

Oslaw News Letter

vol.61

2021年10月29日発行

目 次

Contents

● 論 文	コーポレートガバナンス・コードの改訂と知的財産	弁護士 盛田 真智子 1
● 商 標 N e w s	「六本木通り特許事務所」事件 知財高裁令和3年4月27日判決(令和2年(行ケ)第10125号)	弁護士 中村 仁 6
● 海 外 N e w s	欧州統一特許裁判所の創設と協定批准を巡る英独の動き	弁護士 山口 裕司 7
● 特 許 入 門		弁護士 今野 智介 9
● 判 例 紹 介		11

論文

Thesis

コーポレートガバナンス・コードの改訂と知的財産

弁護士 盛田 真智子

1. はじめに

2021年6月11日、コーポレートガバナンス・コード（以下、「CGC」）が改訂され、初めて知的財産に関する記載が追加された。その追加内容は、上場会社は知的財産への投資等について情報開示すべきであること、取締役会は知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分等について実効的に監督を行うべきであること等である。

上場会社は、改訂後のCGCを踏まえ「コーポレートガバナンスに関する報告書」（以下、「ガバナンス報告書」）の更新を遅くとも2021年12月末日までに行う必要がある¹。

2. CGCとは

「コーポレートガバナンス」とは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うための仕組みを意味する²。

CGCは、上場企業のコーポレートガバナンスのガイドラインとなる原則・指針であり、2015年に金融庁と東京証券取引所によって策定された。東京証券取引所は、上場企業にガバナンス報告書の提出を義務付けている。CGCは、上場会社に各原則を実施するか、または実施しない場合にはその理由を説明するかを選択させる「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法を採用しているため、各原則を実施しない場合に直ちに罰則が適用されることはない。もっとも、各原則を実施しない場合には、その理

〈脚 注〉

¹ <https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8315.html>
² <https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005ln9r-att/nlsgeu000005lnee.pdf>

由をガバナンス報告書で説明することが上場規則で求められており、実施しない理由の説明を行わない場合には、公表措置等の対象となる可能性がある³。

CGC は基本原則、原則、補充原則の3種の項目で構成されており、5つの基本原則は株主との対話、取締役会等の責務、適切な情報開示と透明性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、株主の権利・平等性の確保からなる。東証第一部・第二部の上場会社はCGCの全原則について、マザーズ及びJASDAQの上場会社は基本原則について、実施または実施しない理由の説明が求められる。

3. CGCの改訂内容

主な改訂は以下に関するものである⁴。

1. 取締役会の機能発揮
2. 企業の中核人材における多様性の確保
3. サステナビリティを巡る課題への取り組み

改訂で追記された知的財産に関する以下の補充原則3-1③及び4-2②は、上記のうち「サステナビリティを巡る課題への取り組み」に関連する。

補充原則3-1③

上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取り組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。

補充原則4-2②

取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を策定すべきである。

また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。

4. 改訂の背景

- (1) スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議（以下、「フォローアップ会議」）が2021年4月6日に公表した「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」⁵には、以下のように、中長期的な企業価値の向上や国際競争力の強化のために知的財産が重要であることが指摘されている。

「コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境の変化の下で新たな成長を実現するには、各々の企業が課題を認識し変化を先取りすることが求められる。そのためには、持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向け、取締役会の機能発揮、企業の中核人材の多様性の確保、サステナビリティを巡る課題への取り組みをはじめとするガバナンスの諸課題に企業がスピード感をもって取り組むことが重要となる。」

「中長期的な企業価値の向上に向けては、リスクとしてのみならず収益機会としてもサステナビリティを巡る課題へ積極的・能動的に対応することの重要性は高まっている。また、サステナビリティに関しては、従来よりE（環境）の要素への注目が高まっているところであるが、それに加え、近年、人的資本への投資等のS（社会）の要素の重要性も指摘されている。人的資本への投資に加え、知的財産に関しても、国際競争力の強化という観点からは、より効果的な取り組みが進むことが望ましいとの指摘もされている。」

こうした点も踏まえ、取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を策定することが求められる。加えて、上場会社は、例えば、サステナビリティに関する委員会を設置するなどの枠組みの整備や、ステークホルダーとの対話等も含め、サステナビリティへの取り組みを全社的に検討・推進することが重要となる。」

- (2) 2021年1月26日開催のフォローアップ会議（第23回）⁶では、島崎征夫金融庁企画市場局企業開示課長から、「米国では市場価値に占める無形資産⁷の割合が増加しており、またESG投資においては特に知財及び知財情報の役割が重視されつつあり、株価に影響するとの試算も存在している」ことや、「資本コストについては、その的確な把握等の重要性が従来から指摘されてきたところ、コロナ禍において、……人材（従業員）の負う役割や知的財産の重要性の更なる高まり等を踏まえた将来投資」の視点からも検討を行うべきとの指摘があるという説明がなされており、知財情報が株価に影響するという点からも重要性が高まっていると言える。

また、2021年2月15日開催のフォローアップ会議（第24回）⁸では、以下のように、小林喜光株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長（以下「小林喜光三菱ケミカル会長」）が、「今後のソリューション、イノベーションを語る上で、知的財産というものがすごく重要になってくると思うのですが、その知的財産の表現の仕方というか、そもそも無形資産としての知財の活用との重要性とその開示ということに対して、この事務局資料でも目配りが少し足りないのではないかと感じます。株主価値、従業員価値、顧客価値、取引先価値、社会コミュニティ価値と記載されているのですが、それらの源泉である非

〈脚 注〉

³ <https://faq.jpex.co.jp/disclo/tse/web/knowledge6921.html>

⁴ <https://www.jpex.co.jp/news/1020/20210611-01.html>

⁵ <https://www.jpex.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnv6.pdf>

⁶ <https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210126.html>

⁷ 人的資本や知的財産が無形資産に含まれる。

⁸ <https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210215.html>

財務資本、無形資産の中でかなり重要な部分というのは、知財や商標、そしてそれらの投資、活用戦略です。ここに関する充実した開示がなされないと、……マネジメント・オブ・テクノロジーとマネジメント・オブ・サステナビリティに係る重要な情報が欠けてしまうのではないかなという気がします。カーボンニュートラルや循環経済をリアルに生み出すのが知財なので、何らかの形でやはり記述すべきではないかなというのが1つの論点かと思います。」と発言しており、知財戦略が企業価値の源泉となりうるということが指摘されている。

- (3) 2021年8月6日開催の「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会（第1回）」（以下、「ガバナンス検討会」）の内閣知的財産戦略推進事務局作成の事務局説明資料（資料4）⁹によれば、コーネル大学、INSEAD（欧州経営大学院）及び世界知的所有権機関（WIPO）が共同で公表しているグローバルイノベーション指数（Global Innovation Index (GII)）¹⁰において、2020年の日本の総合順位は16位にとどまっている。

