

# Oslaw News Letter

vol.72

2024年7月31日発行

## 目次

## Contents

- 巻頭論文 特許権の価値評価についての検討 ..... 弁護士 大野 浩之 1
- 意匠 News 「意匠」概念のフロンティア ..... 弁護士 土生 真之 6
- 海外 News 意匠の自明性に関する米国連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決 ..... 弁護士 盛田 真智子 7
- 特許入門 ..... 弁護士 大木 信人 9
- 判例紹介 ..... 11

## 論文

Thesis

### 特許権の価値評価についての検討

弁護士 大野 浩之

#### 第1 はじめに

従来から知財の価値評価については、議論がなされているところである。本稿では、従来からある知財の価値評価を踏まえつつ、知財の価値評価のうち特許権の価値評価についての検討を行う。但し、本稿での考察は、特許権以外の知的財産権の価値評価にも通じるものである。

#### 第2 評価手法

特許権の価値評価に関して、従来から種々のアプローチが試みられている。

以下で示すコスト・アプローチ、マーケット・アプローチ及びインカム・アプローチが主に挙げられるアプローチである。

##### 1 コスト・アプローチ

コスト・アプローチは、資産の取得にかかった費用に基づ

いて、資産の評価を行うアプローチである。

会計上は固定資産等を保有しているときに用いられる評価方法である。現実には支出した費用によって資産を評価する方法であり、客観性という点では優れている。しかし、特許権の価値評価で言うと、優れた発明であればコストがかかり、優れていない発明ではコストがかからないという関連性があるとは言えないことから、発明がどの程度の価値を評価するに際して、コストに着目することは妥当ではない。

##### 2 マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチは、市場における一般的な価格に基づいて、資産の評価を行うアプローチである。

市場で流通している物等がある場合には、その価格を参照として評価できることから、有益なものである。

しかし、一般論として特許権には売買市場が存在しないことから、特許権を評価する方法としては用いられ難いものである。

### 3 インカム・アプローチ

インカム・アプローチは、生み出す将来のキャッシュフローに着目して、資産の評価を行うアプローチである。資産は、将来生み出すキャッシュフローの源泉であることから、見込まれるキャッシュフローに着目して評価するものである。

特許権が独占権であることを鑑みると、当該独占権によって、将来のキャッシュフローを生み出すことができているかを見ることは妥当性があると言える。

## 第3 インカム・アプローチについて

前述したインカム・アプローチには、ルール・オブ・サム法、利益三分法、ロイヤリティ免除法、超過収益法等がある。

### 1 ルール・オブ・サム法及び利益三分法

(1) ルール・オブ・サム法は、事業によって得られた収益のうち25%が特許権の価値であると評価する方法である。特許庁・(一社)発明協会アジア太平洋工業所有権センター「知的財産の価値評価について」(以下「知的財産の価値評価について」という。)<sup>1</sup>によれば、以下のように述べられている。

「この方法の背景をなす説明法の一つは、事業において収益を獲得するまでには、通常、4つの段階を経るというものである。つまり、研究開発段階、プロトタイプ製作段階、製品製造段階、そして販売段階という4つのステップを踏む必要があり、特許等の技術はそのうち、最初のステップである研究開発段階で開発されるものであり、そのため技術は全行程の中で生み出される価値の、四分の一を構成するというものである。また、事業の価値は、資本、組織、労働力、そして技術という4つの経営資産に由来し、そのため技術の価値は、事業価値や収益(その現在価値)の、四分の一に相当するという説などもある。」

(2) 利益三分法は事業利益の1/3が特許権の価値であると評価する方法である。

前掲「知的財産の価値評価について」によれば、利益三分法に関して、以下のように述べられている。

「この方法は、かつて我が国の特許訴訟事件において、示された考え方を踏襲したものといわれている。事業による利益(通常、営業利益で代理される)は、資本、経営力、技術の3つの要素から生み出され、これらの協働によるものとして、得られた利益額を三つに分けて、そのひとつを技術に帰属させるべきとする考え方である。」

(3) ルール・オブ・サム法及び利益三分法は事業における将来キャッシュフローに着目するものではあるが、特許権の価値を事業そのものからのキャッシュフローとリンクさせてしまう点で問題を含んでいる。

すなわち、事業が順調に進んでおり、事業自体から将来的なキャッシュフローとして多額のものを見込めるのであ

れば、特許権の価値が比例的に増加することになる。他方、事業が順調に進んでおらず、事業自体から見込まれるキャッシュフローが少なくなれば、特許権の価値が比例的に減少することとなる。

しかし、本来的には、発明等の特許権の価値は事業が順調に進んでいるかどうかに関係がないものである。つまり、優れた特許権はそれ自体に価値があり、事業収益が上がっているかどうかは本来無関係である。例えば事業収益が上がっていることから大量にノルマ出願を行い、その結果として似たような特許権が乱立したとしても、それらの特許権の価値が高いとは言えないことから、このことは理解できるであろう。

したがって、客観的な知財評価という観点からは妥当性が高いとは言いがたい。

### 2 ロイヤリティ免除法

第三者から特許権等の特許権についてライセンスを受けるべきところ、そのライセンス料を免除されている点を評価するロイヤリティ免除法もある。

前掲「知的財産の価値評価について」によれば、ロイヤリティ免除法に関して、以下のように述べられている。

「この方法は、技術の価値はライセンス・ロイヤリティの額によって把握できる、とする考え方によっている。もし、ある特許などの技術を自社で持っていない場合、それを外部からライセンスを受けて導入するとすれば、ロイヤリティの支払いが発生する。それに要するコスト(ロイヤリティ)が、その特許等の技術の価値に相当するという考え方である。」

しかし、自社の製品について自社の特許権等によるロイヤリティを想定した上で、その価値を評価することには疑問がある。

つまり、多くの場合、自社の開発動向を知った上で特許出願等を行っているはずであるが、その点を軽視し、ロイヤリティの免除を受けることができているのでその価値があるとすると、妥当性が高いとは言えない。

例えば外部からは侵害であると認識することが困難な内容を規定した発明であり、他社が仮に実施していても当該特許権を侵害しているかどうかは全く不明な発明であっても、自社は当該特許権に規定された発明を実施していることからロイヤリティの免除を受けていることになるが、利用可能性が極めて低いそのような特許権の価値は本来的には高く評価されるべきではない<sup>2</sup>。

