

Oslaw News Letter

vol.41

目次

Contents

● 論文	知財訴訟における証拠収集手続と営業秘密の保護	弁理士 田中 久子	1
● 商標 News	商標審査基準の改訂	弁理士 中村 仁	6
● 海外 News	損害賠償額の増額に関する最高裁判決 Halo Electronics, Inc. 事件	弁護士 小林 英了	7
● 特許入門		弁理士 梅田 慎介	9
● 判例紹介			11

論文

Thesis

知財訴訟における証拠収集手続と営業秘密の保護

弁理士 田中 久子

1. 本稿の趣旨

日本政府の知的財産戦略本部が本年5月に決定した「知的財産推進計画2016」においては、「我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化」のために今後取り組むべき施策として、

- ①適切かつ公平な「証拠収集手続」の実現
- ②ビジネスの実態やニーズを反映した適切な「損害賠償額」の実現
- ③権利付与から紛争処理プロセスを通じての「権利の安定性」の向上

が挙げられており¹、その詳細が、同本部が設置した知財紛争処理システム検討委員会による報告書「知的財産紛争処理

システムの機能強化に向けた方向性について」(平成28年3月)に示されている²。これを踏まえて、本年6月より、経済産業省の産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会における検討が、来年2月頃の間とりまとめを目指して行われている³。

本稿では、この中の①証拠収集手続について、特許権侵害訴訟における文書提出命令及びインカメラ手続(特許法105条)並びに秘密保持命令(特許法105条の4)の運用にかかる筆者自身の経験に基づいて、また、企業が自社の知財を活かし且つ他社の知財を侵害しないように製品やサービスを提供していく上で⁴、日々積み重ねる判断の最後の切り所となる紛争処理システムとして、何が重要であるかを考えながら、意見を述べる。なお、本稿の内容は、あくまで筆

〈脚注〉

¹ <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>

² http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokokusho2.pdf

³ http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_09_paper/09.pdf

⁴ 知財紛争解決システムは、権利者側と被疑侵害者側の両方の立場になり得る事業者のために設計されるべきであり、知財を生み出すこともその実施に寄与することもないいわゆるパテント・トロール(PAE(パテント・アサーション・エンティティ)ともいう)を利するものにしてはならないと考える。

者の個人的な意見であり、筆者の所属する若しくは関係する組織の見解とは関わりがないことを申し添えておく。

2. 証拠収集手続の改善が目指すものは何か

(1) 検討委員会が出した方向性

知財紛争処理システム検討委員会が「権利者と被疑侵害者の両当事者にとってより納得感のある、営業秘密の保護や濫用防止を考慮した」証拠収集手続とするための方策として「具体的に検討を進める」としているのは、「訴え提起後の証拠収集手続」について、現行の文書提出命令を発令しやすくする方策と、中立的な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度である。前者の方策としては、具体的態様の明示義務（特許法104条の2）が十分に果たされなかった場合に文書提出命令が発令されやすくなり、文書提出命令と秘密保持命令を組み合わせて発令できるようにしたりすることが挙げられている。後者の制度の検討にあたっては、ドイツで導入されている査察制度が⁵、参考とされるようである。

一方で、秘密保持命令の名宛人に、当事者等（訴訟代理人又は補佐人ではない当事者の代理人、使用人その他の従業者）が含まれる構造では、営業秘密が十分に保護されないという問題については、「第三者の専門家や代理人にのみ書類開示を想定した制度の是非について、引き続き検討する」とされるに止まっている。また、「訴え提起前の証拠収集手続」については、産業界から慎重な意見が強く表明され⁶、まずは、現行制度の利用例の共有等を進めるとともに、現行制度が活用されていない要因の分析及びその具体的改善策の可能性について検討していくということに収まっている。

(2) 営業秘密の保護を巡る状況

時をほぼ同じくして、営業秘密に関しては、その保護を強化すべく改正された不正競争防止法が施行（平成28年1月）されるとともに、経済産業省より「秘密情報の保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～」（平成28年2月）が公表された⁷。技術ノウハウを含む秘密情報は⁸、企業の競争力の源泉であるが、ひとたび漏えいするとその価値は失わ

れ、元に戻すことは不可能であるから、法律の改正による事後的救済の充実もさることながら、秘密情報の漏えいを未然に防ぐことが、営業秘密の保護においては最も重要である。この観点から、ハンドブックには、各企業が自社の特性に合わせて速やかに実施できるよう、様々な情報漏えい対策が包括的に紹介されている。

多くの企業で既に実施されていることと思うが、秘密情報の管理にあたっては、まず、自社の情報資産を把握し、経済的価値や漏えい時の損失の程度等に基づいて評価し、秘密として保持する情報を決定する。そして、秘密情報をそれぞれの評価の高低と情報の利用態様に応じて分類し、分類ごとに適切な対策を行う。秘密情報を取引先に共有させることに関しては、情報を社外に出すことのリスクを考慮しても真に必要な取引かを検討することは勿論、取引先の管理能力を、情報セキュリティマネジメントシステム等の基準も参考に、事前に確認した上で、種々の対策を行う。組織内部の電子データを狙う標的型攻撃や不正アクセス等への対策も、必須である。

秘密情報の評価には、それぞれの企業のオープン&クローズ戦略が反映される。その中には、特許として権利化して、技術の内容を公開する代わりにその利用を一定期間独占し得る（独占するか開放するかをコントロールできる）立場を獲得するか、ノウハウとして秘匿化して、漏えいしたり他社が独自開発したりしない限りにおいて無期限で技術を独占するか、という選択が含まれる⁹。以前は、市場に流通する製品やサービスを分析すれば判明する部分の技術は権利化を選び、侵害の発見や立証が難しい部分の技術は秘匿化を選ぶという、いわば消極的な選択が行われていたが、近年の高度化した知財戦略においては、むしろ積極的に、他社が追随することが難しいと予測される技術をブラックボックス化する（秘匿化を選択し、徹底した情報管理を行う）ことによって、自社の強みを最大化しようとする作戦が採られる¹⁰。

(3) 証拠収集手続の改善が目指すもの

かかる状況において、何のために証拠収集手続を改善しよ

〈脚注〉

⁵ クラウス・グラビンスキー「ドイツ特許訴訟における査察命令および証拠収集手続の概要」Law & Technology 第59号（2013年4月）45-48頁、知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」（平成28年3月）166-179頁等に紹介されているが、未だ情報が不足しているように思われる。