また、事務局説明資料は、企業価値の源泉が有形資産から無形資産に変わってきている中、日本では依然として有形資産投資の割合が高く、日本の企業価値に占める無形資産の割合は欧米に比べて格段に低いことを指摘している。すなわち、Ocean Tomo「Intangible Asset Market Value Study」¹¹によれば、S&P 500（Standard & Poor's 500 Stock Index）における市場価値では、無形資産の割合が90%を占めるのに対し、Nikkei 225における市場価値では、無形資産の割合は32%にとどまるとされる。

そして、一般社団法人生命保険協会「企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート集計結果（2019年度版）」¹²によれば、中長期的な投資・財務戦略の重要項目として企業の60.7%が設備投資を、40.0%が研究開発投資を、37.4%が人材投資を、23.3%がIT投資を挙げている。これに対し投資家は、中長期的な投資・財務戦略で重視すべき項目として19.6%が設備投資を挙げるにとどまり、むしろ投資家の64.1%が研究開発投資を、62.0%が人材投資を、50.0%がIT投資を挙げていることを事務局説明資料は紹介している。投資家は知財投資を含む無形資産投資を重視するにもかかわらず、企業は無形資産投資を軽視しがちであることを示し、国際競争力を高めるには無形資産、特に知財戦略が重要であることが強調されている。

- (4) 以上から、知的財産への投資は企業価値の向上に重要であり、株価にも影響することから、国際競争力を高めるためにも、より効果的な取り組みが必要とされることが理解できる。そして、コロナ禍による変化の下で、持続的成長と中長期的な企業価値の

向上を図るサステナブルな経営が一層求められ、知的財産への投資も経営戦略・経営課題を見据えて行うべきであると考えられるようになったことがCGCの改訂の背景にあるといえる。

5. 対応

では、CGCの改訂を受け、上場企業は具体的にどのような開示・監督を行えばよいのかを検討する。

(1) 開示について

ア 経営戦略に関する開示

前述の「ガバナンス検討会」事務局説明資料は、「知的財産推進計画2021」の以下の記載を抜粋し、価値協創ガイダンスの全体像（次頁図）を紹介している。

「ここで重要な点は、開示・発信されるべき内容は、保有している知財の単純なリストなどではなく、その企業が、どのような社会的価値創出を行おうとしているのか、そのためにどのような知財を活用して、どのようなビジネスモデルで価値提供とマネタイズを実現することを目指すのかという戦略的意思の表明である。開示・発信内容は将来キャッシュフローをイメージさせるものでなくてはならない。その上で、現有の知財を何のために活用するのか、足らざる知財をどのように獲得していくのかを明らかにすることが重要である。」

「こうした企業による知財投資・活用戦略の開示・発信を促すためには、企業がそれぞれの知財投資・活用戦略をどのような形で開示・発信すれば、投資家や金融機関から適切に評価されるかについて分かりやすく示すことが有効である。無形資産投資については、経済産業省が公表している『価値協創ガイダンス』¹³において、価値創造ストーリーの中に位置づけられるべきことが記載されているが、これに沿った形で、特に、知財投資・活用戦略の開示・発信の在り方について、深堀をした形でガイドライン等として示すことが必要である。」

そして、「価値協創ガイダンスにおける無形資産 関連記載」として、2017年5月に公表された「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス-ESG・非財務情報と無形資産投資-（価値協創ガイダンス）」¹⁴の関連する記載を、以下のように紹介している。

「企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献するか、評価の指標や方法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して『投資収益率（Return on Investment）』の考え方が示されることは有用である。」

「特に無形資産やそれに対する投資について、有形資産や金融資産のように定量化、可視化が進んでいないことは、企業の資源・資本配分の最適化を阻害（過小、過大投資）する要因となり得る。特

〈脚 注〉

⁹ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentakai/dai1/siryou4.pdf

¹⁰ <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report#>

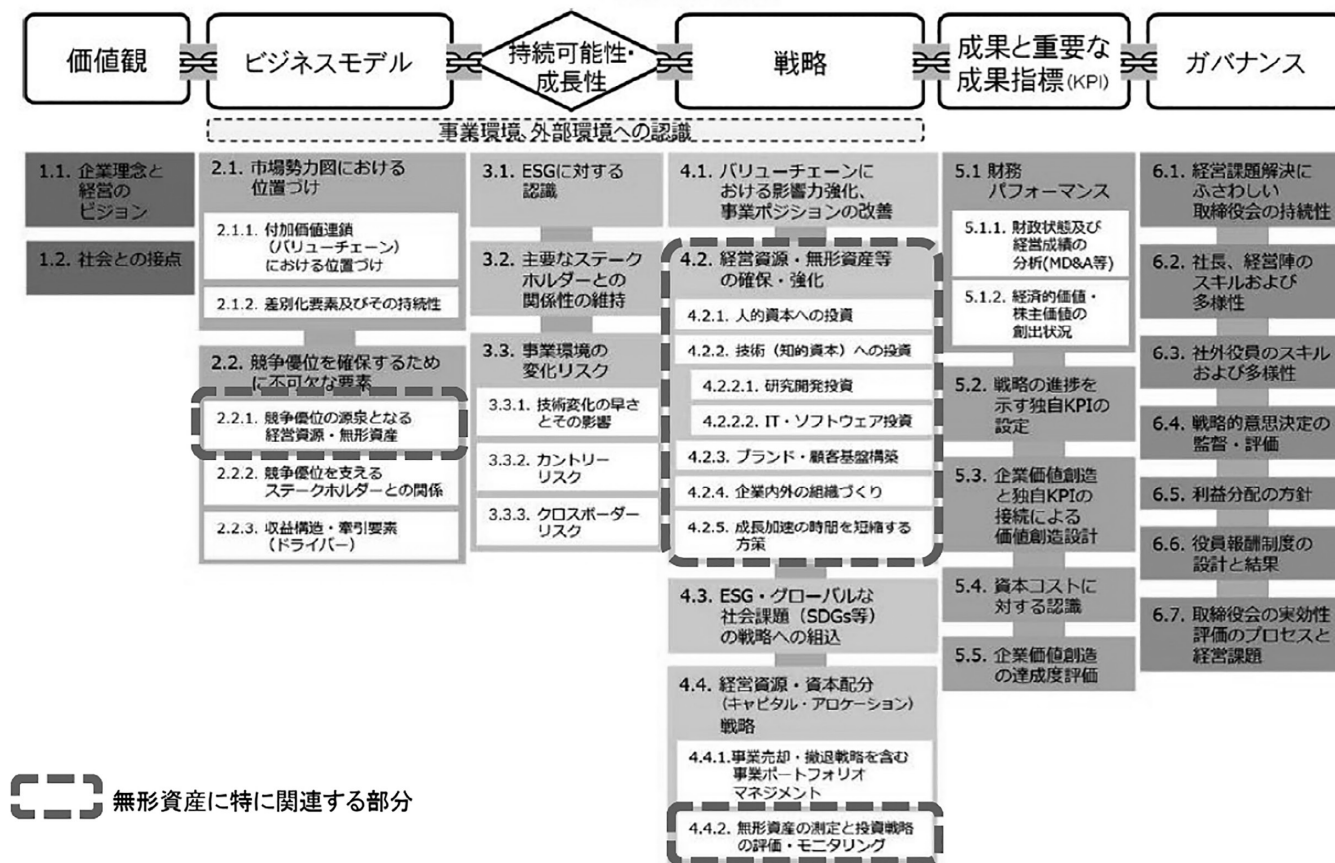
¹¹ <https://www.oceantomo.com/INTANGIBLE-ASSET-MARKET-VALUE-STUDY>

