

Oslaw News Letter

vol.31

目 次

Contents

● 論 文	知財デューディリジェンスの現場から(1) —M&Aがライセンサーに生じた場合の問題点—	弁護士 大野 聖二	1
● 商 標 N e w s	「LADY GAGA」審決取消事件	弁理士 中村 仁	5
● 中 国 N e w s		弁理士 加藤 真司	6
● 海 外 N e w s	英国最高裁判所2013年7月3日判決紹介	弁護士 井上 義隆	8
● 特 許 入 門		弁理士 津田 理	10
● 紛 争 実 務	損害論の審理について	弁護士 成川 弘樹	11
● 判 例 紹 介			12

論文

Thesis

知財デューディリジェンスの現場から(1) —M&Aがライセンサーに生じた場合の問題点—

弁護士 大野 聖二

1. はじめに

近時、最先端技術開発を行うベンチャー企業等のいわゆるハイテク企業に対する M&A が盛んに行われるようになってきている。M&A においては、従来は、法務デューディリジェンス（以下、DD と略す）が中心に行われてきているが、ハイテク企業の場合、M&A の狙いは、まさに知的財産にあるのであり、知的財産の状況、価値評価を行う知財 DD が M&A において極めて重要な位置を占めるようになってきている。このようなハイテク企業の M&A において、当事務所も知財 DD を受任する案件が急増しており、知財 DD の実務経験をかなり積んできている。

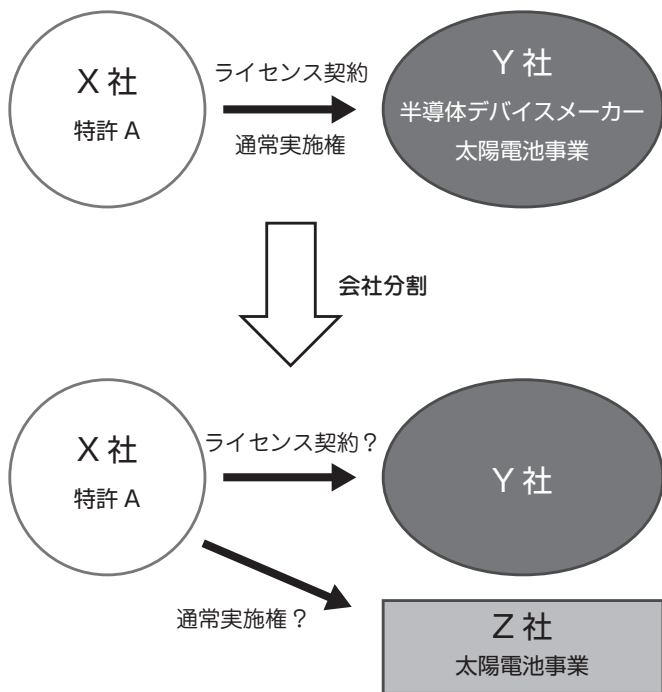
本稿は、知財 DD において、真っ先に実務上、問題となる M&A が特許ライセンスに与える影響、特に、M&A のターゲットがライセンサーの特定の事業の場合に生じる法的問題点に関して検討するものとする。

2. ライセンサーの特定事業の会社分割

設例1 特許権者 X 社は、半導体デバイスメーカーである Y 社に対して、特許 A に関してライセンス契約を締結し、通常実施権を設定した。特許 A は、半導体に関する特許権で、その用途としては、メモリー、液晶、太陽電池等の半導体製品を広くカバーしていた。Y 社は、メモリー、液晶、太陽電池等の半導体事業の内の太陽電池に関する事業を会社分割により、別会社化し、Z 社を設立した。Z 社は、特許権者 X に対して、ライセンス契約上のライセンサーの地位又は通常実施権を主張できるか。

①会社分割とは

会社分割とは、1つの会社を2つ以上の会社にわけ組織再編の手法をいう。同制度は、旧商法で平成12年度改正で規定が整備され、会社法に引き継がれている（同法757条～766条）。設例1では、Y社の有していた太陽



電池事業をスピンオフさせる手法として用いられている。

会社法に定められた分割の方法としては、既存の会社（承継会社）に事業を承継させる吸収分割と分割会社が新たに会社を設立してその新設会社に事業を承継させる新設分割とがあるが、ライセンス契約、通常実施権の承継の問題においては、この両者に差異はないので、ここでは便宜上、新設分割を例として、論を進めるものとする。

会社分割は、分割会社がその「事業」に関して有する権利義務の「全部又は一部」を承継会社、設立会社に承継させるものであり、その具体的な範囲は、吸収分割契約、新設分割計画によって定められることになる。

資産の承継に関しては、債権、債務のみならず契約上の地位に関しても、会社分割の対象である「事業」に関するものであれば、相手方当事者の同意を要することなしに移転する一般承継であり、この点では合併と同じであり、特定承継である事業譲渡とは異なるとされている。

②ライセンス契約の地位の移転

設例1のライセンス契約は、太陽電池にも使用できる特許Aに関するものであり、会社分割の対象である「事業」に関するものであるが、同時に、会社分割により存続するY社の事業であるメモリ、液晶等の半導体事業にも関するものでもある。したがって、X社、Y社間の特許Aに関するライセンス契約が新設分割計画により承継される財産として記載されており（会社法763条5号）、かかる記載通りの効果が認められるとすると、特許Aに関するライセンス契約は、Y社、Z社間に分属することになる。

会社分割によるライセンシーの地位の移転に関して、学

説上は、「ライセンス契約の契約上の地位も、分割財産に含まれる限り、相手方当事者の同意なしに包括的に移転する（特許法94条1項）」という理解を前提に、「本件ライセンス契約については、当事者の合理的意思ないし契約の性質上、不可分の契約として、一方当事者をA、他方当事者をBとCの2者とする1本の契約として存続するものと考えたい。」として、これを肯定する見解が主張されている¹。