### 3 超過収益法

超過収益法とは、特許権等の知的財産権を活用することで事業によって得られる利益から、特許権等の知的財産権が存在しない場合に事業によって得られる利益を差し引いた残余利益が、特許権等の知的財産権によって得られる価値であると捉える概念である。

将来的なキャッシュフロー(CF)を現在価値に割り戻すことによって(図1参照)、特許権等の知的財産権によって得

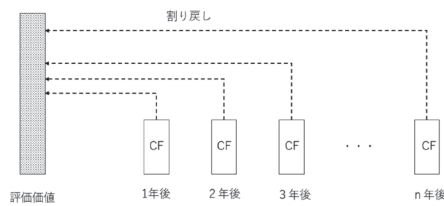
#### 【脚注】

<sup>1</sup> [https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Valuation\\_of\\_Intellectual\\_Property\\_JP.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Valuation_of_Intellectual_Property_JP.pdf)

<sup>2</sup> 侵害立証の容易性は特許権の価値評価に反映させるべきものと思われる。

られる価値を評価する手法である。

【図1】 将来的なキャッシュフロー（CF）に基づく評価価値



日本公認会計士協会「無形資産の評価実務 - M&A 会計における評価とPPA業務-」<sup>3</sup>によれば、以下のように述べられている。

「超過収益法は、評価対象となる無形資産に関連して生み出される将来キャッシュ・フローから、当該将来キャッシュ・フローの獲得に貢献する評価対象資産以外の資産（貢献資産）の寄与する部分（キャピタル・チャージ）を控除して超過収益を求め、超過収益の現在価値で評価する方法である。」

この手法は、特許権という独占排他権を考慮する上で超過収益法に基づく特許権の価値評価を行うことは妥当性が高いと思われるが、超過収益をどのようにして算出するかという点が問題となる。

## 第4 キャッシュイン・アウト可能性による評価

### 1 着目すべき視点

前述したように超過収益法における超過収益に関し、以下の4つの視点を考慮することが有効であると考えられる。

- ①ライセンス交渉に成功し、ロイヤリティ収入を得られる特許等であれば、正にロイヤリティ収入が超過収益によるキャッシュインとなる。
- ②侵害訴訟を行って、損害賠償を得られた場合にも、損害賠償額が超過収益によるキャッシュインとなる。
- ③実際に権利行使をしなくても、カウンターとして特許等の知的財産を有している場合には、ロイヤリティの免除を受けることができている。このようにキャッシュアウトを抑制できている点で、超過収益を生み出していると言える。ここで留意すべきことは、ロイヤリティ免除法のように自社製品を対象とするのではなく、他社製品の侵害可能性が基準となるという点である。
- ④相手方製品に対する差止ができた場合には、特許となっている特徴を有する製品を製造販売できるのは自社のみとなることから、その結果として、価格設定を強気のものとしたり、シェアを奪えたりし、事業利益を生み出すことになる<sup>4</sup>。

### 2 特許法102条1項ないし3項について

上記①～③を考慮する上で、実際に裁判を起こした場合に、どの程度の損害額を得られることになるか、又はどの程度の損害額を支払う必要があるかを検討することが有益である。

特許法上、損害賠償額を想定した規定として102条1項

【脚注】

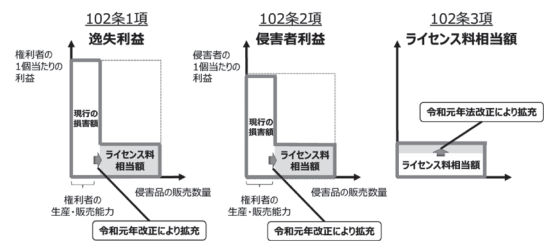
<sup>3</sup> [https://jicpa.or.jp/specialized\\_field/files/2-3-57-2a-20160621.pdf](https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-57-2a-20160621.pdf)

<sup>4</sup> 本稿では、この④の視点からの検討は省略し、①～③の視点についてのみ検討することとする。

<sup>5</sup> [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/39-shiryuu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/39-shiryuu/03.pdf)

ないし3項が規定されている。この102条1項ないし3項に関して、産業構造審議会知的財産分科会第39回特許制度小委員会配付資料（令和2年5月29日）では、以下のような概念図が示されている。

【図2】 特許法102条について<sup>5</sup>



上記図2で示されるように、概略で言えば、102条1項は権利者による特許の実施品1個当たりの利益をベースとし、逸失利益を損害額と推定する規定である。

102条2項は侵害者による特許の実施品1個当たりの利益をベースとし、侵害者における利益を損害額と推定する規定である。

102条3項はライセンス料相当額が損害額として推定する規定である。

### 3 裁判例で示されている基準（大合議判決）

損害賠償額に関しては、知財高裁大合議判決が3件存在していることから、これらの判決で採用している基準を確認しておく。

(1) 知財高裁令和元年6月7日判決（平成30年（ネ）第10063号）

この裁判例は、特許法102条2項による推定の覆滅についての判断基準及び特許法102条3項所定の実施に対し受けるべき金銭の額の算定方法を示したものであり、具体的には以下の内容を判示している。

「特許法102条2項における推定の覆滅については、・・・例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。・・・特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決めるのが相当である。」

「特許法102条3項所定の『その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額』については、・・・同改正により『通常』の部分削除された経緯がある。

・・・特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。

したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競争関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」

(2) 知財高裁令和2年2月28日判決(平成31年(ネ)第10003号)

この裁判例は、特許法102条1項に関する基準を示したものであり、具体的には以下の内容を判示している。

「特許法102条1項は、・・・特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ、この『実施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。」

「特許法102条1項ただし書は、・・・『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである。」

(3) 知財高裁令和4年10月20日判決(令和2年(ネ)第10024号)

この裁判例は、特許法102条2項及び特許法102条3項に関して、以下の内容を判示している。

「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。

そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。

#### 4 検討

前述した「キャッシュイン・アウト可能性による評価」(特許法102条1項ないし3項)に基づいて、特許権の価値評価を行うことは有益であると考え<sup>6)</sup>。

