



光陽通信

発行月：2017年7月



KOYO INTERNATIONAL PATENT FIRM

ごあいさつ

お客様のご発展に役立つこと、それが私たちの使命です。知的財産権の分野においては、国際的重要度が増し、出願書類の質、納期、サービスにおいて、益々高いものが要請されるようになり、その要請に応えられるよう、日々、精進しております。

この度、第2号として、夏号を発行致しました。常日頃より弊社をご愛顧頂いているお客様には、日々の感謝を申し上げるとともに、知財業務のお役に立つ情報となれば幸いです。また、新たに事務所をお探しのお客様には、これを機会に弊所をより深く知って頂き、是非弊所をご検討・ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2017年夏号 目次

- ごあいさつ…………… p1
- 業務紹介…………… p2
- 事務所の概要…………… p3
- 判決に学ぶ…………… p4
- 分割の場合の留意事項…………… p5
- 意匠・商標…………… p6
- 海外の特許事情
- 各種セミナーのご紹介
- 弁理士紹介…………… p7
- 商標権侵害訴訟において被告が検討すべき審判手続き等
- 銀座界限「てくてくグルメ」…………… p8



判決に学ぶ

弁護士 井上修一

判決解説 — 最高裁平成 29 年 3 月 24 日判決 —

第 1. 事案の概要

本件は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許（以下、「本件特許」という。）に係る特許権の共有者の一人である X（原告、被控訴人、被上告人）が、Y（被告、控訴人、上告人）らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法（以下、「Y 製造方法」という。）は、本件特許に係る特許請求の範囲の請求項 1 3 に記載された発明（以下、「本件特許発明」という。）と均等なものであり、本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、Y に対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。

本件特許発明と Y 製造方法とは、概ね一致するものの、本件特許発明は出発物質として「シス体のビタミン D 構造」を用いるものであるのに対して、Y 製造方法は、出発物質として「トランス体のビタミン D 構造」を用いる点で相違するため、文言侵害は成立せず、専ら均等侵害の成否が問題となった。

一審の東京地裁判決、二審の知財高裁大合議判決において共に均等侵害が認められ、X の請求が認容されたことから、Y が上告した事案である。

第 2. 判旨

上告棄却

5（1）……しかるに、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいえない。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。

そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。

（2）もっとも、上記（1）の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとするのは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものといえるべきである。

したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたに

もかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。

そして、前記事実関係等に照らすと、被上告人が、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。

第 3. コメント

1 均等論に関する一般論

特許権者において特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であるから、特許請求の範囲に記載された構成の一部を置き換えたのみで侵害を回避できるとすれば、侵害者において特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、衡平に反する結果を招く。

そこで、特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品等と異なる部分が存在する場合においても、一定の範囲で特許発明の技術的範囲に属するものとして侵害を認めるのが均等論である。

このような均等論が認められるための要件として、ポールスブライン事件最高裁判決（最高裁平成 10 年 2 月 24 日判決）は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、（1）右部分が特許発明の本質的部分ではなく、（2）右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、（3）右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、（4）対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、（5）対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」として、5 つの要件を掲げていた。

2 本判決について

本判決は、上記均等の成立要件のうち、主として第 5 要件（意識的除外等の特段の事情）について判断したものである。

第 5 要件については、上記ポールスブライン事件最高裁判決が、均等論が認められるべき理由として、「相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる（下線は筆者による。）」と述べていたことから、均等論が認められるのは、特許出願後に明らかとなった物質・技術等についてのみであり、出願時に当業者が容易に想到し得た物質・技術等（出願時同効材）については、意識的に除外したものとして、第 5 要件が否定されるという見解が存在していた。

これに対し、本判決は、上記判旨（1）のように述べて、出願時同効材であるという一事をもって、第 5 要件が否定されるわけではないという旨を述べ、出願時同効材についても均等侵害が成立し得ることを明確にした点に意義を有する。

その上で、本判決は、上記判旨（2）において、「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、第 5 要件という特段の事情が存するものとして、均等侵害の成立が否定されるものとした。