これに対しては、ライセンサー側の不利益を理由にこれを否定すべきとする見解も主張されている²。

会社法上の通説的見解は、継続的契約の地位の承継に関しては、取引相手方に生じる不利益を理由に、「継続的契約上の地位の一部……を、承継会社・設立会社に承継させることはできないと解すべきである」³としており、継続的契約の一種であるライセンス契約だけを特殊に扱う合理性はないから、この点是否定的に解さざるを得ないと考えられる。

③通常実施権の移転

そうすると、設例1において、設立会社であるZ社は、太陽電池事業を承継したにもかかわらず、ライセンス契約の恩恵を受けることはできないのであろうか。

ここで登場するのが、特許法94条1項という条文である。同条項は、「通常実施権は……実施の事業とともにする場合……移転することができる」と規定している。この条文は、裁判例も殆どなく、学説上も、あまり議論されていないが、M&Aに伴うライセンス権の移転においては、極めて重要な意味を有する条文である。

ライセンス契約による通常実施権（ライセンス権）は、一般の財産権と異なり、特許法94条1項所定の場合に限って、移転を認めており、その一つとして、実施の事業とともに移転する場合が規定されている。この規定の立法趣旨に関しては、「もしこれを認めないと、事業が移転されて通常実施権が移転されず、その設備を除却しなければならぬ事態もありうるので、国民経済上の観点から、この場合、特に、通常実施権の移転を認めたものである」と説明されている⁴。

設例1においては、太陽電池事業のZ社への移転に伴い、太陽電池事業に関する実施権が移転されるものであり、まさに、特許法94条1項の要件が充足されるものである。したがって、特許Aに関するX社、Y社間のライセンス契約に基づく通常実施権の内、太陽電池事業に関する通常実施権が分割計画により承継される財産として記載されているのであれば、Z社はこれを承継すると解釈することになる。

ここで注意すべきなのは、特許法94条1項は、あくまで通常実施権の移転を規定しているだけであり、ライセンス契約上の地位の移転を規定しているものではないという

〈脚注〉

¹ 早稲田祐美子ほか「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)」NBL861号25頁。

² 飯田秀郷「会社分割による特許権等の承継を巡る諸問題」LES JAPAN NEWS No.50 21、22頁。

³ 江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」852頁。

⁴ 中山信弘「注解 特許法[第3版・上巻]」906頁。

ことである。設例 1 において、ライセンス契約上のライセンサー、ライセンシーは、あくまで X 社と Y 社であり、Z 社は、太陽電池に関する同契約により生じた通常実施権を取得するだけであるということである⁵。

このような解釈論に対しては、特許権である X 社に不測の損害を与えるものであり、妥当ではないという反論があり得ると思われる。

しかし、特許法 94 条 1 項という条文が存在し、国民経済上の不利益を理由に、特許権者の同意を問題とせず、実施の事業の移転とともに通常実施権も移転すると規定している以上、特許権者は、当然にかかる事態を予期すべきであり、特許権者の不測の損害を問題にするのは、筋違いであると解される⁶。

3. ライセンシーの特定事業の事業譲渡

設例 2 設例 1 において、太陽電池事業を Z 社に対する事業譲渡により行った場合において、相違があるか。

①事業譲渡とは

事業譲渡とは、一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産を他に特定承継として譲渡する行為である。事業譲渡においては、事業を構成する債務・契約上の地位等を移転しようとするれば、個別に相手方の同意を要するとされ、この点において、会社分割と異なるとされる。

②ライセンス契約の地位の移転

事業譲渡の場合、契約上の地位の移転には、個別に相手方の同意を要するので、ライセンス契約上のライセンシーの地位の移転は、特許権者である X 社の同意がない限り、出来ない。

③通常実施権の移転

特許法 94 条 1 項の適用においては、会社分割と事業譲渡は、異なるところはないので、事業譲渡という手法を用いても、太陽電池事業の移転に伴って、Z 社は、同事業に使用するために、特許 A に関する通常実施権を取得することができる。

4. 包括ライセンス契約の特殊性

設例 3 設例 1、2 において、X 社、Y 社間のライセンス契約が特許 A 群を対象とする場合には、相違するか。

①包括ライセンス契約とは

包括ライセンス契約とは、ライセンスの対象である特許権が特定の特許権ではなく、多数の特許権から構成される場合をいう。設例 1、2 においては、例えば、特許群 A は、

特定の事業のみ、例えば、メモリーに関する特許権、太陽電池に関する特許権や、複数の事業に関連する特許権等、多数の特許権で構成されており、これを一つのライセンス契約で、X 社から Y 社に通常実施権が設定されるものである。

②包括ライセンス契約の特殊性

包括ライセンス契約においては、包括ライセンス契約の一体性を強調して、シングルライセンス契約とは別異に扱うべきであるとする学説上の見解があることに注意を要する。

この見解は、「包括的ライセンス契約は、全体としてまとめられた特許権を対象に、全体としてまとめられた事業の用に供することを目的としている点に特徴があるため、ライセンス料やその他の契約条件が一括して定めることができるという特徴を有するものであるから、その契約の性質上、契約上の地位の承継としては一括的な承継以外にはありえず、その一部の承継はできないと解する」と説いている⁷。この見解は、ライセンシーの特定事業に関する会社分割の問題をライセンス契約上の地位の移転の問題としてしか分析・検討していないので、上述した特許法 94 条 1 項を梃子にした通常実施権の移転まで上記の見解の射程が及ぶかどうかは定かではないが、包括ライセンス契約の一体性を強調すれば、包括ライセンス契約の場合には、一部の通常実施権の移転はできないという結論も導かれる可能性がある。

しかし、包括ライセンス契約の一体性と言っても、そのようなドグマがある訳ではなく、当該契約で規定されている限度で一体的な取扱いを意味しているに過ぎない。通常実施権の発生根拠が包括ライセンス契約であろうが、シングルライセンス契約であろうが、発生する通常実施権に対する特許法 94 条 1 項の適用に相違があるとは考えられないので、設例 1、2 の結論には、影響しないものと解される。

