OHNO & PARTNERS
大野総合法律事務所
Oslaw News Letter
vol.22

目　次　Contents

- 論　　文　冒認特許に対する移転登録請求制度について ..... 弁護士 小林　英了 1
- 商標 News　類似商品･役務審査基準の改正 ..... 弁理士 土生　真之 5
- 中国 News　中国における知的財産権の司法保護の動向 ..... 弁理士 加藤　真司 6
- 海外 News　知的財産権に関する欧州連合司法裁判所（CJEU）の最近の判断 ..... 弁護士 金本　恵子/監修 弁理士 北野　健 8
- 特許入門 ..... 弁理士 鈴木　守 10
- 紛争実務　当事者及び請求の趣旨・原因－訴状の記載事項から－ ..... 弁護士 市橋　智峰 11
- 判例紹介 12

論文 Thesis

冒認特許に対する移転登録請求制度について

弁護士　小林　英了

1　はじめに

昨年の特許法等の一部改正により、冒認（特許を受ける権利を有していない者による特許出願）又は共同出願違反（以下、「冒認等」という）に基づく特許権の特許権者に対して、特許権の移転を請求することができる制度（移転登録請求制度）が導入された（特許法 74 条）。

従来の裁判例によれば、冒認等が生じた場合であっても、真の権利者（特許を受ける権利を有する者）が自ら特許出願をしていた場合を除き、特許権の移転登録請求が認められていなかった。近年では、複数の企業や大学等が共同して技術開発を行うことが多くなっており、研究成果である発明について、一方が他方に無断で特許出願を行い、特許を取得してしまうケースもあった。このような場合に真の権利者を救済するために、本改正法により、新たな移転登録請求権が創設された。

冒認等が生じる場合としては、共同開発の一方当事者が他方に無断で特許出願を行うという典型的な場合の他にも、特許を受ける権利の譲渡契約が解除された、あるいは詐欺・錯誤により取り消され、あるいは無効となった場合など、様々なパターンが想定される。

これら全ての場合において一律に移転登録請求が認められるのかどうか、また、冒認者が改良発明を加えた場合にどのように処理されるべきか等の点については、改正法の条文からは明らかではなく、現在も議論がなされている。

本稿では、移転登録請求制度の概要について説明するとともに、上述した点について検討する。

なお、冒認等に基づく特許権の移転登録制度は、平成 24 年 4 月 1 日以降の出願に基づく特許権について適用される（平成 23 年政令 369 条）。

2　移転登録請求制度の概要

（1）移転請求権の内容

冒認出願等について特許が付与された場合、特許を受ける権利を有する者（例えば、実際に発明を完成させた者、発明者から特許を受ける権利を承継した者）は、特許権者を相手として、当該特許権の移転を請求することができる（74 条）。

本制度が創設される以前は、「（原告に）本件特許権の移転登録手続請求を認めることは、自ら特許出願を行っていない者に対して特許権を付与することを認めることとなり・・許されない。」（東京地判平成 14 年 7 月 17 日［ブラジャー事件］）と判示されているように、真の権利者（特許を受ける権利を有する者）が自ら特許出願を行っていた場合にのみ、特許権の移転登録が認められると考えられていた。本制度により、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、特許権の移転を請求することができるようになった。

なお、特許出願に対しては、従前のとおり、特許を受ける権利を有することの確認判決を得ることにより、出願人名義を変更することができる。

（2）移転登録を請求できる特許権の範囲

特許を受ける権利を有する者は、自らの持分に応じた限度で、移転登録を請求することができる（特許法 74 条、同施行規則 40 条の 2）。例えば、共同開発の一方当事者が無断で特許を取得した場合において、特許権の全体について移転登録の請求がなされると、持分の一部を移転する（すなわち、共有特許になるように）との一部認容判決が出されるものと思われる。

ここで、移転すべき持分の大きさをどのように定めるかは問題となりうる。この点、民法上、共有物の持分は 2 分の 1 であると推定されていることから（民法 250 条）、持分の大きさについて当事者間で争いがない場合とか、共同開発の一方当事者の発明完成の大部分に寄与したことが明白な場合を除き、2 分の 1 ずつとなる可能性が高いと思われる。

また、請求項ごとに発明者が異なる場合（例えば、請求項 1 の発明は A が、請求項 2 の発明は B が、それぞれ単独で完成させた場合）には、請求項ごとに移転登録が認められるのかという点も問題となる。ただし、現行法では、特許法 185 条が同法 74 条を引用していない以上、請求項ごとの移転登録はできないものと考えられる。

これに対しては、自らが発明していない請求項について、共有者として権利行使ができてしまうのは信義に反するとして、請求項毎の移転登録を認めるべきであるとの見解もある（竹田稔「冒認出願等に対する真の権利者の救済措置」L&T54 号 46 ～ 47 頁）。

（3）移転登録請求の時期

改正法の条文上、移転登録を請求できる時期に限定はなく、特許を受ける権利を有する者はいつでも移転登録を請求することができる。

その理由として、移転登録請求権の行使に期間制限を課したとしても、特許権が冒認により無効とされる可能性が依然としてあり、当該特許権を自らのものとして保持し続ける冒認者の期待を保護する必要はないことが挙げられている（産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」64 頁）。

これに対しては、長期間が経過してしまうと立証が困難である、長期間経過した特許権にはライセンス等の権利関係が付着している場合が多い、及び、（期間経過後に）冒認等により無効となれば万人が当該発明を利用できるから社会への影響は小さいといった理由から、移転登録請求に期間制限を設けるべきとの意見がある（座談会「特許法改正の意義と課題」ジュリスト 1436 号 25 頁（中山信弘発言））。

（4）移転請求権行使の効果

移転登録請求権に基づく特許権の移転の登録がなされると、冒認等に係る特許権は、初めから真の権利者に帰属していたものとみなされる（74 条 2 項）。補償金請求権（65 条）についても同様である。