またその際、**たった1つの特許権**においても、相手方企業に

おける販売製品や提供サービスによる**限界利益<sup>7)</sup>を基準とした損害賠償額**を得られることには留意が必要である。

つまり、権利活用が見込める特許権の価値は、相手方企業における販売製品や提供サービスによる限界利益相当額の価値があるということになる。

この「キャッシュイン・アウト可能性による評価」を用いた特許権等の知財評価を行う具体的な2つの場面について、以下で述べる。

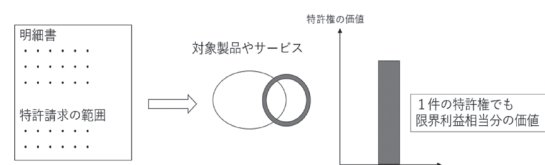
#### 1 スタートアップでの特許権評価

大量に特許権を保有する大企業における特許権を全体で評価する上では、上述したルール・オブ・サムや利益三分法等を用いざるを得ない状況があると思われる。他方、スタートアップ等、限られた数の特許権しか存在しない場合には、前述した「キャッシュイン・アウト可能性による評価」を行うことが妥当である<sup>8)</sup>と考える。

「キャッシュイン・アウト可能性による評価」を行う際には、対象となる他社製品や他社サービスが存在するかがキーとなる。

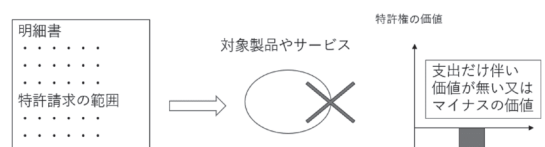
対象となる他社製品や他社サービスが存在する場合には、ロイヤリティ収入が得られる見込み、訴訟における損害賠償の獲得の見込み、カウンター特許として利用することでキャッシュアウトを抑制する見込みがあることから、その特許権の価値は跳ね上がることになる(図3参照)。

【図3】特許権の活用可能性がある場合



他方、対象となる他社製品や他社サービスが見込めない特許権については、その価値は低いものとなるし、現実的に利用できないような権利であれば、維持年金等の費用だけがかかり、キャッシュインを生み出すことは全く期待できないことから、資産としての価値は無いとしか言えないものである<sup>9)</sup>(図4参照)。

【図4】特許権の活用が見込めない場合



漫然と特許権を保有して終わっているスタートアップ企業では、その活用可能性も検討されないわけであることから、当該スタートアップ企業が保有する特許権の価値が低く評価されてもやむを得ない。他方、自社の保有する特許権の活用を視野に入れ、権利行使できる他社製品や他社サービスに対する活用可能性を検討されているスタートアップ企業が保有

#### 【脚注】

<sup>6)</sup> 前掲の知財高裁大合議判決で判示されている規範は、得られる見込みのキャッシュインや抑えられる見込みのキャッシュアウトを算出する上で参考になる。

<sup>7)</sup> 売上高から直接関連して追加的に必要となった経費(変動費)を控除した額

<sup>8)</sup> 会計上、投資に見合った金額の回収を見込めない場合には減損処理を行い、資産の帳簿価格を引き下げる処理が行われることからすると、そのような特許権の価値は「0」と言ってもよいし、特許権を維持するためにキャッシュアウトを伴うことからすると負の価値しかない資産ともいえる。このような問題意識を持つことは重要である<sup>9)</sup>と考える。

する特許権の価値が高くなるのは当然と言える<sup>9</sup>。

このため、スタートアップ企業における出資の検討やスタートアップ企業の買収の場面では、知的財産権への活用の意識も含めて、特許権の価値評価に反映させるべきである。

なお、出願時においては、どうしても自社製品の保護に目を向けがちになるが、特許権の価値評価を「キャッシュイン・アウト可能性」に着目して行うのであれば、その価値を高めるために、自社製品に加えて、他社製品に目を向ける必要があることを理解して頂けるものと思う。

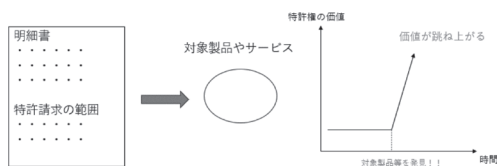
## 2 日ごろの知財活動の場面での特許権評価

特許権の価値評価は、スタートアップ企業における出資の検討やスタートアップ企業の買収の場面における知財DDの場面には限られない。

特許権の価値をいかに高めるかという視点は、知的財産部等の部門が日ごろ行う知財業務でも意識されるべきものである。

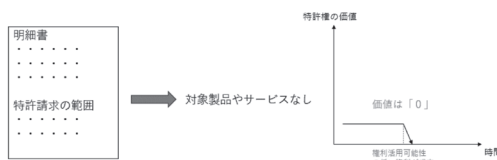
出願時における権利行使可能性（侵害品の把握可能性）、中間処理時における補正の方向性、分割出願の活用可能性等において、「キャッシュイン・アウト可能性」の観点から価値が高い発明に変われば、発明者による発明届け出段階や補正前や分割出願前と比較して、その価値は跳ね上がることになる（図5参照）。

【図5】特許権の価値のプラスへの変化



逆に例えば補正等によって権利範囲が極端に狭まってしまい、「キャッシュイン・アウト可能性」の観点から価値が低い発明に変わってしまったのであれば、その価値は下がり、「0」又は「マイナス」になるということになる（図6参照）。また発明届け出段階と比較して付加価値がついていない場合や分割出願に関して特段の戦略がない場合には、価値としては変化のない発明となる。

【図6】特許権の価値のマイナスへの変化



実際問題として、日ごろの通常業務を行いながら、「キャッシュイン・アウト可能性」を高めるための業務（例えば他社製品や他社サービスの侵害可能性を調査する業務等）も追加して行うことは大変な作業であると思われる。

人的リソースには限りがあることから、全ての案件に対して、全力を注ぐことは不可能に近い。

### 〈脚注〉

<sup>9</sup> この場面での価値評価では担当者の人的要因に基づく価値評価も入ることになる。

<sup>10</sup> 例えば中間処理時において的確な補正を行うためには、日ごろから技術部門や営業部門の人材と意見を交換し、権利行使が可能な「弾」を作るための情報収集を図ること等が考えられる。

<sup>11</sup> マーケットでの競合が1社の場合という前提になる。その他の企業も存在するマーケットには存在することが一般的であることから、その他の企業に対する抑止効果を含めると、訴訟で用いられた特許権の価値は、認容されている金額又は和解金額以上ということになる。

<sup>12</sup> [https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/2022\\_sintoukei\\_H26-r4.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/2022_sintoukei_H26-r4.pdf)