5. チェンジオブコントロール条項との関係

本稿は、会社分割（設例 1）、事業譲渡（設例 2）のいずれの場合においても、特許法 94 条 1 項を梃子に、Z 社は、太陽電池事業に関して、X 社、Y 社間のライセンス契約に基づく特許 A に関する通常実施権を承継し得ると解釈した。

この場合、X 社、Y 社間のライセンス契約において、チェンジオブコントロール条項により、会社分割、事業譲渡が契約解除事由として規定されている場合には、どのような影響を受けるであろうか。

①チェンジオブコントロール条項とは

チェンジオブコントロール条項とは、資本拘束条項とも

〈脚 注〉

⁵前掲注 1) 論文 25 頁では、「ライセンス契約の契約上の地位も、分割財産に含まれる限り、相手方当事者の同意なしに包括的に移転する(特許法 94 条 1 項)」と述べられているが、特許法 94 条 1 項は、あくまで通常実施権の移転に関する規定であり、ライセンス契約の契約上の地位の移転を問題とするものではなく、ミスリーディングな記載である。

⁶後述するとおり、特許権者は、かかる損害を回避したいのであれば、チェンジオブコントロール条項を規定し、このような場合に解除権を行使すべきであるということになる。

⁷前掲注 2) 論文 24 頁。

呼ばれており、経営権の移動（M&A）があった場合において発動される条項をいう。条項の内容は、多種多様で、単なる通知義務のみを定めるもの、通知義務とともに協議義務を定めるもの、当該契約の即時解除権を認めるものなどがあるとされる。

単なる通知義務を定める条項や通知義務とともに協議義務を定める条項であれば、当該条項にしたがって義務を履行すれば足りるので、問題となるのは、当該契約の即時解除権が規定されている場合である。

設例4 設例1、2において、X社、Y社間のライセンス契約において、下記の条項が定められており、X社が会社分割、事業譲渡を理由に、ライセンス契約を解除した場合には、どのような扱いとなるか。

第〇条 X、Yは、そのいずれかに以下の事由の一つが生じたときは、何らの催告をすることなく、相手方に対する書面による通知により、直ちに本ライセンス契約を解除することができる。

- ①本ライセンス契約に違反して、相手方から相当の期間を定めた催告をうけたにもかかわらず、相当期間経過後も是正されない場合。
- ②合併、会社分割、事業譲渡があった場合。

②チェンジオブコントロール条項と特許法94条1項

設例4において、X社が会社分割、事業譲渡を理由に、Y社に対して、ライセンス契約を解除すると、通常実施権が消滅してしまうので、かかる解除権の行使が有効であると解釈すると、設例1、2において検討した特許法94条1項を根拠に、Z社が太陽電池事業に関する通常実施権の移転を受けるというスキームが瓦解してしまうことになる。

これは、特許権者、ライセンシー間の合意により、特許法94条1項の効力が否定されることを意味しており、法律的には、特許法94条1項は、任意規定か強行規定かという論点に帰着する。

学説上は、特許法94条1項を任意規定と解する見解⁸と強行規定と解する見解⁹が対立しており、裁判例はいまだ存在していない。

上述したとおり、特許法94条1項の立法趣旨が国民経済上の観点の問題としているので、同条を強行規定と解される余地も否定できないが、その実質は、通常実施権者の設備等の財産権の問題であり、裁判上、争った場合、任意規定と解釈される可能性の方がはるかに高いと思われる。

6. 権利譲渡禁止条項との関係

特許法94条1項が任意規定と解釈されると、上記のチェンジオブコントロール条項により、契約解除し得る旨の規定がなくても、一般の権利譲渡禁止規定との関係が問題となる。例えば、「第×条 X及びYは、本ライセンス契約

上の権利及び義務の全部又は一部を、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡することはできない。」という規定は、殆どのライセンス契約において規定されている。

上述した通り、特許法94条1項を任意規定と解釈されると、事業譲渡による通常実施権の譲渡は、このような譲渡禁止条項に違反することになり、これを理由に契約解除権を行使されて、Z社に対する通常実施権の承継はできないことになる。

これに対して、会社分割の場合には、「譲渡」に該当しないので、権利譲渡禁止条項に違反するものではなく、Z社に通常実施権の承継をすることができることになる。

7. まとめ

以上をまとめると、ライセンス契約において、ライセンシーの特定事業に関して、M&Aが行われた場合、権利譲渡禁止規定があっても、特許法94条1項を根拠に、事業譲渡ではなく、会社分割という手法を採れば、移転の対象である事業に関する通常実施権は、事業の実施とともに移転することができるものと解釈されるべきものである。ライセンス契約が包括ライセンス契約であっても、この結論に相違はない。

ライセンス契約に、チェンジオブコントロール条項により、会社分割を理由とした契約解除権が規定されている場合には、上述したとおり、特許法94条1項は、任意規定と解釈される可能性が高いので、ライセンス契約が解除されると、かかるスキームは瓦解してしまう可能性が高いことになる。

8. おわりに

本稿で検討した問題は、知財DDにおいて、真っ先に問題とされる極めて重要な問題であるにもかかわらず、学説上の検討も十分ではなく、特に、特許法94条1項と企業分割、事業譲渡等の関係の検討は、殆ど検討がなされていない。本稿で検討したように、特許法94条1項を根拠に、ライセンシーの特定事業に対する会社分割においては、通常実施権を移転できる可能性がある以上、実務上は、これに対する手当をしておくべきであると考えられる。

このようなスキームの有効性がはっきりするためには、設例1、2のような事案において、X社からZ社に対して、特許Aに基づく特許権侵害訴訟が提起されて、Z社が特許Aに関する通常実施権の移転を受けているという抗弁を主張して、かかる抗弁が裁判上、成立するかどうか、という点で問題となるが、このような裁判例が出てくるには、相当の時間がかかることが予想される。したがって、当面は、このようなスキームには、リスクがあることを十分に認識した上で、特許法94条1項を根拠に、会社分割により通常実施権の移転を試みることは一考に値すると考えられる。