また、例えば甲と乙の共同発明につき、乙と丙が出願して特許を取得した場合において、乙の同意がないとして、甲から丙に対する移転登録請求が妨げられてしまうおそれがある。このため、改正法では、移転登録請求による持分の移転の場合は、特許法 73 条 1 項の規定が適用されないこととした（74 条 3 項）。

（5）第三者の保護

冒認出願等に基づく特許権については、冒認者等から特許権が譲渡されたり、当該特許権について実施許諾がなされている場合がある。

冒認等による移転登録がなされた場合、冒認者等は、当該特許権について何らの権利も有していなかったこととなり、そのような者による処分行為（譲渡、実施許諾等）は原則的には無効である。このため、原則として、冒認者からの譲受人や実施権者の権利も失われることとなる。

しかしながら、冒認等に基づき特許権が無効となる場合には譲受人等は発明を自由に実施できるのに対し、冒認等に基づき特許権が移転された場合には、新たな権利者（真の発明者）から権利行使されることとなり、これにより発明の実施が継続できなくなるのは妥当ではない。また、結

果的に冒認等と認められた場合であっても、譲渡ないしライセンスを受けた際は特許権者として登録されていたのであり、かかる公示を信頼して取引に入った者を保護する必要性は認められる。

そこで、移転登録の前に、冒認又は共同出願違反に該当していたことを知らないで、実施の事業又は事業の準備をしている場合に、冒認者からの譲受人等に対して、当該特許権の法定通常実施権を認めることとした（79 条の 2 第 1 項）。また、当該譲受人等はもともと無権利者であったことに鑑み、真の権利者は、通常実施権者に対して、相当の対価を受ける権利を有することとした（同 2 項）。

（6）その他

真の権利者が同一発明につき特許出願した場合に、二重特許となるおそれがあるため、冒認出願について先願の地位が認められた（旧 39 条 6 項の削除）。また、真の権利者による移転請求の機会を担保するために、冒認等を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとした（123 条 2 項ただし書）。

3　冒認等が生じうる各ケースについて

前述した改正法の概要をベースとして、冒認等が生じうる以下の各ケースについて検討する。

（1）発明が盗用された場合、共同開発者の一方が単独で出願した場合

典型的な冒認等の例であり、真の権利者は冒認者等に対して移転登録請求を行うことにより、特許権の取戻しを実現することができる。

自らが発明者であることを立証するために、真の権利者としては、発明を完成させた経緯（例えばラボノート）を記録しておき、きちんと保存しておく必要がある。また、発明を完成させた経緯を電子データで保存している場合には、作成の都度プリントアウトする等により日付を残しておくことが好ましい。

さらに、冒認者が自ら改良発明を行った場合（例えば、A の発明αを B が盗用した上で発明α＋βを完成させ（ソフトウェアの発明では起こりうる）、両方について特許を受けた場合）、どのような処理がなされるべきかが問題となる。前述のとおり、改正法では請求項毎の移転登録請求が認められない以上、A と B の共有とならざるを得ないと考えられる（ただし、持分の大小で差異をつけるという考えはあり得る）。

なお、移転登録請求を受けた冒認者等が特許権を放棄等してしまうことを防止するために、移転登録請求を行うにあたっては、移転登録請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分を事前に行っておく必要がある。

（2）特許を受ける権利の譲渡契約が解除された場合

このケースは、真の権利者が関知し得ない上記の典型的ケースとは異なり、真の権利者は自らの意思に基づいて特許を受ける権利を譲渡しており、その後に（例えば対価の不払い等で）譲渡契約が解除された場合である。この場合に、契約解除に基づく原状回復請求として移転登録を求めることができるが、それ以外に、本制度による取戻しも適用できるのかという問題が生じる。

すなわち、契約の解除には遡及効があること（直接効果説）が判例通説であることから、特許を受ける権利の譲渡契約が解除された場合にも、結果的に、特許を受ける権利が存在しない者による特許出願であったということになり、冒認等に基づく移転登録請求の対象となりうる。

しかも、契約解除に基づく原状回復義務として特許権の返還を請求する場合には、真の権利者は、対抗力のある第三者（冒認者からの譲受人及び実施権者（平成 23 年改正法により、登録されていない実施権者も対抗力を有する））に対して自己の権利を主張することができない。これに対し、冒認等に基づく移転登録請求の場合には、真の権利者は自らの権利を主張でき、しかも実施の事業を行っている場合には対価を請求することもできる。

このように、効果の異なる 2 つの請求が成り立ちうることから、これらの関係をどう捉えるかが問題となる。この点、承継契約の解除については事後的な移転登録請求で処理すべきという指摘がある（座談会「改正特許法の課題」L&T53 号 16 頁（三村量一発言））。

特許を受ける権利の譲受人は、特許出願時を含め契約が解除されるまでの間は正当な権利者であり、特許法 74 条が想定している事案とは異なる。解除の遡及効をどう考えるべきかという問題は残るものの、このような場合はそもそも冒認等に該当しないとして、特許法 74 条の適用を制限すべきではないかと思われる。

（3）詐欺、錯誤によって特許を受ける権利が譲渡された場合

上記と同様の状況は、詐欺、錯誤によって特許を受ける権利の譲渡契約が締結された場合にも当てはまる。

すなわち、当該譲渡契約が詐欺によって取り消され（民法 96 条 1 項）、あるいは錯誤により無効とされた場合（民法 95 条）にも、譲渡契約はなかったものとして扱われるから、特許を受ける権利が存在しない者による特許出願であったということになり、冒認等に基づく移転登録請求の対象となりうる。

さらに、これらの場合にも民法 96 条 3 項及び 94 条 2 項が適用され、旧特許権者から承継を受けた（あるいは実施許諾を受けた）善意の第三者が保護されるかという問題が生じる。

この点、特許法は 79 条の 2 により第三者を保護しており、特許を受ける権利の承継契約が取り消し得る法律行為に該当する場合には真の権利者を保護すべきであるから、移転請求の対象とすべきとの見解がある（竹田稔「冒認出願に対する真の権利者の救済措置」L&T54 号 49 頁）。