ただ前述したとおり、**たった1つの特許権**においても、相手方企業における販売製品や提供サービスによる**限界利益を基準とした損害賠償額**を得られることから、その1つの特許権を作成するだけでも十分な成果があると言える。

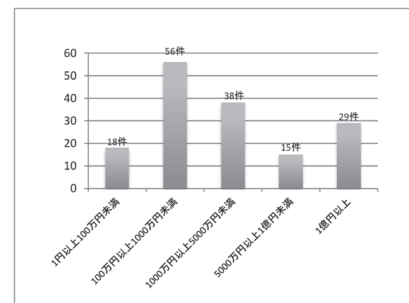
このため、日ごろから広く情報を収集しつつ<sup>10</sup>、「これは」という案件をかぎ分けて、活動を行うことでも十分な成果を期待できると言える。

## 3 裁判所における統計から

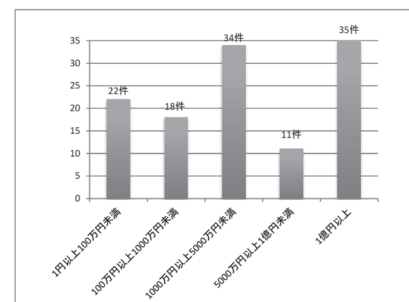
最後に裁判所から出されている統計を見ておく。裁判所から出されている統計によれば、損害賠償額及び和解金額は以下のとおりである。「キャッシュイン・アウト可能性」に基づき評価するのであれば、認容されている金額又は和解金額が、訴訟で用いられた特許権の評価価値を算出する上では参考になる<sup>11</sup>。

〔特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁、平成26年～令和4年）〕<sup>12</sup>

【図7】判決で認容された金額



【図8】和解において支払うことが約された金額



※附帯請求及び訴訟費用に関する金額は含まない。

## 第6 最後に

特許権の価値評価の仕方には様々な手法があるが、本稿で示したような評価手法は一定程度の妥当性があると思う。特にスタートアップ等、限られた数の特許権しか存在しない場合には、これらの評価手法は、有効な評価手法であると思われる。また日ごろの知財活動の場面でも、その活動の意義を意識する上では、これらの評価手法を頭の片隅に入れておくことは有効であると思う。

## 「意匠」概念のフロンティア

弁理士 土生 真之

### 1. はじめに

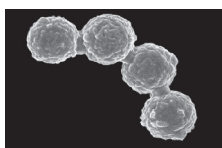
意匠法上の「意匠」であるためには、「物品性<sup>1</sup>」、「形態性」、「視覚性」、「美感性」の4要件を満たす必要がある。「意匠」と聞いて直感的にイメージするものは、自動車や家電製品、バッグ等のような典型的な工業製品のデザインではないだろうか。そのような典型的な工業製品が4要件を満たすことには疑いが無い。

しかし、前記4要件の具体的な内容は必ずしも明確ではなく、「意匠」の概念の周縁部は曖昧である。本稿では、このような意匠の既成概念の周縁部を押し広げる意匠の登録例を2つ程紹介したい。

### 2. 登録例

#### (1) 第1635294号「金属含有粒子」

法上の「意匠」であるためには、「視覚性（視覚を通じて形態を把握できること）」が必要であり、粒状物の一単位のように微小なものは、通常は視覚性を欠くものとされている。ただし、取引の際、拡大観察することが通常である場合には、肉眼によって認識できないものであっても視覚性を有するものと解されている<sup>2</sup>。



本件意匠に係る物品は、全長約5.5μm～約240μmであるが、電子顕微鏡などで拡大した図を用いて取引が行われるとのことで、視覚性が認められている。

従来、拡大観察することが通常であるものとして、ダイヤモンドの小さな粒のカットが例として挙げられることが多く、肉眼で認識できないとは言っても、存在自体を知覚できない程に微小なものは意匠法に携わる者の念頭には置かれていなかったものと思われる。この点、本件登録例は、5.5μmという肉眼で存在自体すら知覚できない程に微小で、尚且つ人間が知覚できない電子線による撮像画像により形態が知覚できる物品であっても「視覚性」が認められることを示すものであり、「意匠」の概念をミクロの世界にまで押し広げたものであると言える。

なお、光学顕微鏡による撮像画像と電子顕微鏡による撮像画像は、肉眼で見たときの印象（美感）は異なる。仮に被疑侵害品が取引において光学顕微鏡による撮像画像のみをカタログ等に掲載していた場合、電子顕微鏡の撮像画像である本件意匠とは非類似と判断される可能性もある。そうだとすると、光学顕微鏡で撮像可能なサイズの物品の場合には、光学顕微鏡による撮像画像と電子顕微鏡による撮像画像の両方で登録をしておいた方が良いのかもしれない。

#### (2) フランス登録第955177号「ぶどうの接ぎ木苗」

#### <脚注>

<sup>1</sup> 令和元年法改正により、「物品」以外の「建築物」、「画像」が保護対象に追加されたが、これらについては物品性の要件は不要である。

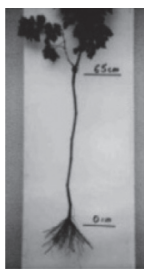
<sup>2</sup> 知財高判平成18年3月31日（判時1929号84頁）【コネクター接続端子事件】

<sup>3</sup> 現行種苗法第35条の2において、特性表と被疑侵害植物体の対比により、育成者権が及び品種であることを推定できることとし、立証負担の軽減は図られている。

<sup>4</sup> 食用の植物では造花とは物品非類似となる可能性が高いが、観賞用の花卉であれば、造花と観賞という用途において共通し、物品の類似性が認められる可能性もある。

<sup>5</sup> 組立家屋の意匠権侵害が認められた事例として、東京地判令和2年11月30日（平成30年（ワ）第26166号）【組立家屋事件】。

本件意匠は、フランスにおける登録である。日本においては、自然物を意匠の主たる要素として使用したものは、同一形態が再現されず、物品固有の形態を有しないため、「物品性」ないしは「形態性」を欠く、あるいは「量産性（工業上利用可能性）」を欠くというのが定説である。



本件意匠は接ぎ木という人為的加工が施されているものの、自然物たる植物を意匠の主たる要素としており、日本においては「意匠」該当性について疑義が呈される可能性は高いであろう。