いかなる場合に上記特段の事情が認められるかについては、本判決において具体的な記載はなく、必ずしも明らかではない。原判決（知財高裁平成28年3月25日判決）においては、「例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているときとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」として、広く論文等の明細書外の記載まで考慮される場合がある旨が述べられており、この点は法的安定性を欠く等の理由で批判されていた部分であった。

このような明細書外の記載の考慮の点を含め、本判決の上記説示部分の射程は必ずしも明らかではなく、今後の裁判例の蓄積を待つ必要がある。

3 出願時における留意事項

本判決の判示事項については、権利行使時のみでなく、出願時においても留意する必要がある。

すなわち、本判決に従えば、必ずしも特許請求の範囲に含まれない出願時同効材についても、上記要件を満たす範囲で均等侵害が成立し、保護範囲に含まれる余地があることとなる。

しかしながら、まず、出願時同効材を広く含むことを意図して、徒に広い特許請

求の範囲で出願し、拒絶理由通知を受けてこれを限定する補正を行った場合においては、当該補正によって除外された範囲に含まれる出願時同効材については、基本的に第5要件を充足しないものとして均等侵害の成立が否定される。

また、上記のような補正を行った場合でなくとも、例えば補正時に使用することを意図して、明細書中に多数の出願時同効材を記載し、その内一部のみを含む形で特許請求の範囲を記載した場合においては、明細書中に記載がありながら特許請求の範囲に含まれなかった出願時同効材については、上記判旨に従えば、第5要件を充足しないものとして均等侵害の成立が否定される可能性がある。

本判決によって、出願時において明細書中に記載されていなかった出願時同効材について、均討論が認められる余地があるということが明確となった。その一方で、徒に広い特許請求の範囲で出願することや、明細書中に、特許請求の範囲に含まれない出願時同効材を多数記載することが、権利行使をする際、却って、均討論主張の障害となる場合もあるということとなる。したがって、特許請求の範囲及び明細書の記載の仕方につき、均討論の主張までを念頭に置いた慎重な検討を行うことが、より一層重要となったものと言える。

分割の場合の留意事項

弁理士 荒船良男

1. 補正の内容的制限が厳しくなってきた今日において、発明の権利化に際して分割出願の重要性が増しています。以下、分割の際の留意事項について述べたいと思います。

2. 形式的要件の留意事項

形式的要件としましては、主体的要件と時期的要件とがあります。形式的要件違反の場合には出願が却下されます。

2. 1 主体的要件

特許出願の分割をすることができる者は、その特許出願の出願人であり、原出願人との完全一致が必要です。出願人X、Yがした原出願に発明A、Bが含まれ、このうちYがした発明Bを分割したい場合でも、Y単独での分割出願は認められません。

2. 2 時期的要件

分割は、以下の(i)から(iii)までのいずれかの時期にすることができます。

(i) 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内

(ii) 特許査定の日から30日以内

(iii) 最初の拒絶査定の日から3月以内

ただし、(ii)の場合、特許審査はもとより拒絶査定不服審判を経由しての特許査定は除かれます。例えば審査に差し戻された後の特許査定や前置審査での特許査定は除かれます。また、30日経過前であっても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、除かれます。一方、1～3年分の特許料（設定登録料）を支払ってしまった場合でも、特許権設定登録前であれば分割することができます。なお、この30日の期間は設定登録料支払い期間が延長された場合には延長されたものとみなされます。したがって、分割の可否の判断に十分な時間が必要ならば、設定登録料支払い期間の延長の申請しておく必要があります。

また、(iii)の場合、拒絶査定不服審判の請求の有無に拘わらず、分割することができます。なお、この3月の期間も拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合には延長されたものとみなされます。したがって、分割の可否の判断に十分な時間が必要ならば、この場合も、拒絶査定不服審判の請求期間の延長の申請しておく必要があります。