以上

〈脚注〉

⁸野口良光「国内実施契約の実務」250頁、前掲注1）論文29頁、創知的財産研究上編「企業再編における特許権等の取得に関する調査報告書」85頁。

⁹光石士郎「特許法詳説」308頁、無体財産法研究会編「判例特許・実用新案法」1230頁。

「LADY GAGA」審決取消事件¹ ～人気歌手の名称は商標登録されない？～

弁理士 中村 仁

1. 事案の概要

商標「LADY GAGA」は、レコード・音楽ファイル等の商品については、収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質（内容）を表示したものであるとする原審決の判断が支持され、その識別力が否定された。²

2. 裁判所の判断

「LADY GAGA」（レディ（一）・ガガ）は、アメリカ合衆国出身の女性歌手として、我が国を含め世界的に広く知られており、「LADY GAGA」の欧文字からなる本願商標に接する者は、上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる。

そうすると、本願商標を、その指定商品中、本件商品である「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質（内容）を表示したものと認識するから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。

また、本願商標を、本件商品である「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」のうち「LADY GAGA」（レディ（一）・ガガ）が歌唱しない品質（内容）の商品に使用した場合、「LADY GAGA」（レディ（一）・ガガ）が歌唱しているとの誤解を与える可能性があり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法4条1項16号に該当する。

したがって、審決が、本願商標は商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当すると判断したことに誤りはない。

3. コメント

レコード、CD、DVD などに表示された歌手名、音楽

グループ名を見ると、そこに収められている音楽や映像の演奏者や出演者を表示していると認識するのが通常であると考えられ、上記判決もこの考え方に基づいている。

しかしながら、商標登録出願人は、当該商標を商標として使用している又は使用する意思をもって出願するのであって、歌手名、音楽グループ名であっても、レコード等の商品について、商標としての機能を発揮する態様で使用する場合もある。例えば、「LADY GAGA」をシリーズ名として作品を発表したり、「LADY GAGA」というレコード・レーベルを設立して作品を提供したりという場合が考えられ、これらの場合には、「LADY GAGA」は商標として使用されているといえる。

このように、歌手名、音楽グループ名であっても、商標として使用される場合もあり、その場合、商標登録を認めて保護すべきということになる。

一方、歌手名、音楽グループ名に商標登録を認めても、演奏者や出演者の表示としての使用は商標としての使用ではないのだから、商標権の効力が及ばないと考えられるので、第三者への不利益もないといえる。

また、歌手名、音楽グループ名がレコード等の内容表示であるとするならば、例えば洋服についてのデザイナー名も「〇〇によりデザインされた洋服」という商品の内容を説明していると言え、商品一般についての企業名も「〇〇社によって製造された商品」という商品の内容を説明していることになり、有名な商標は識別力を欠くことになるはずであるが、歌手名、音楽グループ名だけ識別力が否定されることには合理的な理由がないとの指摘もあり、さらに、第41類「音楽の演奏」については、歌手名、音楽グループ名であっても拒絶の対象とならない運用がされており一貫性に欠けるとの指摘もある。

実際、特許庁は、過去には、有名な歌手名の登録を多数認めている。³

上記判決が出た以上、特許庁は、レコード、CD、DVDなどの商品については、有名な歌手名、音楽グループ名の商標を拒絶するという運用を続けることが予想されるが、もう少し慎重に検討し、運用が改善されることを望むばかりである。

〈脚 注〉

¹知財高裁平成22年（行ケ）第10158号 平成25年12月17日判決

²レコード・音楽ファイル等以外の商品については識別力が認められ、登録されている（登録第5405058号など）。

³「MICK JAGGER」（登録第4408433号）、「BRITNEY SPEARS」（第4548392号）、「ユーミン／YUMING」（登録第2458831号）、「UTADA HIKARU／宇多田ヒカル」（登録第4427007号）など

中国における職務発明の取り扱い

弁理士 加藤 真司

1. はじめに

発明は会社や研究機関等の使用者における従業員の職務の遂行の結果としてされることが多い。これは、発明を行うための基礎知識は職務を通して得られ、研究や実験を行うためのリソースを使用者が有していることが多いからである。従業員の職務遂行によって得られた成果物は、通常はその職務を命じた使用者が所有することになるが、発明は特に発明者個人の創造的精神活動に依るところが大きいため、発明者個人に対して発明を奨励することが産業政策上得策であるという考えの下、日本では法律で職務発明制度を規定して、従業員である発明者とその使用者との間の利益の調整を図っている。中国でも同様の発想から、専利法等に職務発明についての規定を設けている。

中国では、さらに、『国家中長期人材発展計画綱要（2010～2020年）』において、特に発明者の利益を保護すべきであると指摘されたことを受けて、職務発明についてより具体的に規定をした『職務発明条例』（以下単に「条例」という。）の草案が作成されている。この条例は、2011年10月の最初の草案以来、複数回の意見募集及び改訂を繰り返し、2013年末に最終草案（送審稿）として国務院に送られている¹。この条例が成立すれば、中国国内で完成した発明に対してこの条例が適用され、その範囲において日本企業にも影響してくる²。

本稿では、中国の現行の職務発明制度、及び条例案（送審稿）で新たに提案されている内容を簡単に説明する。

2. 現行の職務発明制度

(1) 職務発明の定義

使用者³の任務を遂行して完成した発明、及び主に使用者の物質的技術的条件を利用して完成した発明は、職務発明となる（専利法6条1項）。

(2) 権利の帰属

職務発明についての特許を出願する権利及び特許権は、使用者に帰属し（専利法6条1項）、非職務発明についての特許を出願する権利及び特許権は、発明者に帰属する（専利法6条2項）。使用者の物質的技術的条件を利用して完成した発明についての特許を出願する権利及び特許権について、使用者と発明者との間で取決めがあるときはそれに従う（専利法6条3条）⁴。