⁶ 知財紛争処理システム検討委員会の議事録（第4回会合、第5回会合、第7回会合）に、検討経緯が詳しく記載されている（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai4/gijiroku.pdf、同/dai5/gijiroku.pdf、同/dai7/gijiroku.pdf）。

⁷ <http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf>

⁸ 不正競争防止法における「営業秘密」として保護を受ける（①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件を満たす）ための最低限の水準は、経済産業省が平成27年1月に改訂した「営業秘密管理指針」（<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf>）に示されており、ハンドブックの方は、その水準を越えて企業価値を守るために、より広い意味での「秘密情報」の漏えい防止策を紹介するものである。

⁹ 秘匿化する際は、営業秘密保有の立証だけでなく、万一他社が後から特許権を取得しても自社事業の継続を可能にする先使用権の立証も考慮に入れる。特許庁は、オープン&クローズ戦略等の複雑かつ高度な知的財産戦略の策定の重要性が増しているとして、平成28年5月に「先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—（第2版）」（http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/senshiyouken/senshiyouken_2han.pdf）を公表している。

うとするのかを、いま一度明確にする必要があるように思う。知財戦略をよく練っている企業に対して、権利化と秘匿化の選択基準を強制的に変更させるようなことを目指すのか [A]、それとも、現状の選択基準のままで本来侵害が立証できるべきと認識されているものを確実に立証できるようにするということを目指すのか [B]、である。

[A] とした場合に企業活動にどのように影響が及ぶかは、殆ど議論されていないと思われ、第4次産業革命といわれる技術革新が進行中の現在、知財戦略として考慮しなければならないことは多岐に亘るから、証拠収集制度の変化による基準変更という新たな不安定要素を持ち込むことは、却って企業の競争力を削ぐと考える。また、知財戦略の検討が十分でなかった過去において取得した特許権を¹¹、[A]のような基準変更により突然行使できるようにすることは、多くの企業に対して予測を大きく超える応訴の負荷（後述するように、訴訟手続において特許発明を実施していないことを自社の営業秘密を守りつつ示すのは、困難な作業である）を課することになり、国際的に活躍の場を探しているパテント・コントロールを益々日本に呼び込むことにもなるから、得策でない。

知財紛争処理システム検討委員会の報告書の段階では、幸い、[B]に落ち着いているように見えるが、今後、査察制度の検討が予定されていることから、[A]の要素が紛れ込まないように、注視する必要がある¹²。さらに、[B]の範囲内での改善にあっても、営業秘密の保護の重要性が増している状況に見合う十分な配慮がなされるか、懸念が残る。次節では、その懸念の具体的内容と、懸念を解消できる手続がどのようなものかについて述べる。

3. 営業秘密を保護しつつ証拠収集を確実にする手続の検討

(1) 営業秘密の保護が不十分になり得る場面

知財紛争処理システム検討委員会の検討過程で、侵害の立証が問題となる場面として挙がっていたのは、例えば特許発明の構成要件が5個あって、そのうち4個まではパンフレット等で充足性を立証できるが、残りの1個（以下、「構成要件X」という。）については、技術的に一般論として考えて、

特許発明の数値範囲の中で行う可能性が高い、特許発明の実現方法を採用する可能性が高いと思っても、被疑侵害者の実施している内容についての具体的な資料がないというものである。

ここで、被疑侵害者の実施している内容（以下、「被告方法」とする。）が、構成要件Xを充足せず、非侵害であって、証拠収集手続における営業秘密の保護が問題になる場面として、大まかに分けて、次の2通りが想定される。

1つは、被告方法が、構成要件Xに対比される工程を備えているが、特許発明の数値範囲外の数値を使っていたり、特許発明の実現方法と異なる方法を採っていたりして、その使っている数値や、採っている方法が、営業秘密である場合、すなわち、明示すべき具体的態様自体に営業秘密が含まれる場合（以下、「ケースP」という。）である。この場合、被疑侵害者がその数値や方法を上位概念化して示したからといって、その具体化を求める文書提出命令が即座に発令されれば、たとえ秘密保持命令が組み合わされたとしても、独自開発した営業秘密を競合会社である相手方の当事者等に知られることになり、営業秘密の保護が不十分となる¹³。

もう1つは、被告方法が、構成要件Xに対比される工程を備えておらず、備えていないということを示そうとすると、被告方法を含む大規模なプロセスの全てを見せなければならなくなり（いわゆる悪魔の証明となり）、そこに特許発明とは関係のない営業秘密が多数含まれる場合（以下、「ケースQ」という。）である。構成要件Xに対比される工程の存在は、あくまで特許権者（原告）が立証しなければならないが、証拠収集手続の強化により、存在する可能性さえあれば文書提出命令あるいは査察命令が発令されるようなことになる。と、謂れもなく膨大な営業秘密を開示しなければならないことになる。その開示先が、中立的な専門家であっても、いったん外に出せば漏えいの危険は増す（だからこそ、企業は取引先に対する秘密情報の管理も徹底している）し、その専門家が適切に判断できなかった場合は、競合会社やパテント・コントロールである相手方に情報が渡ってしまうのであるから、訴訟に負けてもいいから文書提出しないという不合理な選択を、企業に強いることになりかねない¹⁴。

〈脚注〉

¹⁰ 経済産業省が平成26年度に行った「営業秘密管理に関するアンケート」調査結果（<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/26chousa-bessatsu.pdf>）では、約3割の回答企業が、特許要件を満たす発明をあえて秘匿化することがここ5～10年で増えているとしている。秘匿化を選ぶ理由には、日本でしか権利化しなかった結果として、公開された技術内容を外国（特に新興国）の企業が無償で利用し、自社の強みが活かせなかったこともあると考えられる。

¹¹ 中小企業にとって証拠収集手続の強化が望ましいという意見があるが、中小企業に真に必要なのは、総合的な知財戦略であると考えられる。特許庁でも2015年2月から「営業秘密・知財戦略相談窓口」を設ける等（<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradeseecret/madoguchi.html>）、中小企業に対するワンストップ支援体制が整備されつつある。

¹² 前掲<注6>の検討経緯と、座談会「知財紛争（特許紛争）の課題」Law & Technology 第72号（2016年7月）1-21頁等を見ると、そのように思われる。