しかし、自然物である植物であっても品種登録のためのDUS（区別性、均一性、安定性）の要件を満たすような種苗であれば、公知の品種と明確に区別される形態的特性を同一品種が均一に備え、複数世代繁殖させた後においてもその形態的特性が変化しないものもあり得るため、植物であるからと言って一概に固有の形態を欠くとは言えないかもしれない。日本において、植物自体の意匠の登録例は確認できないが、登録にチャレンジしてみる価値はあるのではなかろうか。

なお、植物の形態であっても「造花」という物品として出願すれば、「意匠」該当性を問題視されることなく登録可能である。種苗法による育成者権侵害の立証は、品種登録された植物体と被疑侵害植物体を栽培して現物を比較すること（現物主義）を原則とするため、立証に時間と困難を伴うという問題がある<sup>3</sup>。そこで、迅速な救済を得るために、「植物」という物品での登録を直接狙わないまでも、特に観賞用の花卉においては<sup>4</sup>、植物の形態を「造花」として意匠登録をしておき、育成者権侵害に加えて意匠権侵害を主張できる余地を作っておくということも一案である。不動産である建築物が意匠法の保護対象に明示される前は、建築物の形態の模倣を牽制することを意図して、「組立家屋」という物品としてマンション等の建築物の意匠を登録しておくことが実務上行われていたが<sup>5</sup>、これに倣った意匠登録の利用が植物の分野においても有効であるかもしれない。

### 3. おわりに

微細加工技術やバイオテクノロジー等の進歩により、デザインという行為が行われる分野は広がっている。従来からの「意匠」の既成概念に捉われず、その概念の周縁部を開拓してみれば、そこには新たな意匠活用の機会が広がっているのではないかと考える。

# 意匠の自明性に関する米国連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決

(LKQ Corporation 対 GM Global Technology Operations 事件)

弁護士 盛田 真智子

## 1. はじめに

2024年5月21日、米国連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」)は、意匠特許(Design Patent)の自明性判断基準に関する大法廷判決を下した。争点は、2007年のKSR International Co. 対 Teleflex Inc. 事件最高裁判決(以下「KSR判決」)の影響を受けて、意匠特許について長年使用されてきた自明性評価基準である、厳格な(すなわち、自明性を立証して意匠特許を無効とすることが困難な)Rosen-Durling テストを見直すべきかという点であった。(KSR判決は、実用特許(Utility Patent)の自明性判断基準に関して、従来<sup>1</sup>よりも柔軟な、無効となりやすい基準によって判断すべきと判示した最高裁判決である。)

本判決は、厳格すぎるRosen-Durling テストは、KSR判決等の最高裁判決や米国特許法103条に沿わないとした。そして、同テストに代わって類似技術テストを用いると判示した。これにより、意匠特許は以前よりも自明性により無効とされやすくなり、また、審査段階では意匠特許の取得がより難しくなることが予想される。

## 2. 背景

GM Global Technology Operations LLC(以下「GM」)は、車両のフロントフェンダーのデザインを主張する米国意匠特許797,625号(以下「本件意匠特許」)を有する。GMは、LKQ Corporation 及びKeystone Automotive Industries, Inc.(以下「LKQ」)が、本件意匠特許を侵害していると主張した。

これに対し、LKQは特許審判部(以下「PTAB」)に、特許の有効性を争う手続である当事者系レビュー(inter partes review)を申請し、本件意匠特許は自明であり無効であると主張した。具体的には、本件意匠特許は、Lianと呼ばれる米国意匠特許773,370号によって既に開示されており、Lianを主たる先行文献とし、ヒュンダイツソンのデザインパンフレットを副次的先行文献として組み合わせると、これと本件意匠特許との相違点は当業者にとって自明なものであるといえるため、本件意匠特許

は無効であるというものであった。

非自明性は、我が国における進歩性に近い要件である。米国特許法103条は非自明性に関して以下のように規定する。

A patent for a claimed invention may not be obtained, ... if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. ... (和訳：クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって自明であったと思われる程度に、クレームされた発明と先行技術が相違するようなものである場合には、クレームされた発明の特許を取得することはできない。)

## 3. PTABの判断とRosen-Durlingテスト

本件において、PTABは、自明性評価に、長年にわたって確立されてきたRosen-Durlingテストを適用した。このテストは以下の2段階からなる。

まず、第1段階として、主たる先行文献となる、クレームされた意匠と基本的に同じ意匠特性を有する先行文献を見つけなければならない。このような主たる先行文献が発見されない場合には、第2段階(主たる先行文献と副次的先行文献との組み合わせ)を検討するまでもなく(すなわち、たとえ先行文献の組み合わせによりクレームされた意匠に到達できたとしても)、クレームされた意匠は非自明であると判断される。この点でRosen-Durlingテストは厳格であり、自明性を立証して意匠特許を無効とすることが困難であった。

第2段階として、主たる先行文献と副次的先行文献の組み合わせを検討するが、その副次的先行文献は、一方の文献に開示された装飾的特徴が、その特徴を他方の文献に適用することが示唆

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 従来TSM(teaching-suggestion-motivation)テストが用いられてきた。先行文献の組み合わせに教示、示唆、動機を必要とする厳格な基準である(自明性が認められにくい)。

される程度に、主たる先行文献と関連していることが求められる。

本件において、PTAB は、Lian は本件特許意匠と「基本的に同じ」視覚的印象を与えるものではなく<sup>2</sup>、LKQ は主たる先行文献を特定できていないと判断し、第2段階を検討することなく、本件意匠特許の自明性を否定した。

これに対し、LKQ は、厳格すぎる Rosen-Durling テストは2007年のKSR判決によって黙示的に覆された<sup>3</sup>と主張し、同テストを用いて自明性判断をすべきではないとして、CAFCに控訴提起した。(KSR判決は、実用特許に関して、従来の自明性判断基準が厳格すぎるとして、より柔軟な判断をしたものである。KSR判決によって、実用特許に関しては常識や後知恵、当業者の水準などを考慮して判断することが許容され、自明性が立証されやすくなった<sup>3</sup>。)しかし、CAFCは、3名の裁判官からなる合議体において、KSR判決が同テストを覆したかは明らかでないと判示し、PTABの判断を支持した。

そこで、LKQはCAFCに対し、12名の全裁判官による大法廷での再審理を求めた。2023年6月30日、大法廷審理を行うことが決定され、Rosen-Durling テストが覆されるかが注目されていた。