3. 実体的要件の留意事項

この実体的要件の違反の場合には遡及効が認められません。

(要件1) 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと

(要件2) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること

(要件3) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること

ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許出願の分割がなされた場合は、(要件2)が満たされれば、(要件3)も満たされたものと取り扱われます。原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願の明細書等について補正をすることができる時期であれば、原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、一旦原出願の明細書等を補正しその後分割したとみることができからです。いわゆる中間手続の省略と考えられます。実務上で問題となるのは、時期的要件の(ii)の特許査定の日から30日以内の分割の場合です。例えば、原出願に係る発明が特許されたのを見て、他の発明をも権利化したいと考えるときがありますが、特許査定の日から30日の期間は補正ができない期間となりますので、分割しようとする発明が補正によって既に削除されているものである場合には、(要件3)を満たさず、分割することができないこととなります。したがって、分割の可能性のある発明については、なるべく削除しないで残しておくなどの工夫が必要となります。

なお、時期的要件の(iii)の最初の拒絶査定の日から3月以内に分割する場合には、審判請求時だけは、一旦補正によって削除した発明であっても分割することができますが、それ以外の時には、(要件3)を満たさず、分割することができません。ちなみに、原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に特許出願の分割がなされた場合には、原則として、特許出願の分割が拒絶査定不服審判の請求と同時に（補正をすることができる時期）になされたものとして取り扱っているようです。

4. 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合の留意事項

4. 1 分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明とが同一である場合には、両出願は同日出願として取り扱われます。この場合には、特許法第39条第2項の拒絶理由通知と協議指令書が送られてきます。この拒絶理由回避のためには、例えば、両者が実質的同一にならない範囲で、一方を上位概念の発明とし、他方を下位概念の発明にすることが考えられます。

4. 2 分割出願群のうちの一の出願（例えば、親出願、子出願又は孫出願等）については、最初の拒絶理由通知であっても、最後の拒絶理由の場合と同様の厳しい補正制限が課されることがあります。

分割出願群のうちの一の出願の拒絶理由が、分割出願群のうち他の出願について既に通知された拒絶理由と同一であるときで、且つ、当該一の出願の出願審査の請求前に当該特許出願人が既に通知された拒絶理由を知り得る状況にあったときです。このときには、当該一の出願について拒絶理由通知と併せて既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知が出願人になされます。したがって、分割出願群のうちの一の出願について出願審査の請求をする際には、分割出願群のうち他の出願の行方もウォッチしておき適正な補正をした上で出願審査の請求をするか、分割の際提出する上申書で分割出願群のうちの一の出願に係る発明と他の出願に係る発明との違いを十分に説明しておくことが賢明です。

商標

■ 早期審査・早期審理に係る対象案件の拡大について

商標登録出願では、一定の要件下、早期審査・早期審理の申請が可能です。これにより、通常6ヶ月程度かかる審査・審理が、2ヶ月程度に短縮されます。

このたび特許庁は、多様化するユーザーニーズに応え、ガイドラインを改訂し、2017年2月より早期審査・早期審理の対象案件に次の2つを追加しました。

(1) マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願

マドリッド協定議定書による国際登録を受けるためには、日本国の基礎出願又は基礎登録を基にして、WIPO国際事務局に国際出願を行う必要があります。

今回の改訂では、国際出願“済”の基礎出願に加えて、国際出願“予定”の基礎出願も、新たに対象となりました。

(2) 「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

商標登録出願に際し指定する商品・役務は、代表的なものが「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」において例示として掲載されています。

今回の改訂により、この例示として掲載された商品・役務のみを指定した出願であれば、これまでは対象外だった権利化の緊急性がない、又は全ての商品・役務について使用していない場合においても、新たに対象として認められます。

なお、上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、「指定した商品・役務のうち少なくとも1つの商品・役務に、出願商標を実際に使用している又は使用の準備を相当程度進めている」必要がありますので、ご注意ください。

今回の対象案件の拡大により、これまでは早期審査・早期審理の申請を断念していた状況でも、認められる可能性が高まったといえます。弊所では、早期審査・早期審理制度の他にも、様々な制度や方法をお客様の状況に応じてご提案し、早期権利化に貢献するよう心がけております。

意匠

■ 新規性喪失の例外規定について

新規性喪失の例外規定は、意匠法と特許法とは異なる点が多くあります。このうち、意匠の同規定の手续でお客様が驚かれることが多いのが、「意匠登録を受ける権利を有する者が、同一の意匠を複数回に亘って公開した場合、最先の公開事実について証明すれば足りる。」(意匠審査便覧 10.37) という点です。