¹² https://www.seiho.or.jp/info/news/2020/pdf/20200417_4-5.pdf

¹³ 経済産業省が発表した、企業にとって、投資家に伝えるべき情報（経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンス等）を体系的・統合的に整理し、情報開示や投資家との対話の質を高めるための手引（https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikai/ESGguidance.html）。

¹⁴ https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikai/Guidance.pdf

価値協創ガイドスの全体像



にこれらの中長期的な企業価値向上への投資として位置づけるためには、財務上、当期の費用として計上されている活動を新たな時間軸、測定方法で認識し直すことが必要となる。その上で、投資対効果を評価することができれば、企業の戦略策定や遂行上、あるいはこれら活動に対する投資家の理解を得る上でも有益である。」

したがって、今後は、投資対効果や、知財と事業の価値を客観的に表す指標が求められると考えられる。「監督について」の項で述べる通り、投資家に代わって専門的な知見に基づき客観的に知財の評価・分析をする調査会社の活用が進む可能性もある。

また、東京証券取引所の上場会社向けナビゲーションシステムは、「コーポレートガバナンス・コードの補充原則3-1③の「人的資本や知的財産への投資等」について、どのような観点から開示する必要がありますか。また、開示にあたって参考となる情報はありますか。」という質問¹⁵に対し、「コード改訂に係るフォローアップ会議において、企業価値の向上の観点から人的資本への投資の重要性や国際競争力の観点から知的財産への投資の重要性が多く指摘されたため、本補充原則においてこれらが特筆されています。人的資本・知的財産への投資についても、各社の業種や事業特性等を踏まえ、経営資源の配分について適切に情報開示されることが期待されます。」と回答し、「知的財産への投資等をご検討いただく際に、『経営デザインシート』(知的財産戦略本部、2018年5月公表)等をご活用いただくこと」を推奨している。

「経営デザインシート」¹⁶とは、内閣府知的財産戦略推進事務局によって公開された思考補助ツールである。その目的は「環境変化に耐え抜き持続的成長をするために、自社や事業の(A)存在意義を意識した上で、(B)『これまで』を把握し、(C)長期的な視点で『これから』の在りたい姿を構想する。(D)それに向けて今から何をすべきか戦略を策定する。」ことであるとされる。シートには「これまで」、「移行戦略」、「これから」の欄があり、書き込めるようになっている。シート作成のポイントについて、これまでの延長線で考えるのではなく、存在意義、在りたい姿(未来)からバックキャストして移行戦略を考えることや、①提供する価値は何か?→②どのようにして価値を生み出す?→③必要な資源は?という「価値→ビジネスモデル→資源」の順に考えることなどが説明されている。また、『「経営デザイン」をスムーズにする Key Questions』が挙げられている(「誰に価値(喜び、幸せ)をもたらしたい?」、「価値の提供のための活動の肝は?」、「活動を可能にするためのあなたのリソースは?」等)。経営戦略・経営課題との整合性を意識した知的財産への投資等を、ストーリー性をもって開示する際に、参考になると考えられる(後述「イ 社会への寄与に関する開示」とも重なる内容である。)

イ 社会への寄与に関する開示

前述のフォローアップ会議(第23回)では、小林喜光三菱ケ

【脚注】

¹⁵ <https://faq.jp.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8347.html>

¹⁶ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/siryou01.pdf

ミカル会長が、「企業価値なんですけれども、私自身は、法人としての会社の存在が『誰に裁かれるか』という観点のポイントだと思っています。その意味では、やはり資本効率、リターン・オン・エクイティからコスト・オブ・エクイティを引いたエクイティ・スプレッドだけではなくて、社会に対してどういうテクノロジーやイノベーションを提供するかも企業価値を構成する重要な要素であって、GAFAのようなデジタルトランスフォーメーション、バーチャル系のテック企業がこれだけ時価総額を上げているのは、まさにその表れだと思います。それらに加えて、やはり社会性、公共性といえますか、かつてのCSR、今でいうESG投資やSDGs、そして今後はカーボンニュートラル、そういった課題への具体的な寄与がかなり重要なポイントになってくるんじゃないかと思っています。したがって、統合報告書的なナラティブなストーリーで総合的な企業価値を明示できることが極めて重要な時代が来ているのではないかと実感しています。」と意見を述べている。

このように、社会への寄与が企業価値を高めるために重要であることが指摘されている。世界でESG投資（環境、社会、企業統治の3分野に重きを置く企業に行う投資）が拡大し、サステナビリティに関しては従来からE（環境）に配慮した企業が投資家に選ばれるようになってきているところ、知的財産に関しても社会への寄与が求められる。投資家は、環境に優しい技術や、生活を便利にする革新的な技術など、社会へ貢献できるような知的財産を有する企業に魅力を感じると考えられる。どのような知的財産により、いかに社会に貢献できるかを、投資家にとって分かりやすく説得力のあるストーリーで、具体的に開示することが必要であろう。

技術面についても、投資家が分析・選択が可能な程度にその意義を分かりやすく説明することが重要であり、技術者が投資家等、社外に対して説明する機会を設けたり、後述の知財専門調査会社、CTO、知財専門の社外取締役を活用したりすることも考えられる。

(2) 取締役会の監督

取締役会が知的財産への投資等の戦略を立て、実効的に監督することが求められることになったことから、経営陣が自社・他社の知的財産について理解する必要がある。知的財産を戦略的に分析する手法として、2017年に特許庁が公表した「知財人材スキル標準（version 2.0）」¹⁷で戦略スキルとして定義された「IPランドスケープ」が注目されている。IPランドスケープは、「パテントマップとは異なり、自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向及び個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて現状の俯瞰・将来の展望等を示すものである」とされる。

前述の「ガバナンス検討会」の事務局説明資料は、「企業による知的財産の投資・活用戦略の開示を促し、投資家に代わって専

門的な知見に基づき評価・分析する調査会社の機能の活用により、企業の知的財産の投資・活用が進む可能性」を指摘している。資料によれば、知的財産専門調査会社は「弁理士＋コンサル機能」を有し、企業に対し、知的財産の投資・活用戦略を開示する。これにより、企業の知的財産の投資・活用が促進され、知的財産に基づく新たな資金獲得が可能になることが期待される。また、専門調査会社は、投資家に対しては知的財産の評価分析情報を提供するとされている。