(3) 発明者への奨励及び報酬

職務発明について特許権を取得した使用者は、発明者に奨励を与えなければならない、その発明を実施した場合には、取得した利益に基づいて、発明者に合理的な報酬を与えなければならない（専利法16条）。奨励、報酬の方式及び金額について、取決めや職務規定がある場合には、それらが優先される（専利法細則76条）。

〈脚注〉

¹ 通常は送審稿が大きく修正されることなく、ほぼこの内容で成立すると思われる。

² 中国の専利法や条例で扱う「職務発明」は、中国で完成した発明に限られ、日本で完成した発明は、それが会社との関係で中国の職務発明の定義に合致していたとしても、中国では職務発明とはされない（条例案4条）。

³ 中国語の「単位」の対訳として本稿では「使用者」という用語を用いる。

⁴ 6条1項では、「主に使用者の物質的技術的条件を利用して完成した発明」は職務発明であり、その権利は使用者に帰属すると規定しているのに対して、同条3項では、「使用者の物質的技術的条件を利用して完成した発明」について、当事者間の取決めに従うとしており、これらの規定の解釈が問題となる。即ち、(1)「主に使用者の物質的技術的条件を利用して」している場合には1項が当事者間の取決めよりも優先し、使用者の物質的技術的条件を利用したが「主に」は利用していない場合（この場合は、任務遂行の結果完成した場合を除き非職務発明となる）にのみ、(2項の規定に関わらず)当事者間の取決めを優先させてよいという解釈と、(2)3項は「主に」利用した場合も含め、「使用者の物質的技術的条件を利用して」して発明を完成した場合には、当事者間の取決めが優先するという解釈がある。(1)は3項を2項に対する例外とする解釈であり、(2)は3項を1項に対する例外とする解釈である。この問題について定まった説はなく、条例案（送審稿）及びその説明をみても判然としない。

3. 条例案で新たに提案されている内容

条例案は、総則、発明の権利の帰属、発明の報告及び知的財産権の出願、職務発明者の奨励及び報酬、職務発明の知的財産の運用・実施の促進、監督・検査及び法的責任、附則の7章、44 箇条からなる。

(1) 発明者による発明の報告義務

発明者は、使用者の業務に関連する発明をしたときは、使用者に報告してその発明が職務発明であるか非職務発明であるかの意見を提出しなければならない（条例案 10 条）。発明者が非職務発明であるとの意見を提出したときは、使用者は所定の期間内に回答をしなければならず、使用者が所定の期間内に回答しないときは、非職務発明であるという発明者の意見に同意したものとみなされる（条例案 12 条 1 項）。発明者が職務発明であるとの意見を提出したときは、使用者は所定の期間内に特許出願をするか、技術秘密として秘密保持の対象とするか、公開するかを回答しなければならない（条例案 13 条 1 項）。所定の期間を過ぎて、発明者の催告も無視して、使用者が回答しないときは、秘密保持の対象としたものとみなされる（条例案 13 条 2 項）。

(2) 権利放棄時の発明者による承継

使用者が職務発明の特許出願手続を停止し、又は特許権を放棄するときは、使用者は事前に発明者に通知しなければならない、発明者はその特許出願又は特許権を譲り受けることについて使用者と協議をすることができる（条例案 15 条 1 条）。協議の結果、発明者が譲り受けることとなった場合は、使用者はその職務発明について無償の実施権を取得する（条例案 15 条 2 条）。なお、契約法に

よれば、使用者が職務発明の特許権を譲渡しようとするときは、発明者は同等の条件下で優先的にその特許権を譲り受ける権利を有する（契約法 326 条）。

(3) 発明者に対する奨励及び報酬

使用者は、奨励及び報酬の支払いの手続、方式、及び額について、職務規定によって規定し、又は発明者と取決めをしてよく（条例案 18 条 1 項）、上述のように、そのような職務規定や取決めがあるときはそれらが優先的に適用されるが（専利法細則 76 条）、この職務規定の制定及び取決めの際には、発明者の権利及び救済請求の方法⁵を発明者に告知して（条例案 18 条 1 項）、発明者の意見を聞かなければならない（条例案 19 条 1 項）。そして、職務規定の制定及び取決めにあたって、条例が発明者に認めている権利⁶を取り消したり、不合理な条件⁷を付加したりしたときは、そのような職務規定や取決めは無効となる（条例案 18 条 2 項）。

(4) 使用者の利益状況の開示請求権

使用者が職務発明を実施し、譲渡し、又は他人に実施許諾して、経済的利益を得たときは、発明者は使用者が得た経済的利益の状況について知る権利を有する（条例案 19 条 2 項）⁸。

(5) 職務発明制度の実施状況の検査

監督管理部門は、当事者の申出又は通報された情報に基づいて、職務発明制度の実施状況について監督検査を行い、職務発明に関する労働契約、職務規定等の資料を閲覧し、かつ、当事者に尋問をする権利を有する（条例案 32 条 1 項及び 2 項）。

以上

〈脚 注〉

⁵まずは当事者間で協議をし、協議が成立しない場合には、知識産権局に調停申立をすることができ、人民法院に提訴することもできる（条例案 40 条）。

⁶例えば、下記の開示請求権がこれに当たるとされる。

⁷「不合理な条件を付加」とは、例えば、発明者に所定年数の勤務をした後でなければ奨励や報酬を与えないとすることや、奨励や報酬を受けた後所定年数はその使用者に勤務しなければならないとすることなどをいう。奨励や報酬の額については、職務規定や取決めがない場合のために法定の金額が条例に規定されているが、職務規定や取決めにおける金額がこの法定の金額より低いことは、「不合理な条件を付加」とはならない。

⁸当初の規定では使用者は経済的利益の状況について「発明者に通知しなければならない」とされていたが、企業の反対もあり、使用者が積極的に発明者に開示しなくてもよいものとされた。