詐欺や錯誤の場合は、特許を受ける権利を譲渡するとの意思表示自体に瑕疵があることから、当該意思表示が有効であった上記解除の場合と異なり、実質的に見ても、特許を受ける権利が存在しない者による特許出願であったということができ、真の権利者を保護すべき必要性が高いと思われる。よって、この場合には、冒認等に基づく移転登録請求は認められるべきではないかと思われる。

4　その他の問題

（1）自ら発明をしていない請求項につき権利行使がなされた場合

例えば、A が発明αを完成させた後に、B が別の要件βを加えて別発明（α＋β）を完成させ、B が発明αと（α＋β）の両方について特許を受けた場合を考える。A が B に対して移転登録請求を行い、これが認められると、当該特許権は A と B との共有になると思われる。この場合に、B が発明αに係る請求項について第三者に権利行使することができるかが問題となりうる。

この点、当該特許権は A と B の共有であるから、外見上、B は発明αについての特許権者であり、権利行使は可能と思われる。しかし、B は発明αの完成に対して何ら貢献をしておらず、しかもこの点は、A の B に対する移転登録請求の判決文より明らかになる場合もあり得る。そして、B はもともと A の発明を盗用していたことを考慮すれば、権利濫用ないし信義則に反するとして、権利行使を制限するという考えはあり得るように思われる。

この点は、請求項毎に移転登録請求を認めるようにすれば、解決されるのではないかと思われる。

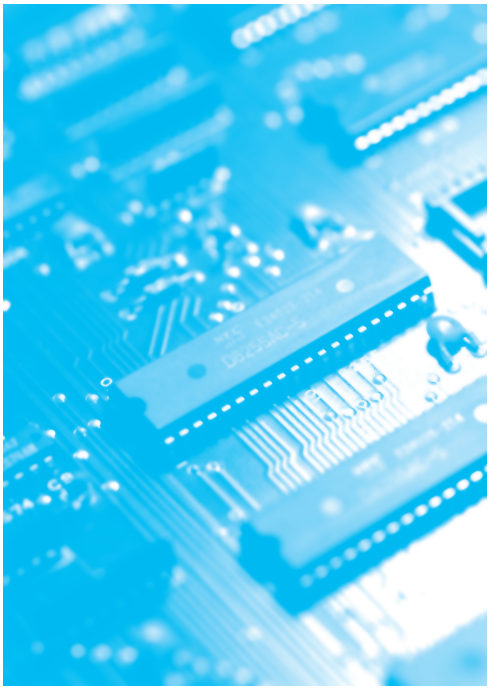
（2）関連意匠について

冒認等による移転登録制度は、実用新案法及び意匠法にも設けられている（実用新案法 17 条の 2、意匠法 26 条の 2）。

ここで、本意匠及び関連意匠の一部が冒認出願等である場合に、移転登録が認められると、二以上の者に重複した意匠権が登録されることとなる。これは、本意匠及び関連意匠を分離して移転することを禁ずる意匠法 22 条に反するため、このような移転は認められない。

一方、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかが消滅した後に、残りの意匠権について移転登録が認められてしまうと（この場合は 22 条に反しない）、当該消滅した意匠権との間で権利の重複が生じてしまう。このため、改正法では、消滅した意匠権が無効審判により無効とされた場合を除き、冒認等による移転登録請求を制限することとした（意匠法 26 条の 2 第 2 項）。

しかし、改正法によれば、冒認者としては、関連意匠の一つを意図的に放棄することで、真の権利者からの移転登録請求を防止することができることとなる。そうなると、真の権利者としては、放棄された意匠権について、（冒認に基づく）無効審決を取り、その後に移転登録を請求する必要があるが、手続的負担が大きい感じは否めない。何らかの手当が必要ではないかと思われる。



類似商品・役務審査基準の改正

弁理士　土生　真之

1．類似商品・役務審査基準【国際分類第10版対応】[1]

ニース協定に基づく国際分類が第10版へ改訂されたが、これに対応するために特許庁の類似商品・役務審査基準も改正され、平成24年1月1日以降の出願に適用される。

改正の概略は次のとおりである。

（1）国際分類の改訂に伴う区分の変更

例えば下記の商品の区分が変更されている。

・自動販売機：第9類⇒第7類へ変更
・おしめ：第5・16・25類⇒材質にかかわらず第5類へ統合
・いわゆる健康食品：第29・30類⇒第5類「サプリメント」の表示の容認

（2）商品・役務の類否関係の見直し

経済の実態や取引の実情の変化を踏まえて、類似群コードの付け替えが行われた。従来類似とされていたものを非類似にする改正内容が多い。

（3）その他国際分類の変更や常用漢字の改正等に対応した商品・役務の追加、削除、変更

2．実務上の留意点

今回の改正に係る商品・役務は多岐にわたるため、商標調査、出願に際しては、区分・類似群を今一度確認するべきである。また、特に下記の点に留意しておくべきである。

（1）施行日以前の出願

改正審査基準は平成24年1月1日以降の出願に対して適用される。

それ以前にされた出願は、出願人の予見可能性確保のために改正審査基準施行後に係属中であっても従前の審査基準に沿って審査される。

ただし、審査の過程において、出願人から改正審査基準に沿った取引の実情に関する主張及び立証があった場合は、改正審査基準への変更事由も十分に考慮のうえ判断するとされている。実務上は、改正審査基準で非類似となっている旨を説明すれば、類似とはされないようである。

（2）国際商標出願

国際商標出願（マドプロ出願）において、国際事務局が国際分類第10版を施行するのも平成24年1月1日である。たとえ基礎出願・基礎登録が国際分類第9版の下でなされていたとしても、国際商標出願が本年1月1日以降であれば国際分類第10版が適用される。このため、例えば「自動販売機」のように区分が変更されているものについては、基礎出願・基礎登録の区分のまま指定してしまうと、国際事務局からの欠陥通報を受けることになるため、国際出願の願書作成の際にも注意が必要である。