意匠法で保護される意匠は物品の美的外観ですので、模倣が容易であり、権利者の意に反して出願前に公知になる機会が多くあります。また、意匠はその流行性から、出願前の販売、展示、見本の頒布等の機会も多く、販売等によって権利取得ができないとすると社会の実情に沿いません。さらに、発明のような累積的進歩という面が意匠には少なく、例外事由を広く認めても第三者の創作活動を阻害することは少ないといえます。

文：弁理士 荒船 博司



海外の特許事情

アメリカ合衆国においては、米国最高裁判所が、U.S.C. 271条(f)(1)の適用についての判決を2017年2月22日に出しています。概略すれば、複数の構成要素からなる特許発明の単一の構成要素の海外への供給は、単一の構成要素が実質的な部分でないとして侵害を構成しないと判断しました。

欧州においては、EPO(欧州特許庁)の拡大審判部が、パリ条約上の部分優先に関する拡大審判部の審決(G1/15)を2017年2月3日に公表しました。部分優先及びいわゆる毒入り分割の問題に関し、拡大審判部は、選択的な主題を包含する包括的クレームは、その選択的主题が、直接的、少なくとも黙示的に、且つ明瞭に優先権書類に開示されていた場合には、部分優先を拒絶されないと判断しました(なお、2016年11月19日付けの命令(ORDER)では、「明瞭」の後に「且つ実施可能に」及び「開示され」の前に「最初に」が記載されています)。これにより、部分優先が認められることを踏まえて、審査が進められるものと思われます。

アジアにおいては、中国において、2017年4月1日より施行された改正審査指南により、同日以降に実体審査される出願において「コンピュータが読取り可能なコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体」がその出願日にかかわらず保護対象として審査されます。既に出願済みのもので当該記憶媒体クレームが存在しないものについては、分割出願などにより、保護を受けることができる可能性があります。また、無効審判中に認められる補正の範囲が拡大されることとなりました。韓国においては、2017年3月1日より、特許法の一部改正が施行されました。主には、出願審査請求期間が出願から5年であったものが、出願から3年に短縮されました(第59条)。異議申立制度の事実上復活と言える特許取消申請制度が新設されました(第6章の2)。審査官による特許決定の職権取消や職権再審査の制度が導入されています(第6条の3)。さらには、明白な誤り等を職権で補正できる範囲の拡大が改正され(第6条の2)、外国における審査結果の提出命令制度が新設される(第6条の3)などの改正がなされています。インドにおいては、2011年までにインド特許庁が受理した出願について多くの最初の審査結果が新たな審査官に依り発行され、また公聴会の通知も特許庁から数多く発行されており、一部の現地代理人は混乱しているようです。

(以上は、現地代理人ニュースレターなどを参考としたものです。)

文：弁理士 白井 弘喜

各種セミナーのご紹介

■ 技術者向けのセミナー

前号でも説明しましたが、詳細に知りたいとの要望がございましたので、具体的な内容を説明いたします。

<目的>

- ① 自己のアイデアと先行技術とを比較して先行技術の課題を見つけ、その課題を解決するための手段を特定できるようにする。
- ② 出願書類記載事項と発明提案書の関連を把握し、発明提案書を作成できるようにする。

<内容>

- (1) はじめに
- (2) 発明の捉え方
 - ① 発明 特許法上、発明に該当するもの、しないものを説明する。
 - ② 特許を受けることができる発明 産業上利用、新規性、進歩性について説明する。
 - ③ 発明の捉え方(例題) 先行技術によって課題設定、解決手段が変わることを、例題を用いて説明する。
 - ④ 発明の捉え方(演習) 受講者に演習問題を提示し、先行技術による課題設定、解決手段を実際に考えてもらい、解説する。
- (3) 出願書類の記載事項と発明提案書の関係 特許庁に提出する書類(①特許願、②明細書、③特許請求の範囲、④図面、⑤要約書)のそれぞれの役割を説明する。 次に、発明提案書の記載内容が明細書等にどう反映されるかを説明する。
- (4) 事前課題 「発明提案書」の見直し 事前に提出してもらった発明提案書の内容について講師から個別に改善点を指摘し、前半の講義内容を参考に、発明提案書の修正をもらう。修正が終わった人から順番に講師に見せ、合格するまで繰り返す。