英国最高裁判所 2013年7月3日判決紹介 －侵害認定後に無効とされた特許による損害賠償を否定へ－

弁護士 井上 義隆

1. はじめに

特許侵害訴訟において、侵害判断がなされたクレームに基づいて、裁判所における損害論の審理が進められている間に、特許権者が求めた当該クレームの削除を内容とした訂正が、特許庁によって認められた場合であっても（当該クレームは当初から存在しないものと扱われる）、被疑侵害者は、損害論の審理に入るという裁判所の判断が一旦示された以上、当該クレームが削除されたことに関する主張が制限され、損害賠償義務を負わなければならないのでしょうか。この点についての判断を示したものが本英国最高裁判所判決（[2013] UKSC46）¹です。

2. 事案の概要

Virgin Atlantic Airways Ltd.（以下、「バージン社」）は、2007年7月30日、フラットベッドに変形できるシートに関する欧州特許権（EP 1495908）を侵害されたとし、Zodiac Seat UK Ltd.（以下、「ゾディアック社」）に対し、その航空機用座席シートの製造販売等の差止め、及び、4900万ポンドの損害賠償の支払いを求め、英国高等法院に訴訟を提起した。

英国高等法院は、2009年1月、ゾディアック社製シートは本件特許を侵害しないとしてバージン社の請求を棄却した。同判決を不服として、バージン社が控訴したところ、第二審である英国控訴院は、2009年10月、一審判決を破棄し、本件特許は有効で侵害されているとの判断を示し、さらに、翌2010年1月、特許は有効で侵害されていること、並びに、損害に関する審理を進めること等を決定した。

一方、ゾディアック社及び同社製シートの購入者らは、2008年2月、EPO（欧州特許庁）に対して、本

件特許の異議申立を行なった。EPOのOpposition Division（異議部）は、2009年3月、マイナーな補正を前提として本件特許を維持する判断を下した。これに対して、ゾディアック社等は不服申立てを行なったところ、EPOのTechnical Board of Appeal（TBA：技術審判部）は、2010年9月、Opposition Divisionの判断を変更し、英国控訴院が侵害されているとの判断を示していた全てのクレームが無効であること、そして、これらクレームの削除を内容としたバージン社の補正を認める判断を下した。つまり、英国控訴院では既に損害に関する審理に入っていたものの、TBAの上記判断により、侵害されていると判断されたクレームが遡及的に消滅するという事態となった。

そこで、ゾディアック社は、英国控訴院に対して損害に関する審理を進める決定の取消し等を求める申立てを行なった。しかし、英国控訴院は、2011年2月、特許が有効であるとの決定は既判事項（既に裁判所により解決された事項）であること等を理由として、同決定は有効であるとの判断を示した。

なお、侵害判断がなされたクレームが削除された以上、当該クレームは当初から存在しなかったものとして扱われる以上、損害に関する審理を継続する必要はないと考えられるものの、当該判断は、これまで英国控訴院が繰り返し示してきた判断に倣ったものである。具体的には、英国控訴院は、EPOの判断が示される前に、特許（訂正前）が有効で侵害されていると決定した以上、損害の審理において、これと異なる内容の主張（訂正前の特許は無効ないし非侵害）を被疑侵害者が主張することは禁反言により封じられるという判断を示してきた。

英国控訴院の上記決定に対して、ゾディアック社が英国最高裁判所に上訴したのが本件である。

〈脚 注〉

¹http://supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2010_0013_Judgment.pdf

3. 英国最高裁判所の判断

本件事案における争点は、要するに、侵害されていると判断されたクレームが削除されたことにより遡及的に存在しなくなったことを理由として、損害に関する審理中に損害の不発生を争う権利が与えられるか否かという点である。

英国最高裁判所は、従前からの判断に倣った英国控訴院の上記決定を取消し、ゾディアック社は損害論の審理中に、次の理由に基づき、損害の不発生を争う権利を有していると判示した。1つ目の理由は、EPO の決定により、損害額の審理の時点において、より限定された補正後の特許のみが存在していることにゾディアック社は依拠しているにすぎないこと。2つ目の理由として、控訴院により判断された特許の有効性についての審理の再開を求めているのではなく、ゾディアック社は、単に、補正された事実依拠しているにすぎないことを挙げた。そして、英国最高裁判所は、控訴院の判断は、先の認定において現実に示された事項に限られるべきである訴訟原因のエストッペル (cause of action estoppel) を広く適用することによって、先の認定時点において考慮すらできなかった（その後も）クレームの削除という結果に関する主張を封じたという点において誤りであると判示した。さらに、削除されたクレームは当初から存在しなかったものと扱われるのであり、（その後の）クレームの削除が、裁判所において既に判断を示した特許の有効性に関する再審理を要するとした点においても誤りであると指摘した。

つまり、英国最高裁判所は、英国控訴院が従前から繰り返し示してきた判断は誤りであるとし、英国裁判所において特許（英国特許ないし欧州特許）が有効で侵害されているとの判断が示されたものの、その後、当該特許が（英国特許庁又はEPOにて）無効又は訂正された場合、被疑侵害者は、損害額の審理中に、無効又は補正に依拠した主張を行う権利を有するとの判断を示した。

また、従前から繰り返されてきた英国控訴院の判断内容によれば、裁判所は対象特許の有効性について判断をし、審理を進めても、その後に、対象特許の有効性に関

して、異なる判断がEPOから示された場合であっても影響を受けることはなかった。そこで、英国控訴院が定めた手続きガイドラインでは、英国裁判所はEPOの判断に比してより早く有効性の争点を解決し得る場合には、手続きの中止を通常は拒否すべきと規定されていた。

しかし、本英国最高裁判所判決では、EPOの判断が、裁判所の審理の進行に影響を及ぼす可能性を生じさせることになる以上、上記ガイドラインは見直されるべきとの見解も併せて示されている。