#### 4. CAFCの大法廷判決と類似技術テスト

大法廷判決は、Rosen-Durling テストは不適切に厳格であるとして、これを覆した。すなわち、同テストの、特許意匠と「基本的に同じ」意匠特性を有する先行文献が発見されなければ、その時点で自明性立証が失敗に終わる点や、先行文献の組み合わせに「関連性」を要求することによって事実認定者が常識に頼ることを否定する点は、米国特許法103条の広範で柔軟な規定には存在しない制限を課すものであり、柔軟なアプローチを採用したKSR判決、Smith v. Whitman Saddle判決(1893年)、Graham v. John Deere判決(1966年)といったの最高裁判決とも矛盾するとした。

その上で、より柔軟な、類似技術による新たな自明性判断基準を提示した。この判断基準では、上記Graham判決で示された要素①先行技術の範囲と内容、②先行技術とクレームされた意匠との相違点、③その分野の当業者レベル、④商業的成功・長く未解決であったニーズ・他者の失敗等の二次的考慮要素)が事実認定される。

①において、主たる先行文献は「基本的に同じ」である必要はなく(Rosen-Durling テストを否定)、類似技術に限定されると判

示した(通常、主たる先行文献はクレームされた意匠と同分野のものであるが、類似技術である限り、同分野である必要はない。)。クレームされた意匠と最も視覚的に類似する意匠の先行文献が、主たる先行文献となる。主たる先行文献は現に存在する文献でなければならない、「先行文献から個々の特徴を選択して組み合わせれば、存在するものとなる可能性があるもの」であってはならない。

②では、クレームされた意匠と主たる先行文献の相違点を、視覚的外観を比較することによって判断する。相違点の判断も、自明性判断も、クレームされた意匠が属する分野における通常の設計者の視点・知識によって評価される。この際、選択された個々の特徴ではなく、意匠の全体としての視覚的印象が重視される。

そして、先行文献を組み合わせる際には、両文献に、一方の特徴が他方の特徴の適用を示唆するような「関連性」は必要なく(Rosen-Durling テストを否定)、組み合わせる動機は、文献そのものから来る必要はない(TSM テストを否定)と判示した。ただし、両文献ともクレームされた意匠の類似技術でなければならない、また、組み合わせの動機として「その分野における通常の設計者であれば、クレームされた意匠と同じ全体的な外観を創り出すために、副次的先行文献の特徴を用いて主たる先行文献を修正したであろう」という、後知恵によらない、記録に裏付けられた理由がなければならないとした。

#### 5. 終わりに

2024年5月22日、米国特許商標庁(USPTO)は、上記の新基準に沿ったガイダンス<sup>4</sup>を発表した。新基準により、意匠特許は自明性により無効とされやすくなることが予想される。非自明性を主張する側としては、類似技術に当たらない、現存する(単一の)文献ではない等の理由から、先行文献としての適格性がないという主張や、組み合わせた動機の裏付けが示されていないといった主張等が考えられる。先行文献にはない特徴を補正で追加し、この特徴から生じる意匠全体としての視覚的印象の違いを主張することも考えられる。また、大法廷判決は、二次的考慮要素のうち、商業的成功、業界における賞賛、模倣によっても、意匠特許の非自明性を立証し得るとしている(長く未解決であったニーズ、他者の失敗等の考慮要素が自明性判断に重要な意味を持つかどうかは、今後の判例に委ねるとした。)。出願の際は、他分野も含め、クレームされた意匠と視覚的に類似する先行文献を広く調査する必要があると思われる。新基準の今後の運用が注目される。

#### 〈脚注〉

<sup>2</sup> Lian は、ホイールアーチ形状と終端部、ドアカットライン、突出部、造形、変曲ライン、第1・第2の折り目、凹ライン等において異なるためとされた。

<sup>3</sup> オータム・ウィラール&アイミー・ラマウテ「米国連邦控訴裁判所、意匠自明性審査ガイドラインを裁定へ」

(<https://www.obwbip.com/O4D540/assets/files/documents/JP%20LKQ%20v%20GM.pdf>)

<sup>4</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated\\_obviousness\\_determination\\_designs\\_22may2024.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated_obviousness_determination_designs_22may2024.pdf)



弁理士 大木 信人

## Q 日本にも審査遅延に起因する特許期間の調整の制度があるのでしょうか。

設定登録が所定の基準日以後にされた特許権は、期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願により、以下に述べるように、一定の要件の下で存続期間を延長することが可能です。

### 1. 期間補償のための特許権の存続期間の延長

特許権は、通常、一定の期間の審査を経て登録されるものであるところ、出願人の書類提出の状況や特許庁での審査状況等によって、出願から特許査定を経て設定登録がなされるまでに、想定される期間よりも長い時間を要する場合があります。

特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了し、また、特許権の権利行使は設定登録により権利が発生してから可能となることから、特許権の設定登録が想定される期間よりも長い時間を要した場合には、権利行使できる期間が短くなり、特許権者にとって不利益となります。

そこで、特許権者の権利行使の期間を十分確保すること等を考慮して、想定される期間よりも長い時間を経て設定登録がなされた特許権について、期間補償のための延長登録の出願を行うことにより、一定の要件のもと存続期間を延長できるとしています(特許法第 67 条第 2 項、第 3 項)。

### 2. 対象となる特許権

期間補償のための延長登録の出願の対象となるのは、

- (1) 出願日が令和 2(2020) 年 3 月 10 日以後の特許出願であり<sup>1、2</sup>、かつ
- (2) 特許権の設定登録が、
  - (a) 特許出願の日から起算して 5 年を経過した日又は
  - (b) 出願審査の請求があった日から起算して 3 年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 期間補償のための延長登録の出願の規定は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」(以下、「TPP11 担保法」という。)により、特許法第 67 条等が改正されて導入されたものである。TPP11 担保法の附則第 2 条により、2020 年 3 月 9 日以前の特許出願は、改正前の特許法第 67 条が適用される。

<sup>2</sup> 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願は、原出願の出願日が令和 2 年 3 月 10 日以降のものであり、パリ条約の優先権主張を伴う出願及び国内優先権主張を伴う出願は、優先権主張を伴う出願の出願日が令和 2 年 3 月 10 日以降のものとなる。