¹³ 特許法105条の6に規定されているように、訴訟記録の閲覧請求を通じて、秘密保持命令を受ける側に名宛人の決定権が与えられているために、受けることを希望する当事者等を秘密保持命令の名宛人から外すことは難しい（小田真治「秘密保持命令の運用の実情」Law & Technology 第59号（2013年4月）3-11頁）。

¹⁴ 座談会「営業秘密に関する不正競争防止法の改正」Law & Technology 第68号（2015年7月）1-18頁等に、企業側から同旨の発言がある。

(2) 現行の証拠収集手続の制度と運用

現行の証拠収集手続における営業秘密の保護は、訴訟の進行に伴って、その開示が真に必要なかどうか（訴訟追行上の「必要性」）を見極めていくことにより、図られている。前提として、裁判所は、文書の提出を命じなくても適時に取調べができる他の書証等から事件の結論を導くのに必要十分な心証が形成できれば、証拠調べの「必要性」なしとして、文書提出命令を発令しない。例えば、原告のクレーム解釈が誤っていて、被告が原告の主張する態様で実施していたとしても非侵害という心証が形成されたり、被告が営業秘密の問題が生じない範囲で自身の実施の具体的態様を証する文書等を任意に提出して、非侵害の心証が形成されたり、被告が特許無効の抗弁を行い、それが成立するという心証が形成されたりすれば、文書の提出は命じられない。

さらに、侵害行為の立証のための文書提出命令は、探索的・濫用的な申立を防止するために、「必要性」について慎重な取扱いがなされ、原告側が「侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手がかりとなる疎明」を尽くすことが必要とされている¹⁵。そして、文書の所持者は「正当な理由」があればその提出を拒むことができ（特許法 105 条 1 項ただし書）、この「正当な理由」の有無は、営業秘密を開示することによる被告の不利益と、文書が提出されないことによる原告の不利益とを比較衡量して判断されるから、その分、文書の提出が命じられるための「必要性」の程度（原告の「疎明」のハードル）が、高くなることになる。この「疎明」のハードルの高くなる度合は、秘密保持命令が発令されれば、その分、抑えられるであろうが、名宛人に当事者等が入ることや情報漏えいのリスクが伴うことによる不利益は、依然として考慮される¹⁶。

裁判所は、この比較衡量をするために、必要に応じて、裁判所のみに対して文書を提示させるインカメラ手続を行うことができる（特許法 105 条 2 項）。当該文書から被告が特許発明の技術的範囲に属する実施態様を採っていることが明らかになる場合には、開示の必要性が高いと判断され、当該文書から非侵害が明らかになる場合には、被告の営業秘密の保護の程度が高いと判断される。このような比較衡量をイン

カメラ審理で行い、そこで非侵害が明らかになった場合には文書の提出を命じないような運用をすることで、営業秘密が保護される¹⁷。知財紛争処理システムに関する国内アンケート結果でも、訴訟上必要な営業秘密を「裁判官であれば、開示してもよい」と回答した企業が、他の開示先を圧して多く¹⁸、インカメラ手続は有用であると考えられる。

ただし、インカメラ手続については、文書提出命令の申立人（原告）に立会権限がないので不満が残るという批判があったため、「正当な理由」の有無を判断するにあたり、裁判所が必要と認めるときは、原告側に文書を開示して意見を聴くことができる（特許法 105 条 3 項）という手続が追加されている。この手続は、文書に記載された被告の実施態様が特許発明の技術的範囲に属するか否かが一見して明らかでなく、その点について双方当事者に主張立証を尽くさせるべきと裁判所が判断した場合に行われることが想定されており¹⁹、これが発動されると、いくら秘密保持命令を組み合わせても、相手方の当事者等に営業秘密が渡ってしまうという懸念が残る。

この点は、インカメラ手続を行う前に、裁判所の訴訟指揮の下、双方当事者が十分に主張立証を尽くし、被告の実施態様が具体的にどのようなものであれば侵害と結論付けられるのかを明確にしておいて、インカメラ審理の際は、その態様が対象の文書に記載されているか否かを確認すれば侵害か非侵害かが明らかであると判断できるようにする等の運用の工夫によって、原告の納得感に配慮しながら、営業秘密の開示を裁判所限りにすることが可能になり、必要十分な保護が得られると思われる。

(3) 証拠収集手続を改善するための方策

現行の制度と運用によって、証拠収集の実現と営業秘密の保護のバランスは、概ね適正に取られており、侵害立証にかかる文書提出命令の発令が見かけ上抑制的であるというだけで証拠収集手続を強化すべきとするのは、早計であり、今後、裁判所が、文書提出命令の申立を却下する理由を判決の中で明示的に説明する等の運用を追加的に行っていくことによって、十分に適切で公平なものと認識されるようになるのではないかという見方がある²⁰、筆者も同意見である。

〈脚 注〉

¹⁵ 裁判例として、大阪地裁昭和 59 年 4 月 26 日判決（昭和 52 年（ワ）第 3934 号）がある。

¹⁶ 高部真規子「知的財産権訴訟における秘密保護手続の現状と課題」ジュリスト 1317 号（2006 年 8 月）187-197 頁に、秘密保持命令の下で開示することによっても文書の所持者（被告）が受ける不利益が存することが示されており、刑事罰の威嚇のない当事者間の秘密保持契約では、さらに被告の不利益が大きくなるといえる。

¹⁷ 沖中康人「書類提出命令」Law & Technology 第 71 号（2016 年 4 月）11-18 頁には、裁判所における文書提出命令に関する実務の運用が分かりやすく説明されており、裁判所の訴訟指揮についての納得感や透明性の向上に資するものと考えられる。

¹⁸ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai4/siryoku2.pdf（中間報告・証拠収集手続関連抜粋の 11 頁）

¹⁹ 三村量一・山田知司「知的財産権訴訟における秘密保持命令の運用について」判例タイムズ 1170 号（2005 年 4 月）4-14 頁に、この場合の秘密保持命令との組み合わせが示されている。

²⁰ 前掲〈注 6〉、〈注 17〉に加え、Law & Technology 別冊「知的財産紛争の最前線 No.2—裁判所との意見交換・最新論説—」（平成 28 年 8 月）1-28 頁にも、文書提出命令に関する裁判所からの丁寧な説明がある。