4. 検討

侵害されていると判断されたクレームが削除された場合、当該クレームは、当初から存在しないものとして扱われる以上、それでもなお、被疑侵害者が損害賠償義務を負う理由はなく、本英国最高裁判所の判断は極めて合理的であると考えられる。

また、日本においても結論は同様である。クレームを訂正により削除した場合、その効果は出願時に遡及することから（法128条）、被疑侵害者は、一旦、裁判所が侵害されていると判断したクレームであっても、損害論の審理中に当該クレームが遡及的に消滅した以上、もはや、当該クレームの侵害を理由として、損害賠償義務を負うものではない。

なお、既に、損害賠償金を支払った後に、当該クレームが削除された場合、侵害者は再審を提起し（民訴法338条1項8号）、支払い命じた判決を取消すことによって、不当利得として、支払い済みの損害賠償金の返還を求めることが可能である（もっとも、既に支払った損害賠償金の返還を受けるため、侵害訴訟の判決確定後に、無効審判請求が繰り返される事態を防止するため、平成23年改正法104条の4が新設され、一定の場合には、再審の訴えにおいて、無効審決や訂正認容審決が確定したことの主張が制限されることとなった。）。

弁理士 津田 理

Q. 我々の会社で実施を予定している技術について、他社が「特許出願中」と広告をしているという情報を入手しました。そこで、その特許出願の公開番号をつきとめて公開公報の内容を確認してみたところ、出願された発明の内容は、我々の会社の実施予定の技術と酷似していることがわかりました。この発明が特許を受けるのを防ぐために、何かできることはないでしょうか。

その特許出願に拒絶理由があると考えられる場合には、そのことを知らせるために、特許庁長官に対して情報提供をすることが可能です（特許法施行規則13条の2）。

例えば、その特許出願の出願日より前に貴社の技術内容を記載したパンフレットを貴社が発行していた場合には、そのパンフレットを特許庁に提出して、その出願された発明がそのパンフレットに記載された発明に基づいて新規性（特許法29条1項各号）や進歩性（特許法29条2項）がないことを知らせることができます。

情報提供があった場合、審査官は、提供された情報をその特許出願の審査に利用します。例えば、情報提供されたパンフレット等を、拒絶理由通知中で引用文献等として利用します。

ただし、審査官がその特許出願の審査にすでに着手している場合、あるいは、審査に着手するまでの期間が短い場合などには、提供された情報が審査に利用されないこともあり得ますので、ご注意ください。

Q. 情報提供の手続きをお願いしたいのですが、我々の会社が情報提供の手続きをとっていることを相手方に知られたくありません。そのようなことは可能でしょうか。

情報提供は匿名ですることができます。情報提供をす

る場合には、刊行物等提出書という書面を特許庁に提出することになりますが、その刊行物等提出書の【住所又は居所】と【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載すれば、情報提供を匿名ですることができます。

なお、情報提供者が希望すると、審査官が情報提供後に拒絶理由通知等を起案するときにその提供された情報を審査に利用したか否かのフィードバックを受けることができますが、匿名で情報提供をした場合には、その情報の利用状況のフィードバックを受けることができませんので、ご注意ください。

Q. その特許出願の出願経過を詳しく調べてみたところ、つい最近、特許になっていたことが判明しました。特許になった後でも情報提供の手続きをすることはできるのでしょうか。また、特許になった後に情報提供をするメリットはあるのでしょうか。

特許付与後にも情報提供をすることは可能です（特許法施行規則13条の3）。特許付与後の情報提供のメリットとしては、例えば、次の①②のようなものが考えられます。

①その特許に対して無効審判を請求しようとする者（例えば、第三者）が、それまでに提供された情報を参考にして無効審判を請求をすることができるため、より充実した無効理由や証拠の提示が期待できます。

②無効審判が請求された場合、情報提供の内容が、無効審判の審判記録袋に出願記録とともに配付されるため、審判官が、情報提供の内容を確認できるとともに、職権審理の対象とすることもできるため、より迅速・的確な審理が期待できます。

損害論の審理について

弁護士 成川 弘樹

1. はじめに

特許権侵害訴訟では、まず特許権侵害の有無（無効論を含む）の審理を行い（侵害論）、裁判所が侵害の心証を得た後に、原告が被った損害額の審理を行う（損害論）という、2段階審理が行われています。本稿では、損害論の審理方法、損害論特有の制度である計算鑑定制度等を紹介します。

2. 審理方法

裁判所が損害論に入る旨の心証を開示した場合には、原告は請求が特許法 102 条 1 項（侵害物件の数量に特許権者の利益額を乗じた金額を損害とする規定）、2 項（侵害者利益額を損害と推定する規定）、3 項（実施料相当額を損害とする規定）のいずれによるかを明らかにした上で、具体的な主張を行います。なお、原告は訴状においても損害の主張を行っておりますが、証拠収集が不十分な訴状段階の主張は概括的なものに留まります。

原告は損害の要件を主張するに際し、被告製品の販売数量・販売額・利益率等の具体的な主張を行い、被告はそれに対して認否を行います。被告は、原告の主張を否認する場合、会計帳簿等の資料に代えて、公認会計士又は会社担当者の報告書を証拠として提出します。原告は、被告から出された利益率等の数字を争う場合には、計算鑑定または文書提出命令を申し立てることになります。文書提出命令を申し立てられた被告側としては、帳簿等の社内資料の開示を望まない場合には、計算鑑定を申し立てることになります。

3. 計算鑑定制度

前述しましたとおり、被告製品の利益率等の数字に争いがある場合には、裁判所が選任した計算鑑定人が帳簿等の書類を確認して利益率等の鑑定を行う、計算鑑定制度が利用されます。

