁判所は、「本件新聞のような無料紙は、配布先の読者からは対価を得ていないが、記事とともに掲載される広告については、広告主から広告料を得ており、これにより読者から購読料という対価を得なくても経費を貰い、利益が得られるようにしたビジネスモデルにおいて配布されるものである。したがって、読者との間では対価と引換でないとしても、無料紙を広告主に納品し、あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の契約の履行となるのである。現に、本件新聞の創刊号は広告依頼主に商品として納品されているのであり、このような形態の取引を無料配布部分も含めて全体として観察するならば、商取引に供される商品に該当することができる。」と述べ、審決を取消した。

(弁理士 土生 真之)

## 東京地裁 平成19年9月28日判決 平成18年(ワ)第15809号 損害賠償請求事件

## 特許

被告方法は本件特許の構成要件を充足しないとして原告の請求を棄却した事案

本件は、被告の方法が本件特許の構成要件の「ほぼ全周において押し当てた状態」に該当するかどうかが争われた。この点、原告は、「ほぼ全周において押し当てた状態」の意義について、半導体ウェーハの外周面取部の全周が研磨面に当接しない場合においても、半導体ウェーハを押し当てた状態が、研磨加工時に半導体ウェーハに局部的に欠損が生じる局部的な荷重が加わることを排除することができる程度に、おおかたの部分において押し当てた状態であれば良い旨主張した。

これに対して、裁判所は、本件特許の明細書の「ほぼ全周とは、円盤状半導体ウェーハや研磨面に一部の切り欠きが存在していたり、それらの一部形状の変化により100%全て当接しなければならないものではないことを意味している。」との記載および「図2に示されるように所定間隔で溝6が上方に延びており、これは後述する研磨剤の流通通路となる」との記載などを考慮して、「ほぼ全周において押し当てた状態」とは、円盤状半導体ウェーハの外周の面取部の全周のうち円盤状半導体ウェー

ハや研磨面上の切れ目や溝の存在、あるいは、円盤状半導体ウェーハや研磨面自体の一部形状の変化などによって生じた非当接領域を除いたすべての部分を押し当てた状態を意味するのが相当であるとした。

また、本件発明は、硬脆材である円盤状の半導体ウェーハの外周欠損の可能性を低減させつつ、短時間にミラー面取加工をすることを目的としていることからしても、半導体ウェーハの外周面取部のうち可能な限り多くの面積を研磨面に接触させる必要があるとして、原告の主張を退けた。

さらに、均等論の適用については、「ほぼ全周において押し当てた状態」との構成要件は、本件発明の本質的部分であるとして否定した。

本件は、明細書の記載、特に、クレームの表現如何によっては、結論が異なったのではないかと思われ、明細書作成実務において参考となる事案である。

(弁理士 山田 勇毅)

## 大阪地裁 平成19年10月1日判決 平成18年(ワ)第4737号 商標権侵害差止等請求事件

## 商標

無効理由を有する登録商標に基づく登録商標使用の抗弁が認められなかった事案

## 【事案の概要】

本件は、被告が化粧品について使用する標章が、原告の商標権を侵害するとして、被告の標章を化粧品に付する行為の禁止等を求めた事案である。

## 【裁判所の判断】

裁判所は、被告標章を被告商品のうちの化粧品について用いた場合、これに接した取引者・需要者は、「コスメ」の部分を被告商品の内容が化粧品であることを意味するものにすぎないと理解し、「ラブ」の部分を自他商品の識別機能を果たす要部であると認識することが十分にあるものというべきであるとして、被告標章と原告商標は、要部において称呼、観念が同一であるから、外観を考慮しても全体として類似するというべきである旨判断した。

また、被告は、自己の有する登録商標に基づき登録商標使用の抗弁を主張した。しかし、被告登録商標は先願である原告商標の存在により無効とされるべきものであるから、被告が、被告登録商標の権利行使をすることは、権利の濫用として許されないと解すべきであり、被告標章について、自己の登録商標である被告登録商標の使用であるから、その使用を制限されることはないという主張は理由がないと判示された。

原告商標:登録第2219231号「LOVE」他

被告標章:「ラブコスメ」他

被告登録商標:登録第5046619号「ラブコスメ」他

(弁理士 土生 真之)

## 知財高裁 平成19年10月25日判決 平成19年(行ケ)第10205号 商標登録取消決定取消請求事件

## 商標

登録異議の引用商標(登録商標)が後に不使用取消審判において取り消された事案

## 【事案の概要】

原告は、平成17年3月7日、商標「大阪チバナナ」(本件商標、指定商品第30類)について商標登録出願をし、平成17年9月30日に設定登録を受けた。

その後、商標「大阪ばな奈」(引用商標、指定商品第30類)の商標権者(以下、「A」という。)は、同商標を引用商標として登録異議の申立てを行い、特許庁は、平成19年4月19日、法4条1項11号に基づき、本件商標を取り消すとの決定を行った(本件決定)。

本件は、原告が同決定の取消を求めた事案である。

なお、原告は、本件訴訟を提起すると共に、平成19年2月28日、引用商標について不使用取消審判を請求し(50条1項)、特許庁は、Aが何ら答弁を行わないことから、平成19年6月19日、引用商標を取り消す旨の審決を行った(引用商標に係る商標登録は、同取消審判請求の登録日である平成19年2月28日に消滅(54条2項))。