なお、国際出願が平成23年12月31日までに本国官庁により受理されていた場合には、国際事務局の受理日が本年1月1日以降であっても国際分類第9版が適用される。

（3）新規類似群の付与

今回の改正審査基準では、新しい類似群を付与することにより、従来類似とされていた商品の関係を非類似に変更したものが多い。例えば旧審査基準における「おむつ」の類似群は「17A04」であり、第25類「アイマスク」等とも類似する扱いであったが、改正審査基準においては「17A10」の類似群が付与され、「アイマスク」等とは類似しなくなった。

このような商品は、以前は第三者の類似商標の存在により登録ができなかった場合であっても、改正審査基準下で再出願することにより登録が可能となる場合がある。また、もしも「おむつ」について「アイマスクの分野における権利を有する第三者と使用許諾契約（禁止権不行使契約）を締結していた場合には、その契約を維持する必要が無くなる場合もあるため、いわゆる禁止権の不行使契約が存在する場合には、商品の抵触関係を再度確認してみるべきである。

（4）類似群の変更

類似群が変更された結果、従来非類似であった商品・役務が類似の関係に変更されたものもある。例えば、「サンドイッチ, 中華まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, ホットドッグ, ミートパイ」は、「32F06」から「30A01」に類似群が変更されることで、「菓子, パン」と類似するようになった。また、従来、ゴルフや野球等の興業の企画・運営又開催は、その種目毎に類似群が異なっていたが、改正審査基準においては、全て「41F01」の類似群に統合された。

この結果、自己が既に登録商標を有している範囲であっても、その商標あるいは類似商標を再出願すると第三者の商標により拒絶されてしまう事態（いわゆる「蹴り合い」）も生じ得る。従って、このような商品についての既登録は重要となり得るため、仮に権利を失効させる場合には慎重な検討を行うべきである。

〈脚　注〉
[1] http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

中国における知的財産権の司法保護の動向

弁理士　加藤　真司

中国における知的財産の司法保護は、中国の WTO 加盟に伴って外国からの特許や商標の出願が増加し始めたときから注目されている。その注目は、当初は「果たして中国で本当に知的財産が保護されるのか」といった初歩的な観点であった。昨今は、外国企業が中国企業に中国で訴えられるといった点、グローバル企業同士の全世界的な特許紛争において中国もその候補地となるといった点、いわゆるパテントトロールの台頭も時間の問題であるといった点から関心が寄せられている。

2011 年 11 月 28 日に中国各地の裁判官が一堂に会して、全国知的財産権裁判業務座談会が開催された。本稿では、この座談会において最高人民法院副院長である奚暁明氏が全国の法院に向けて行ったスピーチをもとに、知的財産権の司法保護の動向を紹介する。

受理件数の増加

奚暁明氏の紹介によれば、近年の中国の人民法院における知的財産権関連の事件の受理件数は、増加傾向にあり、2011 年も 2010 年に比べて大幅に増加している。具体的には、2010 年の全国の人民法院における知的財産権関連の民事事件の一審の受理及び結審の件数はそれぞれ 4.29 万件、4.17 万件であったのに対して、2011 年は 1-10 月において、すでに 5.27 万件を受理し、3.87 万件を結審しており、それぞれ同期比で 42.2%、39.79%増加している。また、知的財産権関連の刑事事件の一審の受理件数は 2010 年が 3,992 件であったのに対して、2011 年は 10 月までにすでに 4,544 件を受理しており、同期比で 38.38%増加している。さらに、知的財産権行政事件（例えば、特許の審決取消訴訟等）の一審受理件数は 1,452 件であり、同期比 20.7%の増加である。

裁判制度の刷新

奚暁明氏の紹介によれば、知的財産権の「三審合一」[1]制度がさらに普及し、2011 年 10 月までに、全国の 5 つの高級法院、50 の中級法院、及び 52 の基層法院（合計 107 の法院）が「三審合一」制度を採用している。また、主要地の高級法院では、例えば、技術専門家のデータベースを構築したり、専門家陪審員や専門家証人の制度を取り入れるなど、技術的事実の調査システムが構築されている。さらに、中国知的産権利裁判文書網[2]の開設、ネットワーク上での裁判の実況中継など、裁判の公開性も強化されている。しかしながら、判決書が公開されないことがいまだにあり、判決書の全件公開という観点からも、公開性の強化が求められる。

特許権保護の強化

「特許保護を強化することで科学技術の新たな創造の能力の向上を図る」というプロパテントの方針に変わりはない。特許の創造程度、技術分野の特徴、及び産業政策等に基づいて、請求項の解釈、均等侵害等の法律基準を適切に運用し、法に従って特許権の保護を強化し、技術の新たな創造を促進するという考えの下、奚暁明氏は、「重要な核心技術、基礎的な先端技術分野、及び戦略的新興産業の特許権の保護を強化し、積極的に中国の産業構造の戦略的調整を推し進める。創作程度が高く、研究開発への投資が大きく、経済成長を促す作用を有する基本発明については、より強力に保護し、より広い均等の保護範囲を与える。」と述べている。この発言は、法院が、請求項や明細書の記載、先行技術との関係（創造性の高さ）といった特許法に基づく特許権の評価のほかに、産業政策的な考慮によって保護の度合い（請求項の保護範囲）を決めることの宣言とも取れる。