また、2021年3月9日開催のフォローアップ会議（第25回）¹⁸では、小林喜光三菱ケミカル会長が、「カーボンニュートラル、デジタル・トランスフォーメーション、パンデミック対応という3つの大きな流れの中で、日本の各企業がどうポートフォリオを果敢に変えていくかが問われている。そういう中で、企業価値に占める無形資産、特にテクノロジーや知財の重要性がかつてない程に高まっていることを考えますと、日本でもCEOとCFOだけでなく、CTOも本当の意味の当事者として、投資家とのエンゲージメントに直接的に貢献する必要があるのではないか。」と述べ、CTO（技術的経営方針の策定等を行う最高技術責任者）の必要性を強調している。

今回のCGCの改訂では、独立社外取締役の増員、各取締役のスキルへの着目、管理職の多様性の確保について言及しており、これらの観点からもCTOや社外取締役に知財専門家として弁護士や弁理士を選任して活用することは望ましいと言える。

6. 今後の課題

2021年3月31日開催のフォローアップ会議（第26回）¹⁹では、補充原則4-2②には知的財産への投資等の経営資源の配分と事業ポートフォリオに関する戦略の実行という（時に相反することもある）2つの内容が含まれることから、知的財産への投資が現状の体制維持の口実に使われ、必要な事業譲渡、撤退が抑制されては困る旨の問題提起が三瓶裕喜アストナリング・アドバイザー合同会社代表からなされている。

また、前述の事務局説明資料では、東京証券取引所が2021年6月11日に公表した「フォローアップ会議の提言を踏まえたコーポレートガバナンス・コードの一部改訂に係る上場制度の整備について（市場区分の再編に係る第三次制度改正事項）」に寄せられたパブリック・コメントの結果について²⁰において、「具体的・詳細な知的財産戦略を開示することによって、例えば、パテント・トロールの対象になりやすくなるなど、経営戦略上の阻害要因となる懸念もある」という意見が出されていたことも紹介されている。

企業はどのようにすれば企業価値を高める開示・監督ができるのか、今後も検討が必要である²¹。

〈脚注〉

¹⁷ https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai_skill_ver_2_0.html

¹⁸ <https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210309.html>

¹⁹ <https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210331.html>

²⁰ <https://www.jpex.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu000005hprf-att/nlsgeu000005lo50.pdf>

²¹ なお、令和3年9月24日、ガバナンス検討会により「今後の知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に向けた取組について～改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて～」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/corporate_governance.pdf)が公表された。ガバナンス検討会が本年中に、企業の知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築の在り方について分かりやすく示したガイドラインを策定する旨が記載されている。また、「実施」または「実施していない理由を説明」する際、本格的な開示等に至っていないにもかかわらず「実施」したと判断すれば、不誠実な姿勢とみなされ、投資家からかえってネガティブな評価をされる可能性が高いと指摘されている。戦略の構築に当たっては、どのような投資を行う必要があるのか（顧客ネットワークの維持・強化、研究開発による自社創造、M&Aによる外部からの調達など）、自社の資産を守るためにどのような方策をとるべきか（他社による侵害への対応など）について検討する必要があるとしている。

「六本木通り特許事務所」事件 知財高裁令和3年4月27日判決 (令和2年(行ケ)第10125号)

弁理士 中村 仁

事案の概要

商標「六本木通り特許事務所」は識別力がないとして商標法3条1項6号を適用した拒絶審決に対する取消訴訟において、知財高裁は、「六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎない」として識別力を否定して請求を棄却した。

判決要旨

- ① 「特許事務所」は本願商標の指定役務を提供する者の一般的な名称を意味すると理解され、「六本木通り」は長きに渡り広く一般に親しまれている道路の通称であるから指定役務の提供の場所を意味すると理解される。
- ② 本願商標は両語を結合させたものであるから、需要者はこれを「通称を六本木通りに近接する場所に所在する特許に関する手続の代理等を行う者」を意味するものと認識するというべきである。
- ③ 以上からすると、「六本木通り特許事務所」との文字は、六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎず、本願商標の指定役務に使用されるときは、自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。
- ④ 「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの事実の有無や、……「〇〇通り法律事務所」という名称の法律事務所が多数あるとの事実の有無等が、本願商標の自他役務の出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となるものではない。
- ⑤ 「〇〇通り」と「特許事務所」との組合せとしたとしても、格別、新規なものとは認識し得ないといえ、その構成に意外性もない。

コメント

商標法3条1項6号の審査基準に「商標が、事業者の設立地・事業所の所在地……地理的名称として認識される場合は、本号に該当すると判断する。」とあります。「六本木通り」が地理的名称に該当するかはともかく、事業所の所在地を表しているとはいえず、この語と一般名称「特許事務所」の結合からなることが一見して明らかな本願商標が、商標法3条1項6号に該当するとの判断は妥当とも思われます。

しかしながら、筆者としては、以下3点において、判決の判断には疑問を感じます。

(1) 生来的な識別力

需要者から見て、特許事務所が提供するサービスと街や通りとのつながりはどれほど強く重要なのでしょうか。商品や役務によっ

ては、街や通りの名称にもブランド的価値がある（例えば、「飲食物の提供」について「銀座」、アパレル関係について「表参道」など）といえるでしょう。しかし、需要者が新規に特許事務所を探す際には、所在地も考慮されるかもしれませんが、所属弁理士の評判や料金の方がはるかに重要と思われる。

また、「六本木通り」は「起点を東京都千代田区霞が関2丁目、終点を渋谷区渋谷2丁目とする道路」で約6kmの距離があり事務所所在地を特定できないし、「六本木通りに近接する場所」は、霞が関（官庁街）、六本木（繁華街、ビジネス街）、西麻布（飲食店街）、渋谷（繁華街、ビジネス街）など様々な業種について有名な街が多く、特許事務所との結びつきを想起させるとは思われません。

そうすると、需要者は、本願商標から役務提供地などを認識するのではなく、単に固有名詞である特許事務所名称を認識するに過ぎないとも考えられ、そうであれば、本願商標は識別力をすると考えても良いのかもしれない。

(2) 独占適応性

本願商標「六本木通り特許事務所」のように、「通り名称」と「特許事務所」という構成からなる商標に登録を認めることにより競業者や需要者に不利益が生じるのでしょうか。もちろん、既に同一又は類似の名称の特許事務所が存在する場合には、その特許事務所に不利益が生じるので、そのような場合は除きます。