計算鑑定の申立てを受けた裁判所は、日本公認会計士協会の推薦名簿に登録された候補者の中から、被告の業種・規模等を考慮して、鑑定対象会社（原告ないし被

告）と特別な利害関係のない鑑定人を選任します。鑑定人は、計算鑑定の実施に先立ち、鑑定対象会社の決算書・法人税申告書等の資料を収集し、鑑定対象会社に調査に必要な会計帳簿・伝票類等の提出を依頼します。その後、鑑定対象会社に出向いて会計資料を分析し、鑑定書を作成し、裁判所に提出します。裁判所は、鑑定書に拘束されませんが、概ね鑑定結果をそのまま採用して判決を行っています。なお、計算鑑定が行われる場合、当事者は鑑定人に対して必要な事項を説明する義務を負います。この義務に違反した場合の制裁規定は設けられていませんが、裁判所の心証に影響し、不利な認定がされる可能性もあるので注意が必要です。

計算鑑定の期間は約 3 ヶ月程度、報酬は 200 ～ 300 万円程度が目安であり、計算鑑定を申し立てた当事者が裁判所に予納します。計算鑑定人への報酬は、訴訟費用となるため、判決確定後に相手方に請求できる場合があります。計算鑑定制度は、費用が高額であるものの、中立・公平な第三者による鑑定結果が得られることから、しばしば用いられています。

4. 相当な損害額の認定

以上のように、特許権侵害訴訟には、損害額に関して立証負担を軽減する制度が設けられていますが、さらに裁判所の心証形成に関する特則も設けられています。特許権侵害訴訟において、原告に損害が生じたことが認められるものの、損害額を立証するために必要な事実を立証することが事実の性質上極めて困難なときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができるとされています。これは、製品に対する特許発明の寄与度・利益率といった損害額を立証するために必要な事実の立証が困難な場合に、裁判所が一定の裁量の下、相当な損害額を認定することができるというものです。民事訴訟法上、類似の規定は存在しますが、特許権侵害訴訟では適用対象が緩和されており、原告の立証負担は一般の民事訴訟と比べて軽減されています。

特 特許、製品の同一性 平成26年1月16日判決
(大阪地裁 平成24年(ワ)第8071号) 特許権侵害差止等請求事件 請求一部認容

原告は、薬剤分包用ロールペーパーに係る本件特許権及び本件商標権の権利者であり、本件特許発明の実施品である薬剤分包用ロールペーパー（原告製品）を販売している。原告製品は、本件商標権に係る登録商標（本件商標）が付された芯管と、この芯管に巻き付けられた分包紙で構成されている。被告は、原告製品の使用済みの芯管を回収し、これに分包紙を巻き直した被告製品を販売している。

原告は、薬剤分包装置（原告装置）を販売しており、原告製品及び被告製品は、いずれも専ら原告装置においてのみ使用される。また、被告製品の芯管には、本件商標が付されたまま残っている。

原告は、本件特許権及び本件商標権侵害を主張し、被告は、特許発明の構成要件充足性のほか、消尽の成否を争った。裁判所は、原告が顧客との間で芯管が無償貸与であるとの合意をしていること、原告製品や梱包材等に

おいて芯管の所有権が原告にあることを明記していること、芯管の回収率が約97%であったことから、芯管については原告に所有権留保されており、譲渡があったとは認められず消尽の前提を欠くと判断した。

また、裁判所は、原告製品（被告製品）は高い品質管理の下で製造され、需用者において芯管に分包紙を巻き直して再利用できないため、顧客にとって芯管自体には価値がなく、分包紙の異なる被告製品は原告製品とは同一とはいえないから、芯管の譲渡の成否にかかわらず消尽は成立しないと判断した。

商標権侵害について、裁判所は、分包紙及び加工の主体が異なる被告製品は、品質において原告製品と同一性のある商品とはいいがたく、このような被告製品に本件商標を付したまま販売する行為は、本件商標権を侵害するものというべきであると判断した。

他 特許査定取消 平成26年3月7日判決
(東京地裁 平成24年(行ウ)第591号)行政処分取消義務付け等請求事件 請求一部認容

特許出願について拒絶査定が出され、審判請求とともに手続補正（本件補正）を行ったところ、前置審査に付されて特許査定（本件特許査定）を受けた。しかし、本件補正は、特許請求の範囲の一部につき、審査官と代理人との間での電話面接を踏まえ、「 R^1 はフッ素であり、 R^2 は水素原子、 C_1-C_3 アルコキシ、 C_1-C_3 アルキルまたは塩素であり、」とすべきところを、誤って「 R^1 はフッ素であり、 R^2 は塩素であり、」と補正したものであった。出願人は、本件特許査定の取消しを求める異議申立を行ったが、却下されたため、本件特許査定等の取消を求めて提訴した。

裁判所は、まず、特許査定が特許法195条の4（行政不服審査法による不服申立ができない場合）所定の「査定」に該当するか否かにつき、同条は、特許法上の別の手続において不服を審理することが必要かつ適切であることに鑑み定められたところ、特許査定については特有の不服申立手続は存在しないから、同条の「査定」は特許査定の全ては含まれず、処分に審査官の手続違背があ

ると主張する場合の特許査定は含まれないと判断した。

そして、裁判所は、本件補正書の内容は、拒絶査定に記載の拒絶理由と全くかみあっておらず、本件補正は原告らの真意に基づき作成されたとはおよそ考えがたいこと、担当審査官は原告代理人との電話面接により補正の意図を認識しており、本件補正が原告らの真意に基づき作成されたとはおよそ考えがたいことは担当審査官に明白であったと認められることから、担当審査官は、原告に対し、本件補正の内容が原告らの真意に沿うものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったところ、上記義務を怠ったとして、本件特許査定を取り消した。

誤りであることが明白である補正により特許査定となった場合に、救済の道を与えるという点で評価されるべき判決であり、今後の同種事案の蓄積が待たれるところである。もっとも、本件補正により特許査定がなされた事実を信頼した第三者をどう保護すべきかについては、議論の余地がある。

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。

「OsLaw News Letter」第31号

■編集・発行 / 大野総合法律事務所

■発行日 2014年4月30日

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北コビル21F(丸の内オアソ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/>