特許権侵害訴訟と無効審判との関係

外国企業が特許権侵害で訴えられるケースも増えてきている中で、侵害訴訟の審理を無効審判請求によって停止できるか否かは一つの大きな関心事である。奚暁明氏は、「特許権侵害訴訟において、被告が答弁期間内に原告の特許権に対して無効審判を請求したときは、特許権の安定性の程度及び事件の具体的状況等の要素を考慮して、侵害訴訟の審理を中止するか否かを決定しなければならない。」と述べた上で、「侵害訴訟の判決が出る前に専利復審委員会が特許無効の審決をしたときは、法院は特許権者の訴訟請求を棄却する裁定をすることができる。」と述べている。侵害訴訟は原則的には二審で判決が確定するのに対して、無効の争いは、裁判手続と同様の手続を経る無効審判の後に取消訴訟を提起して、さらに控訴もできるので、侵害訴訟と無効審判とがほぼ同時に開始されたとしても、最後まで争えば無効審判の確定のほうが後になりがちである。これに対して、上記のように、専利復審委員会の無効審決をもって侵害訴訟の請求を棄却する裁定をするという運用は、被告にとっては非常にありがたい。なお、無効審決が審決取消訴訟で取

り消された場合には、特許権者はその判決が効力を生じたときに改めて侵害訴訟を提起することができるとのことである。

不正競争

商業秘密侵害事件の裁判では、特に秘密性及び不正な手段等を立証することが困難であり、商標秘密保持者（原告）の負担が大きい。このような現状を認識した上で、奚暁明氏は、「商業秘密の保護を強化しなければならない」と述べている。具体的な施策は述べられていないが、商業秘密保持者の立証負担の軽減等のための司法解釈の制定が待たれる。

また、2008 年 8 月 1 日に施行された独占禁止法について、奚暁明氏は、「独占禁止法関連の事件の審理は依然として手探りの状態であり、裁判例を蓄積している段階である」と現状を紹介している。最高人民法院は現在、独占禁止法関連の事件の審理について司法解釈の制定を急いでいるとのことである。独禁法と特許権の濫用との関係（独禁法による特許権行使の制限）について司法解釈でどのように規定するのか、注目したい。

損害賠償請求

中国でも、知的財産権の侵害に対する損害額の算定については、権利者が被った損害の額を主として、各種の計算方法[3]が認められており、権利者の立証負担の軽減が図られている。しかしながら、そのような計算方法にもかかわらず、権利者による損害額の立証ができずに、法院の裁量によることとなり、その結果、数十万元の損害額しか認定されていない場合が少なくない。奚暁明氏は、各級の法院に対して、賠償額を決定するのに有利な方法を積極的に探索して、各種の有効な措置を採用し、損害賠償額の計算方法を充実させ、損害賠償を強化することを要請している。また、「権利者の立証責任を適度に軽減させるために、優位証拠の基準[4]を採用して損害賠償額を決定し、立証妨害制度[5]を損害賠償額の推定において機能させて、権利者が十分な賠償を得られることを保証しなければならない。」とも述べている。権利者としても、これらの優位証拠の基準、立証妨害制度を意識して、裁判官とコミュニケーションを図りながら主張立証活動を行うことが有効である。

また、奚暁明氏は、権利者において証拠の取得が困難である場合に、法院の命令による証拠取得及び証拠保全の条件を満たすときは、直ちにそれらの措置を採るよう、各級の法院に指導している。特に、侵害者が得た利益を権利者が受けた損害額として賠償請求する場合には、侵害者の財務資料について保全等の手段を積極的に活用すべきである。

外国で形成された証拠（域外証拠）

国境を跨ぐ権利保護において立証が困難であるという問題について、奚暁明氏は、各級の法院に対して、「関連規定に従って必ず公証及び認証を行わなければならない特殊な事項を除き、その他の合理的な方式で、域外証拠の真実性を認定できるときは、その他の方式を採用して認定することができる。公証及び認証を経ていない、又はその他の証明手続をしていないという理由で簡単に域外証拠の効力を否定することを防止しなければならない。」と指導している。例えば、現在は、外国の特許文献については、中国国内で取得できるものであれば、域外証拠とはならず、公証及び認証は不要である[6]。

〈脚　注〉

[1] 知的財産権に関する民事、刑事、行政の事件を審理する裁判廷を統一することであり、知的財産事件の裁判基準を統一することにより権利者の権益を全面的に保護しようとするものである。

[2] http://ipr.chinacourt.org/

[3] 例えば、侵害者が得た利益を権利者が被った損害とみなすなど。

[4] 全証拠から、ある事実が存在する可能性が、存在しない可能性より明らかに大きく、裁判官が、それが存在するものと信じる理由がある場合には、その事実が存在しない可能性を完全に排除できないとしても当該事実を認定することをいう。「疎明」に近い。

[5] 立証責任を負わない当事者が、故意又は過失により、作為又は不作為の方式で、立証責任を負う当事者が証拠を提出できないようにし、証明すべき事実の存否を不明な状態にした場合に、立証責任を負う当事者の主張について、当該立証責任を負う当事者に有利な取り扱いをすることをいう。

[6] http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=628

知的財産権に関する欧州連合司法裁判所（ＣＪＥＵ）の最近の判断

弁護士　金本　恵子
監修　弁理士　北野　健

1　欧州連合司法裁判所について[1]

欧州連合司法裁判所[2]（the Court of Justice of the European Union;CJEU）は、欧州連合（European Union；EU）の法令解釈を行う最高機関であり、加盟国が基本条約に伴う義務を履行しているかを判断したり、加盟国内の裁判所の申請に応じて共同体法の解釈や妥当性について先決的判決（preliminary rulings）を下したりします。したがって、EU 法の知的財産権に関する問題について、CJEU の先決的判決が下されれば、その判断は加盟国裁判所を拘束することになります。

2　最近の判断について

（1）欧州・共同体特許裁判所の創設について（Opinion 1 ／ 09）

●事案の概要

2011 年 3 月 8 日、CJEU は、欧州および共同体特許裁判所（European and Community Patents Court）を創設する協定案について、同案は欧州共同体法に適合しないとする意見を表明しました。

●意見の概要

この協定案は、EU 外の機関であり EU 外の司法枠組みである欧州および共同体特許裁判所に、EU の特許の分野において個人が提起する著しい数の訴訟を扱い、同分野の EU 法を解釈・適用する専属司法管轄を与えるものであり、加盟国の裁判所から EU 法の解釈と適用に関する権限を奪うことになる。さらに、CJEU の有する、各加盟国裁判所から付託を受けて回答する権限にも影響を与えることになる。したがって、EU 法の本質を維持するために必要不可欠である、EU の機関と加盟国に与えられた権限の本質的な特徴を奪うものである。