上述した構成要件Xの例でいえば、技術的に一般論として考えて特許発明の数値範囲又は実現方法を用いる可能性が高いということや、被告が上位概念化して示した実施態様だけで結果物が得られるとは技術的に説明できないということ、原告が十分な裏付けをもって主張できなければ、被告に営業秘密を開示させる必要性はないというべきである。そのような原告側の努力は、合理的な範囲内であって、それを怠ったことで非侵害の心証が形成され、文書提出命令に至らなかったとすれば、その不利益は原告が負うべきである。

特許権侵害訴訟は、本来、技術力の戦いである。上述した裏付けができるかどうかは、原告の技術力に依存する。特許権は、技術力を有している者でなければ実質的に行使できないという制度設計により、パテント・トロールを寄せつけない健全なシステムができると考える²¹。

その上で、原告によりなされた技術的な裏付けに対して被告が十分に反論できなかったにもかかわらず、具体的態様の明示義務は形式的に果されていれば足りるとして若しくは必要性の疎明が足りないとして文書提出命令の申立が門前払いされるのであれば、特許権の保護に欠けるということになるが、過去はともあれ現在は、そのようなことはないと思われるから、現行の裁判実務における運用を浸透させる（そのために有用であれば運用の根拠を明文化する）ということが、上述した[B]の目的に合う措置になる。

例えば、「侵害であることの合理的な疑い」という原告による疎明のハードルを、高くする要素と低くする要素を明確にしておくという措置が考えられる。ハードルを高くする要素として“被告の営業秘密の価値”があり、それを低くする方向の要素として“原告による侵害立証の著しい困難性”と、“具体的態様の明示義務違反”と、“秘密保持命令の発令（及び名宛人が誰か）”があり、それらによって設定されるハードルを、疎明できたレベルが上回れば、文書提出命令が発令されるというイメージである。疎明できたレベルは、その文書を取調べなければ事件の結論が出せない（取調べれば出せる）というところまで争点整理と心証形成が進むことによって上がるから、事件の終盤の方が、ハードルを上回る可能性が高まることになる。ハードルの上げ幅、下げ幅は、それぞれの要素の程度や内容、要素間の関連性等によって千差万別になるから、裁判所による事案ごとの注意深い訴訟指揮が不可欠である。

上述したケースPの例では、侵害立証の著しい困難性と具体的態様の明示義務違反を原告が主張立証することで低くなったハードルが、被告の営業秘密の価値によって高くな

り、その後、上位概念化された数値又は方法であれば構成要件Xを充足しないが実際に被告が用いている数値又は方法はそれに合致するものでないことが一応疑われる程度にまで、疎明できたレベルが上がると、例えば原告が訴訟代理人のみを名宛人とすることに同意した秘密保持命令の発令により、疎明できたレベルが上回るところまでハードルが下げられて、文書提出命令が発令されることになる。そこで原告代理人が数値や方法の合致を確認すると、非侵害の結論が出るが、原告側の納得感は向上し、被告の営業秘密も保護できると思われる。

上述したケースQの例では、原告による侵害立証が著しく困難といっても、被告が構成要件Xに対比される工程の不存在を立証することも困難であるから、疎明のハードルは殆ど低くならないと思われる。それでも、何らかの要因で、構成要件Xを充足する工程の存在が一応疑われる程度にまで、疎明できたレベルが上がったとすれば、文書の提出を拒む正当な理由の有無を判断するために、インカメラ手続を活用することが考えられる。このとき、対象の文書にどのような記載があれば侵害と結論付けられるのかを事前に明確にしておいて、その記載がないことを裁判所限りで確認する（裁判所であれば、探索的にプロセスの全てを見るようなことはせず、適切に提示範囲を限定できることが期待される）ことにより、非侵害の結論が出せることになる。

このようにきめ細かい配慮がなされなければ、営業秘密は保護できないのであるから、単純に疎明のハードルを引き下げるような制度変更は、厳に慎むべきと考える。査察制度を導入して疎明のハードルを下げることも、営業秘密を危険に曝すことに直結するから、中立的な専門家の目を入れる際は、完全に裁判所の訴訟指揮の下に組み入れる形にするべきと考える。例えば、ケースQであれば、裁判所がインカメラ審理を行う際に、必要に応じて中立的な専門家（裁判官と同じ守秘義務が課せられるものとする）の意見を聴くことができるようにすることが考えられる。また、ケースPの例では、被告が用いている数値又は方法が上位概念化された数値又は方法に合致するか否かを、早い段階で中立的な専門家と裁判所のみを開示して確認を得るような運用ができれば、紛争の早期解決に資する可能性がある。

知財訴訟における証拠収集手続のあり方を巡っては、より具体的な議論が、利用者である企業側からより広く、なされることが必要であるように思う。本稿は、筆者も検討中の事項の一部を述べたものであるが、議論の一助になることがあれば幸いである。

〈脚注〉

²¹ パテント・トロールは、多数の企業を訴えて、それぞれの証拠収集手続を通じて大量の技術情報を獲得し、それをもって訴訟のための偽の技術力を向上させる可能性があることにも、注意を要する。

商標審査基準の改訂

弁理士 中村 仁

はじめに

本年4月1日より、改訂された商標審査基準（第12版）が適用されている。今回の改訂は、商標法3条（識別力）を中心により具体化及び明確化する等の見直しを行うもので、商標の類似（4条関係）などについては、さらにワーキンググループで検討し、来年4月にあらためて審査基準を改訂する予定とのことである。

今回の改訂箇所はいくつもある¹が、本稿では、改訂された商標審査基準で実務への影響があると思われる点について解説したい。

実務へ影響のある改訂内容

◆ 3条1項3号

- 1) 書籍・電子出版物の題号、録画済みのコンパクトディスク・レコードの題名、放送番組名など

旧審査基準では「ただちに特定の内容を表示する場合」には、品質を表示するため本号に該当するとしていたが、その適用がより明確になるよう、①分類・種別等²の一定の内容を明らかに認識させる場合³、②商標の著名性から実際に使用されている題号、題名等と認識されるため特定の内容を認識させると認められる場合、に分けて記載している。

この改訂は、旧審査基準下での審査運用を反映して明確化したものであって、実務上の影響は少ないと考えられる。

- 2) 歌手名、音楽グループ名

旧審査基準に記載が無かったが、LADY GAGA 事件⁴を受けて、商品「録音済みの磁気テープ」「録音済みのコンパクトディスク」「レコード」については、「商標が必要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。」と明記した。特許庁では、LADY GAGA 事件以降、上述のような運用を行ってきたが、その運用を基準化したものである。

