

実務者のための

# 知財羅針盤

Chizai Rashimban

本稿は、知財にまつわるトピックや法制度など、知財の実務に関する情報を、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介弁理士が分かりやすく解説していきます。

※1) 台湾冒認出願対策リーフレットは特許庁ウェブサイトで閲覧可能。  
[http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/shohyo\\_syutugantaisaku/taiwan-syutuganleaflet.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/shohyo_syutugantaisaku/taiwan-syutuganleaflet.pdf)

なお、「冒認商標問題特別相談窓口」とは、中国・台湾における商標制度の解釈や、出願・審判・訴訟等の手続きについて、現地法の専門家が対面・電話・メールによる個別の相談に対応するもので、特許庁ウェブサイトですべての詳しい連絡先等が掲載されている。

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/shohyo\\_syutugantaisaku.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/shohyo_syutugantaisaku.htm)

※2) [http://www.jpo.go.jp/iken/singikai\\_ikenbosyu.htm](http://www.jpo.go.jp/iken/singikai_ikenbosyu.htm)

## 台湾企業の「讚岐」商標に無効決定

台湾の食品メーカーが商標登録した「讚岐」について、台北市内で讚岐うどん店を営む日本人経営者が申し立てた審判により、平成22年11月、台湾智慧財産局が台湾企業の「讚岐」商標を無効とする審決を行った。

### 【コメント】

#### 1. 背景

平成20年、台北市で讚岐うどん店を営む樺島泰貴氏が、台湾企業から「讚岐」の商標権侵害であると警告を受けたため、無効審判を提起しました。

#### 2. 実務上の指針

##### ① 団体商標の出願

地域で有名な食品や、伝統工芸品を輸出する場合、また、中国語サイトを作る場合、冒認出願を防ぐため、いち早く商標出願することをお勧めします。

##### ② 異議申立て・無効審判

地名を理由として異議申立て・無効審判を行う場合、商標出願時に台湾の消費者が地名であると認識できたことを証明する必要があります。今回のケースでは、台湾で出版された四国の観光ガイドに讚岐が紹介されていることなどが証拠として採用されたようです。

##### ③ 公的な支援

特許庁の委託事業として、交流協会台北事務所に「冒認商標問題特別相談窓口」があり、対面・電話・メールによる個別の相談に応じてくれます<sup>※1</sup>。

### 特許制度小委員会 報告書案

平成22年12月3日から平成23年1月4日まで、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(案)に対する意見募集が行われた<sup>※2</sup>。

### 【コメント】

#### 1. 背景

平成22年4月9日から同年11月30日までの9回にわたり、同委員会で、オープン・イノベーションの進展等の知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じたわが国の成長・競争力強化に資するために、特許制度に関する法制的な課題について検討が行われました。

#### 2. 実務上の指針

##### ① 活用の促進

###### a. 当然対抗制度

現行制度では、通常実施権者が特許権の譲受人等の第三者に対抗するには、特許庁への登録が必要です。しかし、通常

実施権の登録には莫大なコストや手間がかかるなどの理由により、この登録制度があまり利用されていません。

そこで、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、“当然対抗制度”を導入する方向で検討が進められています。

この制度が導入されると、ライセンサーが倒産してもライセンシーの実施が確保されるなど、安心して事業を継続できるようになります。

#### b. 独占的ライセンス制度

現在、差止請求権を有する専用実施権制度は、手続きが煩雑などの理由により、あまり使われていません。一方、独占的通常実施権では差止請求権が認められないなど、制度が実務にうまく対応していませんでした。

そこで、実務者のニーズに対応したライセンス制度を整備する方向で検討が進められています。

#### c. 質権設定の解禁

特許を受ける権利に担保を設定するときは、手続きが煩雑な譲渡担保しか利用できません<sup>※3</sup>。このため、特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁に向けた検討が進められています。

### ② 紛争の効率的・適正な解決

#### a. ダブルトラック

特許の有効性判断については、無効審判ルートと侵害訴訟ルートの結果が異なる場合があるといった課題が指摘されています。検討の結果、現行制度は維持し、

無効審判の審理を迅速化するなどの運用改善が図られるようです。

#### b. 侵害訴訟の判決確定後の再審

特許権侵害訴訟の判決が確定した後、無効審決が確定すると特許権侵害訴訟の確定判決が再審によって取り消される可能性があります。権利者は勝訴しても安心できないため、再審を制限する方向で検討が進められています。

#### c. 無効審判ルートにおける訂正

裁判所と特許庁の間で事件が往復すると、当事者らに無駄な負担が生じ、争いが長期化するといった課題がありました。そこで、“審決予告”の導入と出訴後の訂正審判請求を禁止する方向で検討が進められています。

#### d. 無効審判の確定審決の第三者効

現行の無効審判において、特許が有効である旨の審決が確定すると、第三者が同一の事実および同一の証拠に基づいて、その特許の有効性について審判で争う権利が制限される<sup>※4</sup>といった課題がありました。

そこで、無効審判の確定審決の効力のうち第三者効については、廃止の方向で検討が進められています。

この制度が導入されると、ある特許の無効審判で使った他社の資料を自社がその特許の無効審判で使うことができるようになります。

#### e. 同一人による複数の無効審判請求

無効審判請求を同一人が繰り返し行うと、権利者側はいつまでも特許が無効と

※3) 特許法33条2項  
特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

※4) 特許法167条  
何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

※5) ホールド・アップ問題  
いったん行われてしまうと元に戻すのが困難で、交渉相手の強さを増してしまうような投資に関して生じる問題のこと。  
主に不完備契約で、資産の特殊性がある状況において発生する。