本願商標に登録を認めても、競業者には、地名を含め特許事務所名称の選択肢は多数あり、不当な不利益を与えるとは思われません。また、需要者からすれば、「六本木通り特許事務所」が複数存在して依頼先や書類の送付先を間違えるなどの不都合が生じるより、本願商標に登録を認めてしまった方が誤認混同を防止できるとも思われます。

したがって、独占適応性の観点からも、本願商標の登録を認めるべきとも思われます。

(3) 商標法3条1項4号とのバランス

商標法3条1項4号の審査基準によれば、「行政区画名に業種名が結合したものに、更に会社の種類名を表す文字を結合してなるものについては、他に同一のものが現存しないと認められるときは」登録を認めるとされています。例えば、「東京製薬株式会社」のようなものです。

これを特許事務所に当てはめると、「特許業務法人東京特許事務所」のような商標の登録も認められると考えられます。

そうであれば、行政区画名より場所の特定がされづらい通り名称を含む本願商標「六本木通り特許事務所」にも、登録を認めるべきとも思われます。

欧州統一特許裁判所の創設と 協定批准を巡る英独の動き

弁護士 山口 裕司

1. はじめに

欧州統一特許裁判所 (Unified Patent Court (UPC)) という新しい裁判所の創設がいよいよ現実のものになるとうしている。欧州統一特許裁判所については、2017年4月発行の本ニュースレター第43号の海外ニュース「欧州知的財産制度における英国のEU脱退の影響」において、英国政府が2016年11月28日に統一特許裁判所に関する協定 (Agreement on a Unified Patent Court (UPC 協定)) 批准の準備を進める意向を表明し、欧州統一特許裁判所準備委員会が、2017年12月に欧州統一特許裁判所が活動を始める前提で動いているところまで報告した。しかし、現実には、UPC 協定発効が5年近く遅れている状況にあり、本稿では、これまでの紆余曲折と現時点での状況を紹介する。

欧州特許条約 (European Patent Convention (EPC)) に基づいて、ドイツ・ミュンヘンの欧州特許庁 (European Patent Office) に出願すれば、EPC 締約国 (38カ国) 等において国内特許の束としての効力を有する欧州特許 (European Patent) を取得できるが、一部の国にしか設定登録がなされないことが多く、権利行使を各国ごとに行わざるを得ない問題点もあった。

そのため、欧州特許条約の公用語 (英語、フランス語、ドイツ語) 以外の言語への翻訳を要せず取得でき、欧州において単一の効力を有する欧州単一特許 (Unitary Patent) と、欧州特許 (但し、移行期間中に適用除外を選択可能) および欧州単一特許について裁判管轄権を有する欧州統一特許裁判所を創設することが構想された。単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施する2012年12月17日付欧州議会及び理事会規則 ((EU) No 1257/2012) と単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施する適用可能な翻訳の取決めに係る2012年12月17日付理事会規則 ((EU) No 1260/2012)) という欧州単一特許に関する2つの規則は、2014年1月1日又はUPC 協定の発効日のいずれか遅い日から適用開始となる旨が規

定されている。2013年2月19日にスペイン、ポーランド、クロアチアを除くEU加盟国により署名されたUPC 協定89条1項は、2014年1月1日、又はUPC 協定の署名が行われた年の前年に最も多くの欧州特許が有効になった3つの加盟国 (ドイツ、フランス、英国 (英国のEU脱退後はオランダ¹⁾) を含む13番目の批准書又は加盟書の寄託から4か月目の初日、又はUPC 協定との関係に関する規則 (EU) No 1215/2012 (ブリュッセルI規則) の改正の発効日 (2014年5月30日) から4か月目の初日のいずれか遅い日に発効する旨が規定された。

英国はUPC 協定の批准を撤回したが、オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタリア、エストニア、リトアニア、ラトビアの15カ国が既にUPC 協定の批准を終えており、ドイツからUPC 協定の批准書の寄託がなされれば、UPC 協定の発効の条件が揃うことになる。

2. 英国によるUPC協定批准の撤回

テリーザ・メイ首相の下で、英国政府は、2016年11月28日にUPC 協定批准の準備を進める意向を表明して²、2017年統一特許裁判所 (免責及び特権) 令が2017年12月4日に下院で、2017年12月12日に貴族院でそれぞれ採択された。そして、英国は、2018年4月26日にUPC 協定批准を行った³。

しかし、2019年7月24日にボリス・ジョンソンが首相となり、2020年1月31日に英国はEUを脱退 (離脱) した (Brexit)。その後、2020年2月27日に、英国政府の報道官が、「英国は、単一特許／統一特許裁判所制度への関与を求めないとはっきり言うことができる。EU法が適用される裁判所に参加して、欧州連合司法裁判所 (CJEU) に拘束されることは、独立した自治国家になる我々の目的と合致しない」と述べたことが報じられた⁴。欧州統一特許裁判所に深く関与していた英国の法律家は少なくなっただけ

〈脚注〉

¹ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA\(2019\)596800_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf)

² <https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement>

³ <https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-the-unified-patent-court-agreement>

⁴ <https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc>

に、英国政府の方針変更は驚きをもって迎えられた。結局、2020年7月20日に、英国はUPC協定批准を撤回した。

英国はUPC協定の発効に備えた立法を行っていたが、これらの立法は、2021年4月12日に発効した2021年特許（単一の効力を有する欧州特許及び統一特許裁判所）（廃止及び撤回）規則によって廃止された⁵。

3. ドイツ連邦憲法裁判所の 2020年2月13日決定

ドイツでは、（第1次）UPC協定関連法案が2017年3月9日に連邦議会で、2017年3月31日に連邦参議院で、それぞれ全会一致によって採択された。

しかし、ドイツ弁護士が連邦憲法裁判所に憲法異議を申し立てたことから、大統領による法律への署名はなされず、執行は停止された。この憲法異議に対して、連邦憲法裁判所は、2020年2月13日に、UPC協定関連法を無効と判断する決定を下した⁶。

UPC協定関連法は、司法権を超国家的な欧州統一特許裁判所に移譲し、欧州連合の統合プログラムの補充等に密接に関係し、実質的な憲法改正になると判断された。ドイツの憲法に当たる基本法（Grundgesetz）23条1項3文は、「欧州連合の設立について、並びに基本法の内容が改正若しくは補充され、又は改正若しくは補充が可能になるような、欧州連合の契約上の根拠及びこれと同等の規則の改正については、79条2項及び3項が適用される」と規定しており、基本法79条2項は、連邦議会構成員の3分の2及び連邦参議院の投票の3分の2の同意を要求している。UPC協定関連法案は連邦議会の第3読会で全会一致により採択されたが、第3読会に出席したのは35名ぐらいの議員で、連邦議会は定足数を満たしていることの確認手続をとらず、連邦議会議長は、要件を満たす多数により採択されたことの宣言もしていなかったため、無効と判断された。