<sup>3</sup> 特許法第 39 条第 6 項。

<sup>4</sup> 処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為としては、出願人が拒絶理由の通知を受ける前に明細書について不備のある補正を行い、前記補正に対して特許庁長官が手続の補正をすべきことを命じたが、出願人が当該命令を受けた場合に執るべき手続を執らず、前記補正が却下され、一連の手続によって、拒絶理由の通知を保留した場合は例示される(特許・実用新案審査基準 第 IX 部 第 1 章 3.1.2(2))。

になされた特許権です(特許法第 67 条第 2 項)。

### 3. 延長可能期間

期間補償のための延長登録の出願により延長可能となる期間は、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間から、次に掲げる (i)-(xi) の期間の合計を控除して算出された期間を超えない範囲内の期間となります(特許法第 67 条第 3 項)。

延長可能期間の算定方法は、次に掲げる (i)-(xi) の控除期間の合計を暦に基づいて何年何月何日の形式で表し、基準日に年、月、日の順に加えて、延長可能期間の始期となる日を算定し、この始期になる日から特許権の設定登録の日までの期間を暦に基づいて何年何月何日の形式で表し、これが延長可能期間となります。次に掲げる控除期間に、重複する期間がある場合には、重複が存在する期間を一つの期間としてまとめて算出します。

(i) 特許庁長官又は審査官からの通知又は命令を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間

・上記通知又は命令には、拒絶理由通知や特許庁長官名での協議の指令<sup>3</sup>は含まれないので、これらを受けた場合に執るべき手続によって生じた期間は控除されません。

(ii) 手続を執るべき期間の延長によって生じた期間

・上記 (i) で示したとおり、拒絶理由通知や特許庁長官名での協議の指令を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間は控除されませんが、これらの手続を執るべき期間の延長によって生じた期間は控除されます。

(iii) 手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間

(iv) 出願人の申出その他の行為により処分又は通知を保留したことによって生じた期間

・「出願人の申出その他の行為」には、出願人による明示的な申出に限らず、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為<sup>4</sup>も包含されます。

(v) 特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請によって生じた期間

(vi) 明細書等補完書の取下げによって生じた期間<sup>5</sup>

(vii) 拒絶査定不服審判によって生じた期間<sup>6</sup>

(vii-1) 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審の場合を含む。)において、特許をすべき旨の審決があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間

(vii-2) 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審の場合を含む。)において査定を取り消すときに、さらに審査に付すべき旨の審決があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間

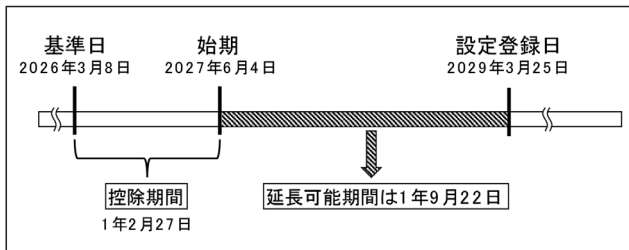
(vii-3) 前置審査において、特許をすべき旨の査定があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日までの期間

(viii) 行政不服審査法の手続によって生じた期間

(ix) 行政事件訴訟法の手続によって生じた期間

(x) 特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間

(xi) 保全指定によって生じた期間<sup>7</sup>



(特許・実用新案審査ハンドブック 第Ⅸ部 第1章 9102 延長可能期間の算定方法に記載される例示に基づく)

#### 4. 期間補償のための延長登録の出願

存続期間の延長を求めるためには、期間補償のための延長登録の出願を行うことが必要です。

(1) 出願人

期間補償のための延長登録の出願の出願人は、特許権者に限られます(特許法第67条の3第1項第3号)。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、出願をすることはできません(特許法第67条の2第4項)。

(2) 出願可能な時期

期間補償のための延長登録の出願は、特許権の設定登録の日から3月を経過する日までの期間以内に行う必要があります<sup>8</sup>。特許権の存続期間の満了後は、期間補償のための延長登録の出願をすることはできません。

(3) 延長登録の出願の審査

期間補償のための延長登録の出願は、審査官による審査に付され、以下の①から④のいずれかに該当する場合には、拒絶理由を生じ、出願人に通知されます(特許法第67条の3第1項)。

①特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき

②延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき<sup>9</sup>

③出願をした者が当該特許権者でないとき

④出願を共有者のうちの一部の者のみがしたとき

拒絶理由通知を受けた出願人には、意見書を提出する機会が与えられ、また、願書等を所定の範囲内で補正することができます。

#### 5. 結び

特許行政年次報告書2023年版によれば、2022年度における特許の権利化までの期間(標準審査期間)は年度平均14.7か月であったとされています。このため、多くの特許権は、期間補償のための延長登録の出願を必要とするものではないと思われますが、延長可能期間が存在する可能性がある場合には、代理人となっている弁護士、弁理士にどうぞ相談ください。

#### 〈脚注〉

<sup>5</sup> 明細書等補完書が特許法第38条の4第3項の規定により提出された日から特許法第38条の4第7項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間が該当する。

<sup>6</sup> 特許庁による特許出願の処理又は審査の間に生じたものではない期間である、審判・裁判にかかる期間は延長可能期間より除かれる。

<sup>7</sup> 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(以下、「経済安全保障推進法」という。)第82条第4項において読み替えて追加で規定されており、経済安全保障推進法第70条第1項の規定による通知を受けた日から同法第77条第2項の規定による通知を受けた日までの期間が該当する。

<sup>8</sup> 出願をする者の責めに帰することができない理由により当該期間内に特許をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)内にしなければならない(特許法第67条の2第3項)。

<sup>9</sup> 基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間よりも、特許法第67条第3項各号に掲げる控除期間を合算した期間のほうが長い場合には、延長可能期間が存在しないため拒絶される。

**特** 経時的に変化するローストビーフに対する権利行使 知財高裁令和5年12月27日判決  
(令和4年(ネ)第10055号 特許権侵害差止等請求控訴事件) >> 請求認容

本件は、発明の名称を「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする特許第5192595号の特許権者である控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人各製品の販売が本件特許権の侵害に該当すると主張して、被控訴人に対して差止および損害賠償等の支払を求めた事案である。原審の東京地裁令和4年4月8日判決（平成30年（ワ）第36232号）は、特許権が無効であることにより原告の請求を棄却した。控訴人は原判決を不服として、本件控訴を提起すると共に、並行していた無効審判（無効2019-800030）において有効と判断された請求項5に係る請求を追加した。請求項5では、スライスされた特定加熱食肉製品における還元型ミオグロビンを好ましい色を呈するオキシミオグロビンに酸化する工程を規定していたところ、被控訴人は、被告製品がローストビーフの切断からパッキングによる密封までの工程が2分30秒に過ぎず、積極的に酸化している工程ではないとの主張を行った。