この改訂により、歌手名や音楽グループ名については、商標出願が拒絶される可能性があることが明確になったが、「歌手

名又は音楽グループ名として広く認識されている」という要件に該当するかの判断は容易でないので、引き続き、調査・出願などの対応は必要であると考えられる。

◆ 3条1項6号

- 1) 地模様

旧審査基準では、地模様は本号の規定に該当するとされていたが、新審査基準では、「地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」として、地模様であっても登録可能性があることが明記された。これは、地模様でも識別力を有する場合もあり得るとの判決を参考にしたものである。⁵

この改訂により、地模様についても、商標の調査・出願などの対応の必要性が高まったといえる。

- 2) キャッチフレーズ、スローガン

旧審査基準は「標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当するものとする。」と規定し、キャッチフレーズやスローガンは原則として拒絶することとしていた。

しかし、近年の審決や判決では、出願商標が出所識別標識ではなく商品又は役務の宣伝文句や企業理念等のみとして認識されるものは本号に該当するが、キャッチフレーズやスローガンと思われるものでも、造語等として認識できる場合には登録を認めているものが見られていた。

そこで、審査と審判及び裁判とのギャップを埋めるよう、「商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてみ認識される」か、「造語等としても認識できる」か、を判断基準とするよう改訂された。

実務上は、キャッチフレーズやスローガンと思われる商標の登録例も多く見られていたが、今回の改訂により、キャッチフレーズやスローガンの登録可能性が明確化されたので、これらについても商標の調査・出願などの対応の必要性が明確になったといえる。

【脚注】

¹ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/12th_kaitei_h28.htm

² 特許庁担当官の説明では、「分類」はジャンルを意味し、「種別」は具体的内容を意味するとのことである。

³ 例えば、「書籍」について商標「商標法」、「放送番組の制作」について商標「ニュース」

⁴ 知財高判平成25年12月17日（平成25年（行ケ）10158号）「LADY GAGA（レディ・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。…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」

⁵ 東京高判平成12年1月18日（平成11年（行ケ）156号）

損害賠償額の増額に関する最高裁判決 Halo Electronics, Inc. 事件¹

弁護士 小林 英了

1. はじめに

米国特許法 284 条では、裁判所は、認定された損害賠償額を3倍まで増額することができるものと規定されており、その判断基準は法定されていないものの、判例法上、故意侵害に対する制裁として適用されている²。ただし、故意侵害であると認定された場合に常に増額しなければならないというものではなく、増額するかどうかはあくまで裁判所の裁量である³。

この点について、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、2007 年の Seagate 事件判決⁴において、損害賠償額の増額が認められる要件としての2段階テストを定立した。すなわち、特許権者において、①有効な特許権を侵害する客観的リスクが高いにもかかわらず侵害行為を行ったこと (客観的無謀さ (objective recklessness))、②当該客観的リスクを侵害者が知っていたか又は知っているべきであったことを、明白かつ説得力ある証拠 (clear and convincing evidence) で立証することを義務づけた。

これにより、例えば侵害訴訟において、特許の有効性または抵触性について実質的な反論を行うことで、objective recklessness がなかったとして賠償額の増額を免れる可能性が高くなり、その結果、損害賠償額の増額が認められるケースが限られてしまっていた。

最高裁は、Halo Electronics, Inc. 事件において、CAFC で示された2段階テストを否定し、審理を CAFC に差し戻した。本稿では、この最高裁判決について紹介するとともに、若干の検討を行う。

2. Halo Electronics, Inc. 事件

(1) 事案の概要

原告 Halo 社は、プリント回路基板上にマウントされた変圧器を含む電子パッケージに関する複数の米国特許を有

していた。Halo 社は、2002 年に、被告 Pulse 社に対して、当該特許をライセンス供与する旨のレターを送っていた。Pulse 社は、当該特許には無効理由があると判断し、設計変更等の措置をとることなく製品の販売を継続していた。2007 年に、Halo 社は Pulse 社に対して侵害訴訟を提起した。

地裁での審理で、陪審員は、Halo 社の特許権が有効であり、Pulse 社に故意侵害があったと認定した。地裁判事は、損害賠償額を増額するか否かについて、被告が主張していた抗弁は客観的に根拠がないとはいえないとして、Seagate 事件判決の第1段階 (objective recklessness) の要件を満たさないと判断し、損害賠償額の増加を認めなかった。CAFC も地裁の判断を支持したため、特許権者である Halo 社が最高裁に上訴した。

(2) 判旨

最高裁は、特許法 284 条には賠償額の増額を認めるためのルールはなく、裁判所の裁量により認定されるものであるが、典型的な侵害事件に対してではなく、悪質な侵害行為 (egregious infringement behavior) に対する懲罰的または報復的な制裁として、賠償額の増額が認められるべきであると述べた。

その上で、Seagate 判決で示された2段階テストは、第1段階において「客観的な無謀さ」の立証を特許権者に課しているが、これにより意図的に特許発明を実施する多くの侵害者が、侵害訴訟の段階で (事後的に) 客観的に無謀でないと判断されることで制裁の対象から外れてしまうこととなり、裁判所による裁量が制限されてしまうと指摘した。また、最高裁は、弁護士費用の負担に関する Octane Fitness 判決⁵を挙げて、主観的に悪意 (subjective bad faith) であることが立証されれば弁護士費用の負担を命ずるべき例外的場合に該当するとしており、これは賠償額の増額についても当てはまると判示した。

〈脚注〉

¹ Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. (June 13, 2016)

² また、米国特許法 285 条では、例外的なケースにおいて、裁量により合理的な弁護士費用を敗訴当事者に負担させることができると規定されている。故意侵害の場合のほか、訴訟における不公正行為や客観的根拠のない訴訟提起が該当するとされている。

³ 加害者に対する制裁として損害賠償額を増額する制度は、損害賠償について差額説をとる日本法とは相容れない。カリフォルニア州法に基づき損害賠償額の増額を認めた外国判決の承認を否定した裁判例として、最高裁平成9年7月11日判決参照。

⁴ In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc)

⁵ Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc. (2014)

また、最高裁は、立証の程度に関して、特許訴訟は一般に証拠の優越の基準 (preponderance of evidence) による。これは賠償額の増額についても当てはまるとして、明白かつ説得力のある証拠の基準を適用した Seagate 判決は誤りであると判示した。