したがって、欧州共同体法に適合しない。

（2）バイオ指令の解釈について（C － 34 ／ 10）

●事案の概要

2011 年 10 月 18 日、CJEU は、ヒト胚の産業又は商業的目的の使用を特許性の対象から除外する EU のバイオ指令[3]について、「ヒト胚」には何が含まれるのかについて解釈する判決を下しました。

この点に関しては、同バイオ指令を受けて創設された EPC 施行規則 28(c)（バイオ指令第 6 条 2(c) と同一の文言）について、EPO 拡大審判部による解釈がすでに下されていたため（G2 ／ 06）、その解釈と一致した判断が下されるかが注目されていました。

●判示の概要

①受精後の卵子、ヒト成熟細胞の細胞核が移植された受精していないヒト卵子、単為生殖により細胞分裂や更なる成長の刺激を受けた受精していないヒト卵子は、すべて「ヒト胚」とみなされる。

胚盤胞期のヒト胚から得られた幹細胞が「ヒト胚」の概念に含まれるものといえるかは、そのケースを付託された裁判所が、科学的発展の観点から判断する。

②特許性の対象から除外される「ヒト胚の産業又は商業的目的の使用」の概念には、ヒト胚を科学研究目的で使用する場合も含む。原則として、発明に特許付与することは産業又は商業的な適用といえるからである。但し、ヒト胚の治療又は診断目的でのヒト胚の使用であって有用性があれば特許性を認め得る。

③たとえ、クレームされる技術的開示の記載が胚の破壊について言及していないとしても、特許出願の発明の保護対象（subject-matter）が前もってヒト胚の破壊やヒト胚の原材料としての使用を必要とする場合には、特許対象から除外される。

（3）EU 通過製品への権利行使について（C － 495 ／ 09）[4][5]

●事案の概要

① C － 446 ／ 09（フィリップスケース）

2002 年、ベルギー税関がアントワープの倉庫で中国からの貨物を検査したところ、フィリップス社が開発した電気カミソリ（そのデザインはベルギーを含む EU 加盟国に知的財産権を有する）に類似していたため、ベルギー税関当局はそのカミソリを海賊版の疑いで留置しました。フィリップスは、この製品に関して、アントワープ第一審裁判所に、自社のデザインに基づく権利を主張して侵害を訴え、損害賠償と製品の廃棄を求めました。

② C － 495 ／ 09（ノキアケース）

2008年、英国税関が香港からコロンビア宛てに送られた携帯電話とそのアクセサリーを検査したところ、ノキア社の商標と同一の標章が付されていました。税関がノキア社にサンプルを送ったところ、これらの製品は偽物であることが確認され、ノキア社は税関にその製品の留置を求めました。しかし、税関は、これらの製品は非同盟国から別の非同盟国へ送られる間にEUを通過するものであり、EU法の目的に照らして「模倣品」に該当しないから、留置できないとしてノキア社の求めを拒絶しました。ノキア社はこれを不服として英国裁判所に提訴しました。

③上記①、②に関して、アントワープ第一審裁判所と、イングランド及びウエールズ控訴裁判所は、非加盟国からの製品がEUを通過又はEUの税関の倉庫に保管される場合に、EU法の目的に照らして、それらの製品が単にEUの税関の域内に入ったということのみで、市場に出ても販売されてもいないのに、「模倣品（counterfeit goods）」や「海賊版」に分類できるのか、CJEUに対して質問を付託しました。

なお、EUを通過する製品に対する知的財産権の行使に関して、2010年5月に、インドとブラジルが、オランダとEUを、世界貿易機関（WTO）の協定違反としてWTOに提訴した事件があります。この事件では、インドからブラジルに向けて輸出されたインド製後発医薬品が、輸送経由地のオランダにおいて、オランダの特許権侵害の疑いで差し止められましたが、インドにもブラジルにも、この医薬品に関する知的財産権は存在しませんでした。

●判示の概要

①非加盟国からくる製品は、EUの商標権で保護される製品の偽物（imitations）、あるいは著作権これらに関連する権利または意匠権で保護される製品のコピーであっても、単に解放停止手続（suspensive procedure）の下でEU税関の領域に入っているということだけでは、規則にいう「模倣品」、「海賊版」に分類することはできない。

②一方、それらの製品がEUでの販売意図があったことが証拠から証明された場合、とりわけ、EUの顧客に既に販売されたか又は販売の申出や宣伝されたことが判明した場合、あるいは、その製品に関する書類や書簡などから製品をEUの顧客向けにしようとすることが明らかである場合には、権利を侵害している可能性があり、「模造品」、「海賊版」に分類される。

③実質的決定を下す権限を有する当局がそうした知的財産権の侵害を構成する証拠や他の要素が存在するか否かを有利に審査できるように、申し立てをされた税関当局は、そうした侵害が存在することを疑わせる根拠となる兆候があり次第、製品の解放の停止または製品の留置をしなければならない。

そうした兆候としては、製品の宛先が言明されないこと、製造者又荷送人の身元や住所について正確なまたは信頼できる情報がないこと、税関当局に対し協力しないこと、または問題となる製品をEUの顧客向けにする可能性があることを示す書類や書簡が発見されることなどが挙げられる。

（4）上記以外にも、共同体意匠の登録要件に関しての判決（C－281／10、2011年10月20日）、フィルタリングシステムの導入を否定する判決（C－70／10、2011年11月24日）などがあります。