知財高裁は、スライス後2分半が経過した後のローストビーフのスライス面はオキシミオグロビン割合が増加し、好ましい鮮赤色であること、新鮮な肉の表面は、酸素がないため紫色であるが、空気中に数分置いた後、肉の表面は真っ赤になることの証拠に基づいて2分30秒程度空気下に曝す工程は発明の酸素化する工程を満たすと判断した。知財高裁はまた、被告製品は出荷時点では請求項5を満たさないが、経時変化に必要な時間に基づいて、店に陳列されているときに請求項5を満たすことが推認できるとし、構成要件の充足を認めた。さらに、被控訴人は生産方法を特定しない請求の趣旨は過剰な差止を求めるものと主張したが、知財高裁は、製法に係る請求項5の製造対象物が出願前に日本国内において公然知られた物でないと認め、特許法104条の規定に基づく生産方法の推定の規定を適用して被告製品の全量の差止を認めた。

**特** 分割要件違反を解消するための訂正の可否 知財高裁令和6年3月6日判決  
(令和5年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、発明の名称を「画像形成装置」とする特許第5756954号（本件特許）の特許権者である原告が、分割要件違反を解消するために請求した訂正審判の審決の取消しを求めた事案である。原告は、本件特許の原出願の審査過程において、明細書及び図面の一部を削除する補正をし、その後、特許査定を受けた。そして、原出願の特許査定の際本送達から30日以内に本件特許に係る分割出願（特許法44条1項2号に係る分割出願）をした。同項2号に係る分割出願は、原出願の当初かつ分割直前の明細書等の記載の範囲内で行わなければならないところ、当該分割出願は、「原出願の補正時に削除した事項」を含むものであり、原出願の当初明細書等の記載の範囲内ではあるものの、分割直前の明細書等の記載の範囲内ではなく、分割要件違反を内包するものであった。原告は、かかる分割要件違反を解消するために、「原出願の補正時に削除した事項」の削除訂正をすべく訂正審判を請求したが、特許庁は、当該訂正は、特許法126条1項

ただし書各号に掲げる事項を目的とするものではないとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をした。原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。本件訴訟において、原告は、本件特許出願には分割出願手続上の瑕疵があることから、これを治癒するための訂正は同項3号の明瞭でない記載の釈明に該当する旨主張したが、知財高裁は、「分割直前の出願明細書等と本件設定登録時明細書等の関係における分割手続の瑕疵は、同法44条の適用における問題であり、それ自体は訂正の対象である本件設定登録時明細書等自体に明瞭でない記載（同法126条1項3号）があることを意味するものではないし、同項2号にいう誤記又は誤訳に当たるものでもない。」として、本件審決を維持し、原告の請求を棄却した。

## 意匠 新規性喪失の例外規定の適用における意匠の同一性 知財高裁令和5年12月25日判決 (令和5年(行ケ)第10071号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

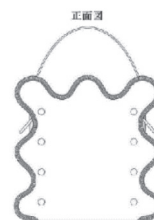
原告は、本件意匠登録出願（令和5年法改正施行前の出願である。）に際し、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることの証明書を提出した。証明書には、公開された意匠の内容として証明書記載意匠を記載していたところ、本願意匠は引用意匠（原告自身が公開した意匠である。）と類似するとして拒絶審決を受けた。証明書記載意匠と引用意匠には、スタッズ（飾り釘）の個数等における差異がある。原告は、証明書記載意匠と引用意匠は実質同一の意匠である旨を主張したが、知財高裁は、「証明書に記載される意匠と引用意匠は同一でなければならないと解される。もっとも、証明書に記載される意匠と引用意匠との間に僅少な相違があるにすぎない場合にも同一性を欠くことは相当ではなく、また、意匠登録出願者の手続的負担も考慮すると、証明書に記載された意匠と引用意匠の相違点が、物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであると認められる場合には、証明書に記載された意匠と引用意匠はなお同一であると認められると判断するのが相当である。」と述べたうえで、「両意匠の相違

点である正面側のスタッズの個数及び配置態様の点は、物品の形状等による美観に影響を及ぼす相違点といえることから、証明書に記載された意匠と引用意匠の相違点が物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであると認められる場合とはいえない。」として、両意匠の同一性を否定し、原告の主張を退けた。

### ■本願意匠登録出願

出願番号：意願2021-19105

出願日：2021年9月3日



### ■証明書記載意匠



### ■引用意匠

公開日：2021年8月31日



## 商標 不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証時期 知財高裁令和6年1月30日判決 (令和5年(行ケ)第10018号 審決取消請求事件) >> 審決取消

原告の有する登録商標第4804288号「プレジャー \ Pleasure」に対し、被告が不使用取消審判を請求したところ、原告は答弁書提出期間内には何らの応答もせず、さらに原告が自ら猶予期間を求めてなされた審尋の応答期間内にも何らの使用事実も立証しなかったため、当該登録を取り消す旨の審決がなされた。しかしながら審決取消訴訟において、原告は一転して、要証期間内に本件商標を指定商品に使用しているから不使用取消の事由に該当しない旨を証拠と共に主張した。これに対し、被告は、商標法50条2項の法意は、業務上の信用が蓄積しておらず、または消滅したような不使用状態にある商標登録を早くかつ確実に除去整理し、真に法の保護を求める者に登録を与えることにより産業の発達を図るべく、登録商標の「使用」について最も正確な事情を把握している商標権者に使用状況を示させることにあるので、商標権者には少なくとも使用しているか否かに関

する意思表示だけはすべき義務があると解すべきであり、訴訟で一転して使用の事実がある旨の主張を許すべきではない旨を主張した。しかしながら、知財高裁は、「商標法50条2項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、商標登録の取消しを免れるための要件としたものではない」として、被告の主張を退け、審決取消訴訟において商標使用の事実が証明されたことを根拠として、不使用取消を認めた審決を取り消した。

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。