4. ドイツ連邦憲法裁判所の2021年6月23日決定

連邦憲法裁判所2020年2月13日決定で、（第1次）UPC協定関連法案の連邦議会における採択が、議員の3分の2以上の賛成を得て可決されたものではなく無効と判断されたことから、（第2次）UPC協定関連法案が提出され、2020年11月26日に連邦議会で議員の3分の2以上の賛成を得て採択され、2020年12月18日に連邦参議院で全会一致によって採択された。

これに対し、連邦憲法裁判所に2件の憲法異議が申し立てられたが、連邦憲法裁判所は、2021年6月23日に、UPC協定関連法に対する仮差止命令の申立てを拒ける決定を下した⁷。

憲法異議では、欧州統一特許裁判所の裁判官が6年の任期で任命され、再任が可能で、解任に異議を申し立てる適切な救済がないことから、「裁判官は独立であり、法律にのみ従う」と規定する基本法97条1項及び公平な裁判について規定する欧州人権条約6条1項、並びに基本法20条3項に基づく法の支配の原則に反すると主張されたが、民主主義の原則にどの程度影響するかについては主張されなかった。結論として、UPC協定を批准することが、法の支配の原則違反、基本的権利の侵害、又はEU法の違反となる可能性を十分に立証していないと判断された。

この決定により、大統領による法律への署名がなされ、2021年8月12日付の連邦官報にUPC協定関連法が公布された⁸。そして、ドイツは、UPC協定の暫定適用に関する議定書（Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application (PPA)）の批准書を2021年9月27日に寄託した。今後、スロベニアとオーストリアが、UPC協定の暫定適用に関する議定書を批准する見込みである。

5. 今後の見通し

欧州統一特許裁判所は、第1審裁判所のうち主に特許取消訴訟が係属する中央部をパリに置き、ロンドンとミュンヘンに支所を設け、主に侵害訴訟が係属する地方部と地域部を締約国の要請によりその締約国に又は複数の締約国のために設け（UPC協定7条）、控訴裁判所をルクセンブルクに設ける（UPC協定9条5項）という構成になっている。しかし、英国がUPC協定批准を撤回したため、ロンドンに設ける支所の機能はパリに戻されるとする意見もある一方で、ミラノにロンドンに代わる支所を置くことを求めるイタリアの要求もあり、未確定となっている。

以上のように、欧州統一特許裁判所の創設にあたり、未確定な点は残っているが、2022年半ばには活動を開始することが見込まれており、欧州における特許権の行使の新たな枠組みとして大いに注目される。

〈脚 注〉

⁵ https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2021/355/pdfs/ukxi_20210355_en.pdf

⁶ https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.html

⁷ https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210623_2bvr221620.html

⁸ http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl221s0850.pdf

弁理士 今野 智介

Q. 特許を受ける権利の譲渡に関する留意点について教えてください。

1. はじめに

「特許を受ける権利」は、発明者が発明を完成することにより発生し、特許出願をすることにより国に対して特許権の付与を請求することができる権利です。特許を受ける権利を有する者は、特許出願後は出願人として、出願審査をしたり、特許査定を得るために必要な対応を執ったりすること、例えば、拒絶理由通知があったときは、それを解消するために、特許請求の範囲を補正するための手続補正書や拒絶理由に反論するための意見書を提出することができます。また、出願人は、特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内で、他人に仮専用実施権を設定したり、仮通常実施権を許諾したりして（特許法 34 条の 2 第 1 項、34 条の 3 第 1 項¹⁾）、実務上、実施料を得ることや、特許出願の出願公開後に、警告をしても、特許出願に係る発明を許諾を得ることなく業として実施した者に対して、その発明が特許発明である場合に警告後特許権の設定登録前の間の実施料相当額に相当する補償金請求権を、特許権の設定登録後に行使することができます（65 条）。

特許を受ける権利は、契約により、その保有者（譲渡人）の持分の全部または一部を、他者（譲受人）に譲渡することができます。譲受人は、持分の全部が譲渡された場合は譲渡人に代わって、また持分の一部が譲渡された場合は譲渡人と共同で、出願をすることができます。例えば、共同開発において一方当事者に発明者となり得るような従業員がおらず（したがって、後述する職務発明規程によって特許を受ける権利が帰属したり、承継したりできない）、他方当事者の単独発明となる発明について、資金面、営業面などから発明の事業化に初期の段階から貢献できる一方当事者が、特許を受ける権利を有する発明者またはその所属先である他方当事者と交渉し、契約を結ぶことにより、特許を受ける権利の全部または一部を譲り受け、出願をすることが可能です。

しかしながら、特許を受ける権利の譲渡の際には、譲渡契約

における条件面だけでなく、特許法上の規定や、特許庁に対する手続等の観点から留意すべき事項がありますので、本稿ではそのような留意事項について説明することにいたします。

2. 特許を受ける権利の譲渡契約

特許を受ける権利は、原則としては発明が完成した時点で発明者に原始的に帰属しますが、「職務発明」に関する契約や勤務規則（職務発明規程）²⁾による定めにより、発明者の所属先（企業、大学等）に原始的に帰属させる旨を定めることもできます。「職務発明」とは、従業者、法人の役員、国家公務員または地方公務員（従業者等）がした発明であって、その性質上、使用者、法人、国、地方公共団体等（使用者等）の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者の現在または過去の職務に属する発明を指します（35 条 1 項³⁾。近年では職務発明規程を制定している使用者等が増加してきているとはいえ、必ずしも全ての使用者等が職務発明規程を制定しているわけではなく、また職務発明規程の内容も一律なものではなく使用者等により相違することがあります。特許を受ける権利を譲り受けたい者は、発明者が所属する企業、大学等（使用者等）が職務発明規程を制定しているか、制定している場合は「職務発明」の「特許を受ける権利」の帰属についてどのように定めているか、そして発明が「職務発明」に該当するかどうかを確認した上で、適切な譲渡契約を結ぶことが重要です。なお、特許を受ける権利の譲渡契約は、通常は詳細な条件等を記載した契約書（特許を受ける権利の譲渡契約書）を作成しますが、口頭で約束する場合でも、後述するように、特許出願後であれば、特許庁への提出書類として譲渡証書が必要になります。

(2-1) 特許出願前の権利の譲渡契約

(I) 使用者等が職務発明規程を制定していない場合

特許を受ける権利は、原則とおり発明者が原始的に有しますので、発明者の所属先の職務発明に当たる発明の特許を受ける権利を譲り受けたい者は、従業者等（発明者本人）との間で、特許を受ける権利の譲渡契約を結ぶ必要があります。なお、職務発明について特許を受けたときに、使用者等には無償の法定

〈脚 注〉

¹⁾ 以下、括弧書きにおいて法律名が記載されていない条項はすべて特許法のものです。

²⁾ 中小企業用の職務発明規程は、例えば特許庁ウェブサイト（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_cyusyou/10.pdf）参照。また、そのような職務発明規程については、本ニュースレター No.49（2018 年 10 月発行 <http://www.oslaw.org/newsletter/O49.pdf>）の特許入門でも解説しています。