3　おわりに

以上のように、CJEUは、知的財産権に関する問題についてもEUの最高裁判所としての機能を有しており、今後もその判断が注目されます。

〈脚　注〉

[1] 駐日欧州委員会代表部のホームページ参照。

[2] 欧州裁判所（European Court of Justice）が、リスボン条約の発効によって、欧州連合司法裁判所に名称変更されたもの。

[3] ヒト胚の使用に関する発明の特許性についてバイオテクノロジー発明の法的保護に関する1998年7月6日の欧州議会及び理事会指令98／44／EC。

[4] 日本の関税法30条は「外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。一、難破貨物　二、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物　三、特定郵便物、刑事訴訟法の規定により押収された物件その他政令で定める貨物」と定めている。

[5] さらに、特許法第2条第3項などの実施・使用の定義規定に、輸出する行為を追加した法改正の際に、侵害品の「通過」について、「一般的に『通過』として考えられる行為のうち、我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物を通関することなく外国に送り出す行為は、輸出に該当すると考えられる。わが国を仕向地として保税地域に陸揚げされた場合には、知的財産権の効力が及ぶものと解される。」（平成18年法律改正（平成18年法律第55号）解説書111頁）との見解が示されている。

弁理士　鈴木　守

Q．特許庁から拒絶理由通知書を受領しました。もう特許を取ることはできませんか？

審査段階において、拒絶理由通知書を受領することは極めて普通です。特許出願すると、十中八九、拒絶理由通知書が来ますので、拒絶理由通知書を受けたからといって、落胆する必要は全くありません。

代表的な拒絶理由は、進歩性がないという理由と、明細書等に記載不備があるという理由です。

進歩性がないというのは、出願当時の専門家であれば、あなたの発明は誰でも思いつくものですよ、という内容です。ただし、何の根拠もなくそう言っているわけではなく、審査官は、根拠となる文献を引用しているはずです。その上で、審査官は、引用文献に記載された技術事項同士を組み合わせたり、あるいは、出願当時の技術常識などを勘案したりすれば、あなたの発明は容易に思いついたでしょう、というわけです。

この拒絶理由に対する反論としては、審査官は引用文献に記載された技術事項の理解を間違っていて私の発明とは全く異なる、とか、引用文献に記載された技術事項どうしを組み合わせることなんて到底思いもよらなかったはずだ、とか、引用文献に記載された技術事項を組み合わせたとしてもなお、私の発明と同じものにはならない、といった議論をすることになります。また、必要に応じて、引用文献との違いを出すために、出願に係る発明の内容を補正したりします。

次に、記載不備についてですが、いろいろなパターンがあります。例えば、特許としてどこまでを請求したいのか分からないというような場合には、発明が不明確であるとして、この拒絶理由通知書が出されます。例えば、「・・・、大きい基板と、・・・」と記載しますと、大きい基板とはどの程度のことを言っているのか、ということになります。記載不備は、パターンごとに対応の仕方が違ってきますので、その解消の仕方については、専門家にお尋ねください。

拒絶理由通知書に対しては、審査官の見解に対する反論をしたり、あるいは補正によって不備を解消したりすることによって、拒絶理由を克服して特許をとることが可能です。

Q．拒絶理由通知書に、請求項５−８は審査していないと記載されていました。なぜ、審査してもらえないのでしょうか？

これは、一つの出願に、関連性の低い複数の発明が含まれていることによるものです。

特許庁は、一つの出願においては、関連性の高い一群の発明しか審査をしてくれません。例えば、出願明細書に、半導体の発明と、薬の発明と、画像処理の発明とが含まれていた場合、何件分も審査しなければなりません。上は極端すぎましたが、例えば、同じ携帯電話の発明であっても、請求項１で「A」という構成を特徴とする発明を記載し、請求項５で「A」とは異なる「B」を特徴とする発明を記載すると、審査官は、「A」を有する携帯電話と「B」を有する携帯電話の両方をサーチしなくてはいけなくなります。

ですので、特許庁は、１件の審査請求料で審査する範囲を決めています。この範囲を超えた部分については審査しません、というわけです。

「請求項○○は審査していない」は、拒絶理由通知書に記載されます。というのは、ひとつの出願に関連性の低い複数の発明を入れることは、拒絶理由の一つになっているからです。したがって、拒絶理由を解消するために、審査されていない請求項を削除等する必要があります。

審査されなかった請求項を審査してほしい場合には、分割出願をすることによって審査を受けることができます。つまり、もう１件分、審査請求料を支払えば見てもらえるというわけです。

この拒絶理由を受けないに越したことはありませんが、関連するといえるかどうか判断が微妙な場合があると思います。このような場合には、審査してほしい発明から順番に請求項を記載していくことが大事です。

当事者及び請求の趣旨・原因
～訴状の記載事項から～

弁護士　市橋　智峰

1　はじめに

今回は、訴訟の出発点である訴状の記載事項のうち、当事者並びに請求の趣旨及び原因について説明します。なお、これらは、訴状の必要的記載事項とされています（民事訴訟法 133 条 2 項）。

2　当事者

当事者とは原告と被告のことです。

原告

通常は特許権者が原告となります。すなわち、特許権者は損害賠償請求権と差止請求権を行使し得る立場にあるということです。その意味では、専用実施権者も同じです。

通常実施権者の場合、議論は若干複雑です。被独占的通常実施権者の場合は、損害賠償請求権及び差止請求権のいずれも行使できないと考えられています。独占的実施権者については、争いはありますが、固有の損害賠償請求権を行使し得るが、差止請求権は行使し得ないという考え方が多数説であると思われます。

特許権の共有者については、各人が単独で原告となることもできます。この場合、差止請求権は単独で行使可能ですが、損害賠償請求については、持分に応じた請求になります。

被告

特許権を侵害した者が被告とされることが通例です。ただし、現に侵害していなくとも、侵害するおそれがある者は差止請求の被告とすることができます。

ここでいう侵害とは、特許製品の生産・使用・譲渡等、特許方法の使用等の行為をいいます。自身でこれらの行為をしていない者であっても、特許製品・方法の使用に用いられる物を生産・譲渡等する行為なども、一定の条件の下で特許権を侵害する行為とみなされます（特許法 101 条）。これを間接侵害といいます。ただし、個別の事案における、間接侵害の該当性の判断は必ずしも容易ではありません。