<特徴>

- ・ 講義中心ではなく、演習を通じて理解させる。
- ・ 少人数形式(8~10名程度)で個別に指導する。

● 詳しくはお問い合わせください



弁理士紹介

弁理士 岡田 雅子

弊事務所において、現在まで、主として機械・制御系の出願や中間処理、鑑定等の業務を行って参りました。一言で機械・制御系と言っても扱う技術分野は幅広く、また、出願をする目的、戦略も様々であることから、クライアント様との間で齟齬なく密に意思疎通を図るコミュニケーションが何よりも大切であると考えております。

特に、技術者様とお話をさせていただくと、その発明に対する思いや情熱が伝わってきます。こうしたやり取りの中で出願対象となる発明の技術内容を正しく把握することはもちろんですが、新しい技術に触れ、またその開発に携わった方の思いに触れられることが、この仕事の一番の醍醐味と感じます。

こうした技術者の方の思いを汲み取り、かつ将来の権利行使等に備えて、できるだけ「強く」「使える」権利を取得すべく出願書類の作成等に努めていくことが弁理士としての使命であると思っております。

弊事務所に勤務して15年近くが経ちましたが、技術は日々進歩していくため、ご依頼ごとに新しい発見があり、毎日が勉強だと実感しております。これからも日々研鑽を重ね、より質の高いサービスをご提供できるよう心掛けて参ります。何卒よろしくお願ひ申し上げます。



弁理士 吉崎 雅俊

私は、平成17年に入所し、現在、特許出願書類の作成、手続補正書・意見書の作成や審査官との面接などの中間処理の対応を担当しております。これまでに担当してきた技術分野は、主に、情報機器、精密測定機器、光学機器、遊技機、家庭用品、自動車部品です。

入所する前は、印刷会社においてICカードなど各種カードの生産技術に関する業務に従事し日々改善をテーマとしていたこともあり、私自身も発明（アイデア）を生み出すことに苦心した経験を有しております。

ですから、今現在弁理士として仕事をするうえで、お客様より特許出願のご依頼をいただいた発明はいつでも発明者様が苦心の末に生み出されたものであるということ念頭に置き、一つ一つの発明がいつでも適正に保護されるように真摯に対応することを心がけております。

今後の抱負としては、自己研鑽を積むことにより、お客様のご要望に少しでも多く応えられるようにことは勿論のこと、お客様が気づかれていない埋もれた発明を今までよりもさらに深く掘り進められるようにしていきたいと考えております。

商標権侵害訴訟の被告とされた場合に検討されるべき、特許庁の審判手続

弁護士 中井 英登

1 商標権侵害訴訟（差止請求・損害賠償請求）の被告とされた場合、商品又は役務及び商標の同一性又は類似性や、各抗弁事由等の成否を検討することはもちろんですが、関連する特許庁の審判手続も検討されるべきです。この場合、通常、検討されるのは、商標登録無効審判（商標法46条）（以下、「無効審判」という。）と、商標不使用による商標登録の取消審判（商標法50条）（以下、「取消審判」という。）です（注1）。

2 無効審判では、商標登録を無効にすべき旨の審判が確定すると、商標権は、原則として初めから存在しなかったものとみされます。それゆえ、差止請求権のみならず、損害賠償請求権も過去に遡って消滅します。他方、商標不使用による取消審判では、商標登録を取り消す旨の審判が確定しても、商標権は審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます（商標法54条2項）。それゆえ、原告の差止請求は認められませんが、損害賠償請求は審判の請求の登録の日よりも前の部分について認められることとなります。この点では、被告にとって、無効審判の方が、より強力な対抗措置といえます。よって、被告としては、まずは原告の登録商標が商標法46条第1項第1号に示す無効事由に該当していないか否かについて、検討する必要があります。

3 商標権侵害訴訟の判決確定後は、当該商標登録を無効にすべき旨の審判が確定したことを、再審事由とすることはできません（商標法38条の2第1号）。年次報告書によると、無効審判、取消審判等の審判期間は6か月程度なので、被告としては、できればこの間に一審訴訟の判決が下されることのないよう、訴訟代理人と十分に打ち合わせておく必要があります（注2）。