³⁾ 職務発明については、本ニュースレター No.46（2018 年 1 月発行 <http://www.oslaw.org/newsletter/O46.pdf>）の特許入門でも解説しています。

通常実施権が認められ、譲受人にも対抗できることに留意が必要です。

(II) 使用者等が職務発明規程を制定している場合

職務発明規程では、例えば、(1) 従業者等が発明を完成させた場合は、知的財産部等に発明の届出をすること、(2) 知的財産部等は、発明が職務発明に該当するかどうかを判断すると共に、その発明に係る特許出願をするかどうかを決定することのほか、(3) 職務発明に該当する場合に、(3a) 使用者等に原始的に特許を受ける権利が帰属するか、または(3b) 従業者等に特許を受ける権利が帰属するが、あらかじめ使用者等に承継されるかといった特許を受ける権利の帰属や(4) 従業者等に対して与える相当の利益（本稿では解説を省略します。）に関して規定します。

(i) 特許を受ける権利が使用者等に帰属し、又は承継されている場合、特許を受ける権利を譲り受けたい者は、使用者等との間で、特許を受ける権利の譲渡契約を結ぶ必要があります。使用者等以外の者との間で譲渡契約を結んでも、当該者が使用者等から特許を受ける権利を譲り受けられなければ、債務不履行となります。

(ii) 特許を受ける権利が従業者等（発明者本人）に帰属したままである場合、特許を受ける権利を譲り受けたい者は、従業者等（発明者本人）との間で、特許を受ける権利の譲渡契約を結ぶ必要があります。この場合、発明者が複数人いて、特許を受ける権利が共有に係るとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができませんので（33条3項）、特定の共有者から持分の譲渡契約を結ぶ場合には、他の共有者の同意を得る必要があります、前記特定の共有者に他の共有者の同意を得たことを契約で保証させることが行われます。

(2-2) 特許出願後の権利の譲渡契約

特許出願後に特許を受ける権利を譲り受ける場合は、出願人との間で譲渡契約を結ぶ必要があります。出願後にすでに権利が譲渡されたり、当初の出願人であった企業が合併・会社分割されたりして、出願人が公開特許公報に記載されている出願人と異なる場合がありますので、契約を結ぼうとする時点での出願人を確認する（例えば、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「特許・実用新案番号照会」⁴ から出願番号を検索し、出願人および経過情報を閲覧する）必要があります。

3. 特許庁に対する手続

(3-1) 特許出願前に譲渡契約を結んだ場合の手続

特許出願前に特許を受ける権利を譲り受けた者（譲受人）は、

特許庁に対して特許出願をすることにより、出願人としての地位を得ることができます。

特許法は、特許を受ける権利の承継は、その承継人（譲受人）は特許出願をしなければ第三者に対抗することができない（34条1項）と規定しているため、もしも特許を受ける権利を有する者（譲渡人）が、同一の権利について複数の相手と譲渡契約を結んだ場合に、先に特許出願した者が第三者に対して特許を受ける権利を対抗でき、出願人としての地位を主張できます⁵。なお、同日に複数の承継人（譲受人）それぞれが特許出願をした場合は、協議により定めた者以外の者の承継は第三者に対抗することはできません（34条2項）。

(3-2) 特許出願後に譲渡契約を結んだ場合の手続

特許出願後に特許を受ける権利が譲渡された場合は、特許庁長官に届け出なければ、その譲渡契約の効力は生じません（33条4項）。すなわち、当事者間で譲渡契約を結ぶだけでなく、譲受人またはその代理人が、「権利の承継を証明する書面」や、他の共有者がいる場合はさらに「同意書」を添付して、所定の書式に沿った「出願人名義変更届」を特許庁に提出する必要があります⁶。「権利の承継を証明する書面」としては、譲渡人が譲受人に、特定の出願番号に係る特許を受ける権利の全部または一部を譲渡したことに相違ない旨を記載した「譲渡証書」または「一部譲渡証書」を提出すればよく、譲渡契約書そのものを提出する必要はありません。譲渡証書または一部譲渡証書には、譲渡人の押印のみ必要であり、譲受人の押印は不要です。「同意書」も、他の共有者の押印のみ必要です。なお、同一の者（譲渡人）から承継した同一の特許を受ける権利の承継について、同日に複数の届出があった場合は、届出をした者同士の協議により定めた者以外の者の届出は、効力を生じません（34条6項）。

4. 結び

以上のように、特許を受ける権利の譲渡に関しては、特許法上の規定を考慮した譲渡契約を結ぶ必要があることや、譲渡契約を結んだ後に特許庁に対して所定の手続をする必要があることに留意すべきであり、本稿がその参考になれば幸いです。事案に則した譲渡契約書の作成や特許庁への手続については、弁護士、弁理士等の専門家に詳細を相談することをご検討下さい。

【脚 注】

⁴ <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0000>

⁵ ただし、知財高裁平成22年2月24日判決（平成21年（ネ）第10017号：特許を受ける権利の確認等請求控訴事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/038500_hanrei.pdf）のような例外的なケースもあります。当該事件では、A社（控訴人）の従業員Xが職務発明を完成させ、職務発明規程により特許を受ける権利がA社に承継され（ただしA社は特許出願を中止した）、退職の際に秘密保持の誓約書を提出した後で、従業員Xが同業他社のB社（被控訴人）に転職し、B社は上記の経緯を知った上で当該特許を受ける権利を従業員Xから譲り受け、特許出願を行った場合に、B社は「背信的悪意者」に該当するから、先に特許出願したからといって、それをもってA社に対抗することができるとするのは、信義誠実の原則に反して許されず、A社は特許を受ける権利の承継をB社に対して対抗することができること等が判示されています。

⁶ 出願人名義変更届、（一部）譲渡証書、同意書の見本は、例えば工業所有権情報・研修館のウェブサイト（<https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10405.html>）参照。

**特 許 関 連 発 明 に て 均 等 侵 害 が 認 め ら れ た 事 案 大 阪 地 裁 令 和 3 年 3 月 25 日 判 決
(平成31年(ワ)第3273号 差止請求権不存在確認請求事件)>>請求棄却**

被告の特許権に係る発明（本件発明）は、原画／第一の関連画／第二の関連画からなる組画（下図参照）の画像データが複数個記録された組画記録媒体と、当該複数個の組画の画像データから一の組画の画像データを選択する画像選択手段を備えていた。また、出願手続において、「組画を逐次又は一斉に表示して」とする構成を削除し、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を付加する補正を行っていた。

漫 画	抽 象 画	原 画	キ ー ワ ー ド
			ソウル
大ジャンプ	赤ちゃん	韓国	ソウル

原告製品（学習用 DVD）では、都道府県形状画／イラスト画／形状・イラスト画からなる組画の画像データが記録されているが、当該画像データは地方毎に読み出され、都道府県毎に読み出されることはない。