ある特許製品の製造会社 A と販売会社 B について、原告には（ア）A と B を併せて被告とする、（イ）いずれかを単独で被告とするという選択肢があります。これは、管轄の取得（当該裁判所において訴訟を起こせるかという問題）との関係で重要となることがあります。

3　請求の趣旨

請求の趣旨とは、原告が裁判所に求める裁判の結論部分です。原告が１００%勝訴の場合には、この請求の趣旨がそのまま主文になります。

差止請求については、例えば、「被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。」などとします。この記載例のように、被告の製品は、別紙（被告製品目録）で特定することが一般です。差止の対象としての特定は、他の製品と区別ができればよく、製品型番などによって特定することが多いといえます。

損害賠償請求については、「被告は、原告に対し、○○億○○○○万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５%の割合による金員を支払え。」などとします。

その他には、訴訟費用の負担と仮執行宣言について記載します。

4　請求の原因

請求の原因とは、原告が主張する権利の根拠となる事実をいいます。原則として、法律上の観点から当該権利を発生させるための事実（要件事実に相当する事実）を記載すれば足ります。その他の付帯的な事情を記載するか否かは状況によります。

例えば、原告が特許権者であり、被告が特許製品を製造・販売している場合を想定すると、差止請求については、①原告が特許権者であること、②被告が製品を製造・販売していること、③製品が特許発明の技術的範囲に属することが請求の原因となります。また、損害賠償請求については、上記①～③に加えて、④被告の侵害行為により原告が損害を受けたこととその損害額が請求の原因となります。

差止請求及び損害賠償請求の双方を求める場合でも、訴状において請求の原因として①～④が全て記載されてありさえすればよく、差止請求と損害賠償請求に分けて記載する必要はありません。

なお、①と②が争いとなることは多くありません。請求の原因の③と④が特許侵害訴訟の主戦場になり、重要です。これらの問題については、後日論じる機会があると思います。

特 補正却下、新たな引用文献、意見書提出の機会 平成23年10月4日判決（知財高裁　H22（行ケ）第10298号）　審決取消請求事件>>審決取消

拒絶査定不服審判において、審判の請求時にした補正に対し、拒絶理由通知をすることなく、前置審査において新たに発見された引用文献に基づいて、独立特許要件を満たさないとして補正を却下し、拒絶審決をした。

原告（出願人）は、審決は、拒絶査定における引用文献と異なる引用文献を用いて補正発明の進歩性を否定したものであり、原告には、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由について意見書を提出する機会が与えられなかったから、審判手続には法の規定に違反する瑕疵がある、と主張した。

これに対し、被告（特許庁）は、拒絶査定不服審判における補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に、特許法 53 条 1 項の規定による却下の決定を行うに当たっては、同法 159 条 2 項により読み替えて準用する同法 50 条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知する必要はないから、審決に違法はない、と主張した。

裁判所は、法の規定によれば拒絶理由通知をしなくとも補正を却下することができるが、本件の事情にかんがみると、特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして、適正手続違反があるとせざるをえない、として審決を取り消した。

本件に関連する事件として平成 19 年（行ケ）第 10056 号審決取消請求事件（平成 19 年 10 月 31 日判決）がある。この事件では、新たな引用例ではなく、審査手続きにおいて全く示されなかった新たな拒絶理由（29 条 1 項柱書）により補正却下した手続きに対し、法の規定では補正却下について意見書を提出する機会は与えなくてよいとされているので、補正却下の理由を事前に通知する必要はないと判断された。審判の実務ではこの判決に沿った運用がなされている。

今回の判決により、審判手続きにおいて、法の規定に関わらず、新たな拒絶理由や新たな引用例により独立特許要件を満たしていないと判断される場合には、出願人に意見書を提出する機会を与えるような運用に変更されることを期待する。

（弁理士　田中　玲子）

商 称呼類似、観念類似　平成23年10月24日判決（知財高裁　H23（行ケ）第10131号）拒絶審決>>審決取消

1．概要

本件は、原告が、第 45 類「訴訟事件その他に関する法律事務」を指定して商願 2008-47888 号「ユニヴァーサル法律事務所」を出願したところ、第 3122326 号「Universal」（下記ロゴ）との類似を理由とする拒絶審決を受けたので、その審決の取消を求めた事案である。

裁判所は、両商標の外観について、本願商標は「ユニヴァーサル法律事務所」との文字からなるのに対して、引用商標は図形からなり、著しく異なると認定した。また、称呼・観念について、「ユニヴァーサル法律事務所」の各文字はまとまりよく配列されていること、「ユニヴァーサル」は格別に強い印象を与える名称とはいえないこと、弁護士はその法律事務所に名称を付するときは事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならないとされていることを理由に、本願商標は「ユニヴァーサルホウリツジムショ」の称呼が生じ、また、「全世界の、普遍的な」等の意味を有する「ユニヴァーサル」という語を名称の一部として有する法律事務所との観念を生じると認定した。そのうえで、本願商標と引用商標とは、外観において著しく異なり、観念において相違し、称呼において一部共通するものの、取引の実情を考慮するならば、類似するとはいえないと判示した。

2．解説

本事件が係属した知財高裁第 3 部は、過去に「ラブコスメ」と「LOVE」を非類似と判示したこともあり、普通名称との結合商標であっても一体不可分に扱う傾向が強いようである。しかし、本件と同時期に判決が出された東京地裁の侵害事件においては、「ひかり法務事務所」、「ひかり法務」、「ひかり法務司法書士事務所」と登録商標「ひかり」が類似すると判断されており、普通名称との結合商標を一体不可分に扱うことが一般的な判断傾向であるとは言えない。

【引用商標】

（弁理士　土生　真之）

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」第22号
■発行日　2012年1月31日
■編集・発行 / 大野総合法律事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5　丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内）　TEL:03-5218-2330（代表）
大野総合法律事務所 Web Site
http://www.oslaw.org/