さらに、最高裁は、Seagate 判決後の 2011 年米国法改正により 2 段階テストが承認されたとの被告の主張は根拠がないとして斥け、2 段階テストではなく「悪質な侵害行為」に該当するか否かにより損害賠償額の増額の可否を判断すべきとして、審理を CAFC に差し戻した。

3. 検討

本判決により Seagate 判決の厳格な 2 段階テストが否定されたものの、最高裁は、悪質な侵害行為 (egregious infringement behavior) の場合に限って賠償額の増額を認めると判示している。よって、本判決を契機として、賠償額の増額が認められる可能性が急激に増えるものではないと思われるが、賠償額の増額を認定するための立証の基準が低くなったことは事実であるから、ライセンス交渉における特許権者の立場が強くなるとともに、今後は、三倍賠償を梃子として、パテントトロールが権利行使を積極的に行ってくる可能性が高くなるものと思われる。

また、最高裁が示した「悪質な侵害行為」であるかどうかの判断基準は、Seagate 判決の 2 段階テストと比べると、明確であるとは言い難い。加えて、最高裁は、弁護士費用の負担に関する Octane Fitness 判決を挙げて、賠償額の増額を判断するにあたっては被擬侵害者の主観的要素のみを考慮すべき旨述べているが、これにより客観的事情 (例えば、有力な公知文献の存在) を考慮することが一切否定されたかどうかは定かではなく、客観的事情をも含めて「悪質な侵害行為」に該当することも可能であると思われる。具体的な判断基準については今後の裁判例の蓄積が待たれるところである。

いずれにせよ、被擬侵害者としては、「悪質な侵害行為」と認定されるのを防止すべく、侵害の可能性が高い特許を発見した、あるいは特許権者から警告書を受領した場合には、従前と同様に、速やかに有効性の調査および抵触性の検討を行い、場合によっては外部弁護士による説得力のある鑑定書を準備しておくことが望ましい⁶。

4. その他

紙面が余ったため、2016 年 9 月末日の時点で、最高裁

が審理中の (上訴申し立てを受理した) 事件を列挙しておく。いずれも興味深い論点であり、判断が待たれるところである。

(1) Apple v. Samsung (意匠特許)

米国特許法 289 条では、特許意匠若しくは実質的に同じ意匠を用いた物品を販売した者は、250 ドルを下回らない総利益を特許権者に支払う責任を負う旨規定されているところ、本事件では、何に対する「総利益」なのかが問題とされている。本事件では、意匠特許はスマートフォンの前面パネル、側面のベゼル部分、アイコンの配列に係るものであるが、地裁及び CAFC とともに、当該特徴的部分ではなく完成品 (スマートフォン) の総利益を基準として損害賠償額を算定している。

(2) Life Tech v. Promega (寄与侵害)

米国特許法 271 条(f)(1)では、米国から特許製品の全てまたは実質的な部分 (substantial portion) を輸出した場合に、米国特許の侵害となり得る旨規定している。本件において、被告は遺伝子検査キットの一要素 (Taq ポリメラーゼ) を米国内で製造し輸出していた。CAFC は、当該要素はコモディティ化された部品 (commodity component) だが被告製品の重要な要素であるとして、271 条(f)(1)を適用して侵害責任を肯定している。

(3) SCA Hygiene v. First Quality (権利行使の懈怠)

米国特許法上、損害賠償の請求は 6 年間の消滅時効に服するが (289 条)、このほかにも、侵害訴訟の提起が不合理に遅くなった場合には、衡平の観点から過去分の損害賠償を制限する抗弁として、Laches (権利行使の懈怠) が主張されており、CAFC の Aukerman 判決においてその要件が定められている。

著作権侵害訴訟に関する 2014 年の Petrella v. MGM 判決において、最高裁は Laches の抗弁を否定したが、本事件において、CAFC 大法廷は、Laches の抗弁が特許侵害訴訟には適用されると判示したことから、この論点について最高裁で審理が行われることとなった。

(4) Lee v. Tam (軽蔑的な語の商標登録)

商標法の事件であるが、他者を軽蔑する (disparage) 表記の標章に対して商標登録を受けられない旨を規定した商標法 1052 条(a)が、表現の自由を定めた合衆国憲法修正 1 条に違反するかどうか争われている。出願に係る標章「The Slants」がアジア人に対する侮辱的な表記であるとして、特許庁が商標登録出願を拒絶したところ、CAFC はこれを覆した。

〈脚注〉

⁶2011 年米国特許法改正により、鑑定書の未取得をもって故意侵害の認定をしてはならないとの条項が追加され (米国特許法 298 条)、鑑定書の取得は必須ではないものの、依然として故意侵害を回避するための有力な対応策であることには変わりはない。

弁理士 梅田 慎介

Q. 複数の国に外国出願を行っていますが、各国の審査状況を簡単に確認する方法はありますか？

A. 特許庁の「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」が提供する「ワン・ポータル・ドシエ（OPD）照会」¹を利用すれば、ホームページ上での番号検索により、同一発明について、五大特許庁（日本（JP）、韓国（KR）、米国（US）、欧州（EP）、中国（CN））やWIPO-CASE 参加庁²の特許出願や審査に関連する情報（ドシエ情報）を見やすい形式で一括参照でき、各国での審査状況を横断的に把握することができます。

1. はじめに

外国出願を行う場合、まずは国内出願に基づく優先権を主張して国際出願（PCT 出願）を行い、その後に特許の取得を希望する国に国際出願をエントリー（移行手続）させていく方法が一般的です。移行国は、知財の主戦場である US に加えて EP と CN の3か国が中心となっているようです。

出願段階の手続が完了すると、各国特許庁で審査が開始され、審査段階の手続（拒絶理由通知への応答手続）へと進むこととなります。審査段階では、例えば US 出願の拒絶理由通知へ応答するに際し、先行して審査が進んでいる庁（例えば EP）で行った拒絶理由通知への応答の内容を参考にしたいという場合がよくあります。このような場合、各国の審査状況を簡単に一覧性よく参照できると非常に便利です。

ワン・ポータル・ドシエでは、ドシエ情報の英訳も提供されるため、例えば、CN 出願の拒絶理由通知であれば中国語と英語で取得できます。また、出願書類や拒絶理由通知のデータや、引用文献情報も一括参照できます。

ワン・ポータル・ドシエは、各庁のデータベースをリアルタイムに検索するため、最新の情報を得ることが可能ですので、他社の出願の権利化状況を定期的にチェックしたいという場合にも便利です。