裁判所は、特許請求の範囲の文言及び明細書の記載を斟酌

して、本件発明の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」とは、他の組画の画像データと区別して一つの組画の画像データを選択することができるものであり、二つ以上の組画の画像データを同時に選択することしかできない構成は含まれないと解釈し、原告製品がインストールされたコンピュータは都道府県単位での選択ができないため、文言侵害を否定した。一方で、特許明細書及び先行文献の記載に照らし、かかる相違点は本質的部分ではないとして、均等侵害を認定した。

第5要件（意識的除外）については、人間が行う作業であって、物の発明としての「学習用具」の構成をなしていないといった明確性要件に対応するために手続補正がなされたと認定した。その上で、当該補正により、人為的作業を示す部分としての「逐次又は一斉に表示」という行為態様は意識的に除外しているものの、物及び方法の構成として、逐次又は一斉に表示する構成を一般的に除外する旨を表示したとはいえない、客観的、外形的に見て、複数の組画を選択する構成を意識的に除外する旨を表示したものと見られないと述べて、第5要件も充足すると判断した。

**特 許 文 言 の 意 義 の 解 釈、自 白 の 成 否、時 機 に 後 れ た 攻 撃 防 御 方 法 知 財 高 裁 令 和 3 年 6 月 28 日 判 決
(令和2年(ネ)第10044号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件)>>一審被告敗訴部分取消**

発明の名称を「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」とする特許権の侵害訴訟で、第一審判決は、均等侵害を認めた。しかし、本件控訴審判決は、「発明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであるから、発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義を解釈するに当たっては、発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果に関する明細書の記載を参酌し、当該構成によって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべきである。」と判示し、本件発明の技術的意義に照らして、「媒体預かり」と「後引落し」との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ、本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから、上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は、本件発明の「記憶媒体」には当たらないことなどの理由により、非侵害と判断した。さらに、仮に、非接触式 IC カードも本件特許の「記憶媒体」に含まれること等を前提として、訂正がなされたとしても、特許無効

審判により無効とされるべきであると判断した。本件控訴審判決では、自白の成否も争われたが、「自白が成立しているかどうかは、当事者の答弁の全体を踏まえて検討すべき」とし、原審が、ある構成要件の充足につき単純に争いが無いとして扱ったのは不相当であったと判断して、「自白の撤回に当たり許されないとはいえない」と結論付けた。また、「時機に後れた攻撃防御方法」該当性も問題となったが、「原審の主張整理には、本来は、争いがあるものとして扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったといわざるを得ない。そして、無効論に関する主張の要否や主張の時期等は、充足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるから、充足論について、本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えられる本件においては、無効主張が原審による心証開示後にされたという一事をもって、時機に後れたものと評価するのは相当ではない。」として無効主張の時機に後れた攻撃防御方法としての却下を認めなかった。

商 ②「十字型商標」の類否の判断 東京地裁令和3年4月21日判決
(令和2年(ネ)第10060号 商標権侵害差止等請求事件)>>控訴棄却

本件は、商標権侵害差止等請求による侵害訴訟の控訴審である。控訴人は、控訴人標章と被控訴人商標は類似しないとして、商標法70条1項等の規定により、以下の補充主張を行ったが、いずれの理由も認められないとし、原判決が支持された。

① 商標法70条1項(色違い類似商標)に基づく主張

商標法70条1項の規定は、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものは、登録商標に類似の商標にとどまるとするのではなく、登録商標に含まれるとしている。

文字や図形が同一であって色彩のみが異なる商標は、登録商標と同一の商標と認められる場合が多く、標章において色彩のみが類否に大きく影響するということではできない。色彩が識別性等の観点から大きな意味を有しており、色彩のみが異なることにより全く違う商標になってしまうような例外的な場合には、同規定は適用されないとする余地はあるが、控訴人標章には当てはまらない。

② 商標法4条1項4号に基づく主張

商標法4条1項4号は、赤十字の標章と同一又は類似の商標について商標登録を受けることができないと定めている。

赤十字の標章と同一又は類似の商標でなければ、十字部分を含む商標の登録は認められる余地があり、同規定を根拠として、十字部分を有する標章において特に十字部分の色彩が類否に大きく影響するということではできない。

③ 商標法4条1項1号に基づく主張

商標法4条1項1号は、国旗と同一又は類似の商標は商標登録を受けることができないと定めている。

被控訴人商標が登録されているのは、スイス国旗と類似していないからであるとしても、十字部分以外の円弧からなるループ状図形が要部であるとして、その部分の比較に基づいて商標の類否を判断すべきであるとはいえない。類否判断に当たっては、十字部分も含めて被控訴人商標と控訴人標章のそれぞれの全体を比較考察すべきである。

商 ②「蛸焼工房」事件 大阪地裁令和3年4月26日判決
(平成31年(ワ)第784号事件 商標権侵害差止等請求事件)>>請求一部認容

本件は、商標権侵害差止等請求による侵害訴訟である。

被告は平成11年頃から商号を「蛸焼工房」とし、ショッピングセンター(SC)内でたこ焼き等の製造販売を行う事業を展開し、たこ焼き等を被告標章「蛸焼工房」を付したビニール袋(包装)等に入れ、販売していた。平成27年には42店舗を愛知県及びその近接県で展開するまでとなっていた。なお、平成14年には「飲食物の提供」(43類)等を指定役務として商標「図形+蛸焼工房」を出願・登録している。

これに対し、平成28年に商標「たこ焼き工房」(標準文字)を「たこ焼き」(30類)等を指定商品として出願・登録した原告が、被告標章をたこ焼きの包装等に付して販売する行為等が商標権の侵害に当たるとして、差止や損害賠償を求めた事案である。

争点は、先使用権の有無、(被告標章の周知性を理由とする)無効の抗弁の成否等であった。裁判所は、被告がSC内

のフードコートにおける出店をメインの出店形態としていたところ、被告店舗への来客者はSC内の他店での買い物客が買い物ついでに購入するものであり、被告店舗での購入を主要な目的として来店する者は必ずしも多くはないことなどを理由として、被告標章の周知性を否定し、先使用権及び無効の抗弁を認めなかった。

一方、損害賠償額の算定においては、上記出店形態によれば来客者が被告標章に払う注意の程度は高くはないとして、被告標章の使用が被告の売上等に貢献する程度はかなり低いと見るのが相当と判断した。

なお、本件においては、商標の類否及び原告商標の指定商品(30類「たこ焼き」)と包装に被告標章の付された被告の商品(たこ焼き)とが同一であることは双方が認めるところであり争われなかった。また、被告は、たこ焼き(持ち帰り用)への被告標章の使用が被告商標権の範囲内である等の主張はしていない。

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。