注1）特許行政年次報告書2016年版（以下、「年次報告書」という。）によると、無効審判は、年間の請求件数130件程度で、請求成立は約4割、取消審判は、年間の請求件数は1300件程度で、請求成立は約8割であり、統計上は、取消審判の方が請求成立の可能性が高いといえます。ただし、近時の審判例では、取消審判の請求が成立した事例の大半において、被請求人は取消しを免れる使用の事実を証明する答弁をしていませんでした。しかし、提訴された場合には、取消しを免れるための答弁をする可能性があるため、上記の統計上の結果は割り引いて考える必要があります。

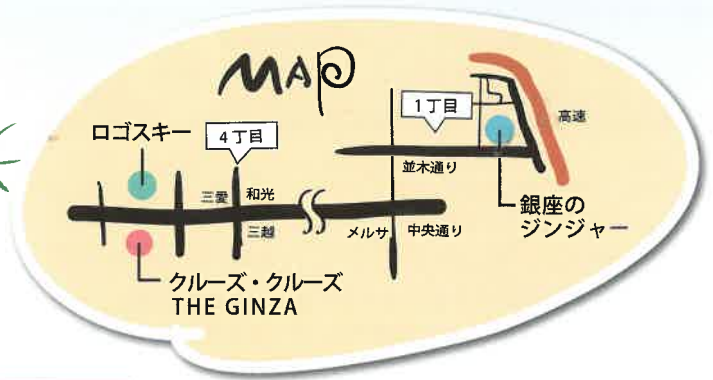
注2）商標登録無効の蓋然性が高い場合には、係属中の訴訟において、商標法39条において準用する特許法104条の3第1項に基づき、商標権行使の阻止について争うこともできます。

銀座界限

てくてく
グルメ



光陽の近くにある、人気のグルメスポットに行ってみました！



ロシア料理レストラン ログスキー



東京都中央区銀座 5-7-10
EXITMELSA(イグジットメルサ)7階
電話：03-6274-6670

1951年創業の日本で最初のロシア料理店。銀座へ移転して約2年、渋谷時代からのファンに加え、近隣オフィスからも実力派の“ログスキーの味”を求めて多くの人々が訪れます。平日限定のボルシチランチ(1,400円〜)に加え、つば焼きも人気。料理と良く合う黒海沿岸5カ国のワインや風味豊かなウォッカも魅力です。

■営業時間 11:00 ~ 22:30 (L.O.21:30)
■ランチ営業 11:00 ~ 16:00 (L.O.15:00)

クルーズ・クルーズ THE GINZA



東京都中央区銀座 5丁目 8-20 銀座コアビル7階
電話：03-5568-8800

ヨーロッパ貴族の邸宅をモチーフとしたラグジュアリーな空間で、野菜ソムリエシェフこだわりの料理と、洗練されたサービスを堪能できる。ランチコースは、スープ、彩鮮やかなオードブル、魚と肉のWメイン、平日限定デザートワゴンにコーヒーがついて3,500円。銀座駅徒歩1分。大切な会食の席に利用したい。

■営業時間 11:00 ~ 22:00 (L.O.21:15)
■ランチ営業 11:00 ~ 15:00 (L.O.14:00)

銀座のジンジャー 銀座本店



東京都中央区銀座 1丁目 4-3 1階/2階
電話：03-3538-5011

ジンジャーの魅力を発信するお店のかき氷は、ジンジャーミルクと相性抜群の苺やキウイなどのコンフィチュールをかける定番メニュー(880円〜)に加えて、季節限定のメニューも絶品。かき氷と一緒にジンジャードリンクもおすすめ。1階で購入できる色鮮やかなコンフィチュール、ジンジャーシロップは贈り物にもピッタリ。

■営業時間 11:00 ~ 22:00 (L.O.21:15)



KOYO
光陽国際特許事務所

光陽国際特許事務所 Koyo International Patent Firm
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル 17階
TEL：03-5251-5721 (代表) FAX：03-5251-5727
URL：http://www.koyo-patent.co.jp