以下に、ワン・ポータル・ドシエの使い方を具体的に紹介していきます。

2. ドシエ情報の一括取得

1 ドシエ情報の番号検索

今回は、当所受任の国際出願（公開番号：WO2012/121310、発明の名称：ビーズ封入方法、ターゲット分子を検出する方法、アレイ、キット及びターゲット分子検出装置、出願人：国立研究開発法人科学技術振興機構）を事例に説明します（ただし、図には、特許庁 HP³ 掲載のものを我们用します）。

はじめに、右図の画面で、探したいパテントファミリー出願の出願番号、公開番号等（本事例では、国際公開番号：2012121310）を入力します。



3. ドシエ情報の見かた

番号検索を行うと、次ページ最上図のドシエ情報一括表示ページ（ワンポータル画面）が表示されます。

1 パテントファミリー出願の書誌情報

パテントファミリー出願の書誌情報が表示されます。本事例では、最初のワンポータル画面には、JP, EP, US, CN 出願が表示されました。

2 パテントファミリー出願の書類一覧

それぞれの出願の出願や審査に関連する書類が時系列に従って表

〈脚注〉

¹ https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action

² WIPO-CASE 参加庁のうち、平成28年7月時点でドシエ情報の一般ユーザー提供を許諾している庁はカナダ、WIPO(PCT 国際出願)。今後、更なる拡大が期待される。

³ https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/opd_manual.htm

示されます。本事例のJP出願は時系列の最後の書類に「特許査定」、US出願は「Issue Notification」、CN出願は「Notification to Grant Patent Right for Invention」とあり、これら3か国で特許登録されていることが確認できます。

書類名の横に配置されたリンクをクリックすると書類内容を原文又は英文で表示することができます。例えば、時系列に並んだ書類名を参照していくと、EP出願は拡張欧州サーチレポートへの応答を完了し、審査結果待ちであることが分かりますが、書類名「European search opinion」と「Amendments received before examination」のリンクをそれぞれクリックすれば、拡張欧州サーチレポートの内容と出願人による応答の内容を確認できます。

3 ファミリー一覧

特許ファミリーの一覧（下記4.参照）を表示することができます。

4 分類・引用情報

それぞれの出願の審査で引用された先行技術文献の一覧（下記5.参照）を表示することができます。

4. ファミリー一覧

1 パテントファミリー出願の一覧

特許ファミリー出願の一覧が表示されます。

本事例は、最初のワンポータル画面に表示されたJP, EP, US, CN出願の他、カナダ (CA)、オーストラリア (AU)、ロシア (RU)の出願が表示されます。USについては、一部継続出願と分割出願も表示されます。

2 ワンポータル画面更新ボタン

ワンポータル画面に表示したい出願を最大4件まで選択できます。ワンポータル画面更新ボタンを押すことで、ワンポータル画面が更新されます。

ドシ工情報の提供国であるCAの出願もドシ工情報の照会が可能です。

5. 分類・引用情報

1 パテントファミリー出願の選択

情報を表示したい特許ファミリー出願を選択し、データ取得ボタン⁴を押すことで、右側の分類・引用情報画面が更新されます。

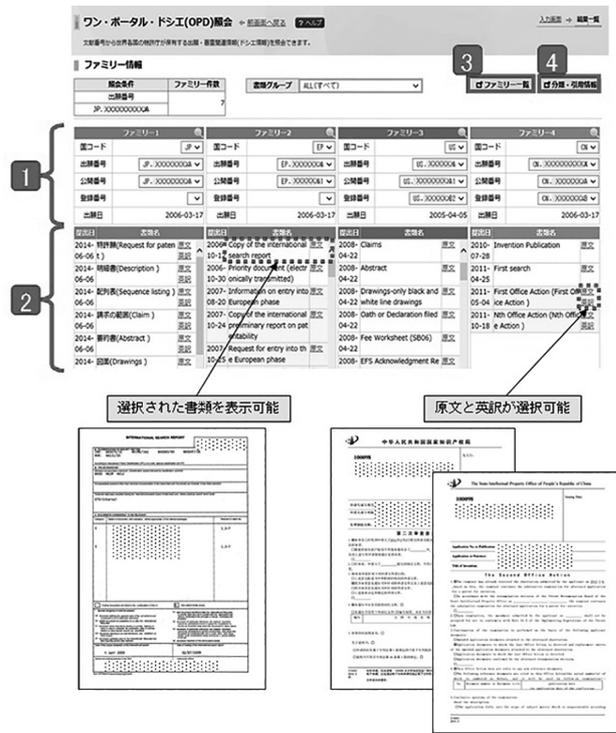
2 分類情報

それぞれの出願について、IPC分類と、各国オリジナルの分類 (FI, CPC など) が表示されます。

3 引用情報

それぞれの出願の審査で引用された先行技術文献が表示されます。

各国の審査で引用された先行技術文献を簡単に比較できますので、例えば、新たに発行されたUS出願の拒絶理由通知と既に登録されているEP出願の拒絶理由通知とで引用された文献を比較し、同一の先行技術文献が引用されていることが分かれば、US出願の拒絶理由通知への応答方針は、EP出願の拒絶理由通知への応答と概ね同じでよさそうだと予想することができます。



【脚注】

⁴掲載の図では「更新ボタン」

特 **新規事項追加 平成28年8月24日判決**
(知財高裁 平成27年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件) >> 請求認容

出願当初明細書の請求項1に係る発明は、臀部拭き取り装置が「便座昇降部」を備え、「『便座昇降部によって便座が上昇された際に生じる』便器と便座との間隙を介して拭き取りアームを駆動させる」ことを発明特定事項として含んでいた。一方、本件補正によって追加された本件発明15は、これらの発明特定事項が削除され、単に「便器と便座との間隙を介して拭き取りアームを駆動させる」と上位概念化したものであった。そこで、本件補正が新たな技術的事項を追加することになるか否か(新規事項追加の有無)が争点となった。

裁判所は「(本件補正は)『便座と便器との間隙』が、便座昇降部により形成されるものには限定されないとするものであるから、便座昇降部以外の手段で間隙が形成されても、又は当初から間隙が形成されていてもよいことになり、「便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術的事項を追加することにほかなら」ない