(弁護士 井上 義隆)

## 【裁判所の判断】

本件訴訟において、原告は、引用商標が平成19年2月28日に消滅した

## In Re Seagate

CAFC判決 2007年8月20日

## 事案の概要

Seagate社は、故意侵害の主張に対する抗弁として、鑑定弁護士(opinion counsel)による鑑定書を開示した。これに対して、特許権者は、鑑定書の開示は秘匿特権の放棄であるとし、訴訟弁護士(trial counsel)を含む他の弁護士とのすべてのコミュニケーションおよび成果物を開示するよう求め、地方裁判所はこれを認めた。

Seagate社は、地方裁判所の決定の取消しを求めて、CAFCに上訴した。本事件の争点は、次の2点である。

- ①故意侵害の主張に対抗するために弁護士の鑑定に拠って秘匿特権を放棄した場合、その範囲は訴訟弁護士との秘匿特権にまで及ぶか。
- ②Underwater Device事件で示される「積極的な義務」を再検討すべきか。

## ※Underwater Device事件

「潜在的侵害者が他の特許権に気づいた場合、侵害しているか否かを判断するための積極的な義務(affirmative duty)を有する。積極的な義務には、弁護士による適切な鑑定を取得することを含む。」

## CAFCの判断

CAFCは、上記争点について、以下のとおり判断した。

## 争点①

一般的に、鑑定書の開示による鑑定弁護士との秘匿特権の放棄は、訴訟弁護士との秘匿特権には及ばない。ただし、たまに意図(chicanery)があつた場合は例外である。

## 争点②

Underwater Device事件で示された基準を破棄する。故意侵害による損害賠償の増額のためには、少なくとも「客観的な無謀さ」(objective

## 分析

Underwater Device事件以降、20年以上にわたり、被疑侵害者が故意侵害ではないことを主張する一つの手段として、非侵害の鑑定書を取得しておくという実務が行われてきた。今回の判決では、故意侵害の立証責任が特許権者にあること、被疑侵害者にはUnderwater Device事件でいう「積極的な義務」がないことが示された。これにより、もはや鑑定書を取得する必要はないとの見方があるかもしれない。

しかしながら、鑑定書は、故意侵害の主張に対する抗弁のために取得することが唯一の目的ではない。むしろ、新製品の製造、販売等のスタートに際して、他社の特許を侵害していないかを判断するための材料として活用するというのが鑑定書の本来の目的である。

従って、本判決以前と同様に、米国でのビジネスを行うに際して鑑定書を取得することは重要であると思われる。

(弁理士 鈴木 守)

## Quanta vs. LG Electronics

## 事案の概要

LG(特許権者)は、CPUやメモリのシステムに関する特許権を有しており、インテル(訴外)にライセンスを付与していた。そのライセンスには、インテル製品を非インテル製品と組み合わせた製品は含まれない、との条項が設けられていた。

Quantaは、マイクロプロセッサやチップをインテルから購入し、非インテル製品と組み合わせて、コンピュータやファイルサーバを製造していた。インテルは、Quantaに対して、上記の非インテル製品と組み合わせた製品はライセンスに含まれていない旨を通知していた。

LGは、Quantaの行為が特許権を侵害するとして、地裁に訴えを提起した。この事案では、特許の消尽が争点となつた。特許の消尽とは、特許権者に同一製品によって二重の利得を認めるべきではなく、特許権は販売によって消尽するというものである。

地裁では、LGは特許権によって不適に二重の利得を得ようとしており、特許権の侵害は認められないと判断された。これに対して、CAFCでは、特許の消尽は、無条件の販売(unconditional sale)のときにのみ適用されるとして、地裁の判断が覆された。2007年9月25日に、最高裁への上告が受理され、2008年1月16日に、口頭審理が行われる予定である。

## 最高裁への上告受理 2007年9月25日

## 分析

私見ではあるが、本件のような事案では、ライセンスに付した条件の内容が最終的な判断に影響を与えるとも考えられる。特許法上の問題と独占禁止法上の問題とは、それぞれ別個に議論する必要があるものの、例えば、ライセンスに付した条件の内容が、独占禁止法に違反するような不当なものであれば、特許の消尽が肯定される可能性が高くなり、一方、ライセンス料(特許権者の利得)がその条件を考慮して低く設定されているなど、ライセンスに付した条件の内容が妥当なものであれば、特許の消尽が否定される可能性が高くなると考えることもできる。

本事案は、関連企業や関連団体等の関心が高く、最高裁へLGを支持する書簡、Quantaを支持する書簡がそれぞれ多数提出されており、今後の最高裁での審理、判断が注目を集めている。

なお、本事案に関連する事案として、LGがBIZCOMを提訴した事案がある。このBIZCOMの事案でも、地裁では、特許権は消尽していると判断されたのに対し、CAFCでは、LGが二重の利得を得ることにはならないとして、地裁の判断が覆された。

(弁理士 津田 理)

米国判例に関する記述は、米国のFinnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner法律事務所が当事務所の弁護士・弁理士向けに行なった講演内容を参考に、当事務所の弁護士・弁理士が分析・解説したものです。