※6) 例えば、特許料の追納による特許権の回復（特許法112条の2）。

※7) 特許法30条によると、例えば、特許庁が指定する学術団体で発表した場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるが、指定団体以外の場合、規定の適用を受けることができない。

される可能性があり、紛争解決機能が損なわれるという意見もあります。

検討の結果、現行制度を維持しつつ、制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方が引き続き検討されるようです。

f. 審決・訂正の部分確定／訂正の許否  
明文の規定がないため、訂正が請求項ごとか否かが不明確であるなどの課題がありました。

そこで、訂正審判についても請求項ごとに扱うという方向で検討が進められています。

### ③ 権利者の適切な保護

#### a. 差止請求権

パテント・トロールや、ホールド・アップ問題<sup>※5</sup>等、現在の差止請求権には課題があるという意見が存在しました。検討の結果、現行の制度を維持しつつ、多面的な方向で検討を進めるとされました。

今後、パテント・トロールによる被害が国内で増加した場合、制度の見直し論議に影響を与えることになるでしょう。

また、研究開発型の企業の方は、この論議の行方に注目すべきだと思います。

#### b. 冒認出願に関する救済措置

多くの企業や大学が冒認出願されていますが、現行制度では救済手段が限られています。

そこで、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度の導入が検討されています。

#### c. 職務発明訴訟における秘密保護

職務発明訴訟では、企業の営業秘密な

どが証拠として使われ、営業秘密が公表されてしまう可能性があります。

そこで、同訴訟における証拠収集・秘密保持制度を検討していくことになりました。

### ④ ユーザーの利便性向上

#### a. 特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続きの導入

PLTには、期間徒過後の救済手続きが設けられていますが、わが国の現行法には、限られたものを除き、救済手続きが設けられていません<sup>※6</sup>。

そこで、PLTに準拠した救済手続きを導入するという方向で検討が進められています。

b. 大学・研究者にも容易な出願手続き  
大学等から米国の仮出願制度を例とした、論文をベースに最小限の労力で早期に出願日を確保できるような出願手続きが必要であるという意見がありました。

しかし、検討の結果、緊急の必要性がないとされ、現行制度を維持することになりました。

#### c. 新規性喪失の例外の見直し

特許を受ける権利を有する者が公表した方法によって、新規性喪失の例外を受けられる場合と受けられない場合があります<sup>※7</sup>。

そこで、自ら主体的に公表したことによって新規性を失った発明については、新規性喪失の例外の適用対象とする方向で検討が進められています。

#### d. 特許料金の見直し

景気の悪化に伴って、近年は企業の知的財産活動費が減少し、将来にわたってわが国の競争力が損なわれるおそれがあります。

そこで、審査請求料や国際出願の調査手数料等の値下げなどの検討が進められています。

#### IV初の訴訟

平成22年12月8日、インテレクチュアル・ベンチャーズ<sup>※8</sup>（以下、IV社）が、1件目の訴訟として、マカフィー、シマンテック、トレンドマイクロ、チェックポイントソフトウェア、2件目の訴訟として、エルピーダメモリ、ハイニックスセミコンダクタ、3件目の訴訟として、アルテラ、ラティスセミコンダクタ、マイクロセミをデラウェア州連邦地裁に提起した。

#### 【コメント】

##### 1. 背景

IV社は2000年にマイクロソフト社の最高技術責任者であったネイサン・ミアボルド氏が創業した知財ファンドです。

同社は、他社から特許を買い集め、さらに、大学や発明家に発明させ、権利化し、特許権を他社にライセンスすることなどで収益を上げています。同社のファンドの利回りは20%だそうです。

##### 2. 実務上の指針

###### ① クロスライセンスができない

同社は、自社実施をしていないため、自社が特許権を持っていたとしても、クロスライセンスなどによって、支払いから逃れることは困難です。

###### ② 対策

今後、同社や大学のように自社で実施せずに特許を活用する企業などが増えてくることが予想されます。

###### a. 十分な調査

監視負担が増えますが、自社の製品に関する技術分野の特許出願を定期的にウォッチし、必要に応じて情報提供するなど、その権利化を防止する必要があります。

また、競合他社が事業撤退などをした場合、自社の事業にかかわりそうな特許権を買い取ることも有効な対策です。

###### b. 先使用権の確保

営業秘密などの理由により公開が難しい場合でも、タイムスタンプなどを利用して日付を確定し、先使用権を確保すべきと思われます。

※8) インテレクチュアル・ベンチャーズ

発明などに投資する「インベンション・キャピタル」という考え方に基づいて誕生し、今なお急成長を続ける米国企業。

<http://www.intellectualventures.com/>



#### 鈴木 康介（弁理士）

プロシード国際特許商標事務所  
日本弁理士会価値評価推進センター  
副センター長  
日本弁理士会関東支部幹事

〒173-6045

東京都豊島区東池袋3-1-1

サンシャイン60 45階

TEL：03-5979-2168

[kosuke.suzuki@japanipsystem.com](mailto:kosuke.suzuki@japanipsystem.com)

<http://japanipsystem.com/>

<http://twitter.com/japanipsystem>