と認定した。

被告は「間隙を形成する手段が当初明細書等に例示されたものに限られないということは、自明の事項である」旨主張したが、裁判所は「自明な事項というには、その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず、単に、他にも手段があり得るという程度では足りない。」と判断した。

また、被告は「公開特許公報(甲7)には、便座昇降装置以外の手段で間隙を設ける技術が開示されているから、当初明細書等に便座昇降装置以外の手段で間隙を設けることは、当初明細書等に実質的に記載されている」旨の主張も行ったが、裁判所は「上記の自明な事項の解釈からいって、他に公知技術があるからといって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないことは、明らか」と判断した。

特 **均等侵害 平成28年6月23日判決**
(東京地裁 平成27年(ワ)第6812号 特許権侵害差止等請求事件) >> 一部認容

本件は、原告が、被告に対し、発明の名称を搾汁ジュースーとする特許権(特許第4580408号)に基づき、被告製品の製造販売等の差止等を請求した事件である。本稿では、均等侵害の成否が問題になった「圧力排出路」(構成要件B及びC)の充足性に関する判断について紹介する。

まず、本判決は、特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載を根拠に、被告製品は「圧力排出路」を有さないものと判断をした。

次に、本判決は、「本件発明における圧力排出路と被告製品における果汁案内路の構成は、前者がハウジングの中央下端部に形成された防水円筒の下部縁に汁が流れる通路として形成されているのに対し、後者がハウジングと網ドラムを組み合わせたときにハウジングの底面及び防水円筒の下部縁と網ドラムの下方に突設された果汁案内壁とで形成される点……で異なっている。」としたうえで、かかる「果汁案内路」が「圧力排出路」と均等であるか否かについて次のとおりの判断を示した(第4要件及び第5要件について被告は争っていないものとされている。)

まず、第1要件(発明の非本質的部分)については、「圧力排出路は、……発明の本質的部分であるとみる余地が

ある。しかし、上記の効果を奏するためには、上記通路が防水円筒の下部縁に存在すれば足り、これをどのような部材で構成するかにより異なるものではない。そうすると、上記の異なる部分は本件発明の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。」として、第1要件を認めた。

また、第2要件(置換可能性)については、「本件発明における圧力排出路は、……一部の汁が……外に流出するのを防ぐものである。また、これにスクリュューギヤが挿入されて回転することにより、高粘度の汁を効率的に排出することができる。」としたうえで、被告製品の果汁案内路は、これと同一の作用効果を奏するものとして評価するのが相当である旨判断した。

さらに、第3要件(置換容易性)については、実施例の記載内容、及び被告製品製造販売時の公知技術を認定したうえで、「実施例の網ドラムないし底部リングを下方に伸長して圧力排出路の外周側の壁に代えたとともに、この部分のハウジングの底面を平坦にすることによって、圧力排出路の外周側の壁全体を網ドラムで形成することに思い至るのは容易であるというべきである。」と判断し、その他構成要件の充足を認めたとうえで、均等侵害を肯定した。

商 他人の氏名を含む商標 平成28年8月10日判決
(知財高裁 平成28年(行ケ)第10065号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

「山岸一雄大勝軒」(標準文字)の商標(以下、「本願商標」という。)の出願に対して、拒絶査定が出されたため(商標法4条1項8号)、出願人が拒絶査定不服審判を請求したところ、請求不成立の審決が出された。これに対して、取消訴訟が提起された事案である。

裁判所は、商標法4条1項8号の趣旨について、「商標法4条1項は、商標登録を受けることができない商標を各号で列記しているが、需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品又は役務の出所の混同の防止を図ろうとする同項10号、15号等の規定とは別に、8号の規定が定められていることからみると、8号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護すること、すなわち、自らの承諾

なしにその氏名、名称等を商標に使われることがないという利益を保護することにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第265号判決、最高裁平成16年(行ヒ)第343号判決)。そうすると、ある氏名を有する他人にとって、その氏名を同人の承諾なく商標登録されることは、同人の人格的利益を害されることになると考えられる。」と判示した。

その上で、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、原告(株式会社大勝軒)の取締役であった亡山岸一雄とは別に、「山岸一雄」を氏名とする者が、複数生存していたものと推認されるところ、亡山岸以外の「山岸一雄」を氏名とする者が本願商標の登録について承諾していたとの事実を認めるに足りる証拠はないから、本願商標は、商標法4条1項8号に該当し、商標登録を受けることができない、と判断して、原告の請求を棄却した。

商 商標の同一性、商品の独立性 平成28年4月26日判決
(知財高裁 平成27年(行ケ)第10179号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、原告が、本件商標(登録第2579058号商標「MFX」)の指定商品中の「電子計算機用プログラム」等の取消を求めて不使用取消審判(取消2013-300712号事件)を請求したところ、請求不成立の審決がされたため、その取消を求めて提起された審決取消訴訟である。

被告は、ボイラの集中管理装置にインストールされる専用ソフトウェアに「MFX-EVシリーズ」の商標(本件使用商標)を要証期間内に使用していた。

まず、本件商標と本件使用商標の社会通念上の同一性について、裁判所は、「EVシリーズ」の文字部分は、取引者、需要者において、「MFX」の語によって表象される一連の製品における個々の製品の種別や型番を表す語と理解することができるというべきであり、「MFX」の文字部分が独立して他商品の識別標識として機能し得るものであると認定し、本件商標と本件使用商標の社会通念上の同一性を認めた。

次に、被告が本件使用商標を本件審判請求の対象となった指定商品「電子計算機用プログラム」について使

用したかという争点については、原告は、本件ソフトウェアは、本件集中管理装置の付属品にすぎず、「電子計算機用プログラム」には当たらないと主張した。しかし、裁判所は、本件集中管理装置の機能、性能は、専ら本件ソフトウェアの機能、性能に依存しているものであって、むしろ、その本質はソフトウェアである本件ソフトウェアにあるということも可能であると述べ、本件集中管理装置を最新機器に対応させるためには、本件集中管理装置が所要の機能を果たすための必須の構成要素である本件ソフトウェアのバージョンアップ版が格納されたCD-ROMが顧客に販売されるから、かかるバージョンアップ版を対象とする独立の取引を観念することができるとして、本件ソフトウェアのバージョンアップ版は、本件集中管理装置の単なる付属品ではなく、それ自体を独立した商品として観念できると認定した。

以上のように、被告は、要証期間内に、本件商標の指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したと認められ、原告の請求は棄却された。

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。