

国際知財司法シンポジウム2017～日中韓・ASEAN諸国における 知的財産紛争解決～結果概要（3日目）

特許庁審判部審判課 課長補佐（企画班長）

高橋 克

特許庁審判部審判課 企画係長

高田 基史

1. はじめに

平成29年秋に開催された「国際知財司法シンポジウム2017」の3日目は、主に特許庁が担当し、特許庁・産業界・学界による講演、特許の進歩性判断・商標の類否判断・悪意の商標出願に関するパネルディスカッションが行われた。

以下、3日目の各プログラムの内容について報告する。

2. 講演

冒頭、特許庁の宗像直子長官が基調講演を行った。本基調講演では、国際的な知財システムの改善に向けた新興国への期待、IoTやAIなどの新しい技術がもたらした知財制度上の課題、標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドラインの策定作業について述べた。

次に、「アジアにおけるビジネスと知財紛争」をテーマとして、日本経済団体連合会の堤和彦企画部会長と東京大学の渡部俊也副学長が講演を行った。

堤企画部会長の講演では、ビジネスの現場の視点から、アジアでの知財侵害の状況・課題、アジアにおける模倣品被害及び対策の事例の紹介があった。また、アジア各国におけるエンフォースメントの強化、日中韓・ASEANが連携した知的財産制度の調和、日本政府による法整備支援への期待が述べられた。

渡部副学長の講演では、アジアにおけるビジネス展開に対する知的財産訴訟の影響に関する実証研究の紹介があった。その中では、企業にとって、知的財産訴訟は紛争解決手段となるだけでなく、知的財産制度を学習し、特許の質を向上させるための重要な機会となるという研究結果も示された。

講演後には、弁護士知財ネットの林いづみ弁護士による質疑応答があった。

渡部副学長に対する質疑応答では、中小企業が訴訟で負けた経験を5年経つと忘れてしまうという傾向に関し、そのような企業内で教訓が引き継がれない理由について尋ねたところ、渡部副学長からは、ビジネスモデル上重要なものについて、組織は必ず守るようにする仕組みを整えているものの、知的財産はその範囲になかなか入らないことがある旨の回答があった。

また、堤企画部会長に対する質疑応答では、営業秘密保護のために進出先で重点的に取り組んでいる対策や、アジア各国で知財の民事訴訟を進める上での課題について質問があった。堤企画部会長からは、営業秘密の漏えいのリスクの大きさを現地会社の幹部に教育

すること、営業秘密の項目や範囲を特定して管理すること、営業秘密となり得るキー技術をブラックボックス化し、現地はそのまま利用する仕組みを構築するといった対策が紹介された。また、アジア各国で知財の民事訴訟を進める上での課題については、事件数が増加し、訴訟が長期化していること、証拠保全申立てについては、制度は存在するが、実務上は認められにくく、証拠入手が困難であること、損害賠償額が低額であることなどが挙げられた。



質疑応答

3. パネルディスカッション テーマ1・2 ー審判実務者研究会よりー

パネルディスカッションのテーマ1及び2では、審判実務者研究会¹の検討事例について、議論を行った。

4. パネルディスカッション テーマ1 特許の進歩性判断に関するケース・スタディ

パネルディスカッションのテーマ1として、発明の名称を「骨代謝疾患の措置のための

¹ 実務者が一堂に会して個別事例の審決・判決について研究を行う、特許庁審判部主宰の研究会であり、2006年以降、継続的に実施されている。研究会メンバーは、特許庁審判官、産業界、弁理士、弁護士及び裁判官（オブザーバー参加）という立場の異なる知財実務専門家で構成され、メンバーそれぞれの視点に基づく自由な議論を行い、その成果を報告書としてとりまとめている。報告書は、特許庁ウェブサイト等を通じて公表されるとともに、海外向けに報告書要約編の英訳も作成・公表されている。2016年の研究会では、7つの分科会（特許5分野、意匠分野及び商標分野）を設置し、総勢約50名（各分科会6～10名）が参加して、合計20事例（各分科会2～4事例）について検討を行った。

医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用」とする出願について、ゾレドロン酸を有効成分とし、用法用量に特徴のある医薬に関する発明の進歩性が争われた事例を取り上げた。

モデレーターとして、久遠特許事務所の奥山尚一弁理士、パネリストとして、特許庁の阿部利英首席審判長、知的財産高等裁判所の高部眞規子裁判官、武田薬品工業株式会社の奥村浩也グローバルIPヘッド、中国北京知識産権法院の Zhang Xiaojin 裁判官、韓国特許法院の Hwan Soo KIM 裁判官が登壇した。

本パネルディスカッションでは、特許庁の村上騎見高審判長による事例紹介の後、議論を行った。

・本事件の概要

(1) 対象となった特許出願、事件番号

国際出願番号：PCT/US2001/14886（国際公開 WO 01/89494 A2）

出願番号：特願2001-585739号（特表2004-501104号）

発明の名称：「骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用」

審判番号：不服2013-7030号

事件番号：平成26年（行ケ）第10045号

(2) 概要

ゾレドロン酸を有効成分とする医薬に関する発明の進歩性が争われた事件である。特許庁は拒絶査定不服審判において請求不成立と判断したところ、知的財産高等裁判所は審決取消訴訟においてその審決を取り消した。審決は、本願発明と引用例1記載の発明（引用発明）との相違点を「ゾレドロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与すること」における「分単位の一定時間」が、引用発明では「5分間」であるのに対し、本願発明では「15分間」である点、と認定した上で、本願発明は、引用発明、引用例2及び引用例3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、と判断した。これに対し、判決は、引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であると判断し、審決には相違点に係る容易想到性の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

議論の冒頭、阿部首席審判長から、特許庁の審査基準における「進歩性」の考え方について紹介した後、本事例における「動機付け」について、審決は、医薬発明における一般的な技術常識をベースにしたものと言うことができ、これに対して、判決は、本件発明の個別具体的な技術背景をベースに、投与時間の「5分」を「15分」にする動機付けはないとしたことの説明があった。

一方、進歩性のいわゆる「動機づけ」について、中国の裁判官からは、EPOの課題—解決手段アプローチ（Problem Solution Approach）に近い考え方が、韓国の裁判官からは、USPTOの教示（Teaching）—示唆（Suggestion）—動機（Motivation）テスト（TSMテスト）

に近い考え方が紹介された。

高部裁判官からは、裁判所における進歩性判断は、個別の事案の集積ではあるが、その判断プロセスは基本的には特許庁の審査基準に示された判断手法と同様の枠組みであること、そして、特許庁の審決が取り消された事案を分析したところ、訴訟の場では、より主張立証責任を重視した判断がされていることなどの発言があった。

また、奥村氏から、審判実務者研究会について、審判官、知財研究者、弁理士、弁護士、裁判官といった様々な立場の方と意見交換をする機会は貴重であり、検討結果は考え方の参考になるため、今後も継続されることを希望する旨の発言があった。



パネルディスカッション テーマ1

5. パネルディスカッション テーマ2 商標の類否判断に関するケース・スタディ

パネルディスカッションのテーマ2として、「Raffine Style」の文字を含む結合商標と「RAFFINE」の文字からなる商標との類否判断の事例を取り上げ、各国における商標の類否判断、とりわけ商標が複数の構成部分の組合せからなる「結合商標」の類否判断の実務について議論を行った。

モデレーターとして、黒瀬IPマネジメントの黒瀬雅志弁理士、パネリストとして、特許庁の阿部利英首席審判長、知的財産高等裁判所の森義之裁判官、住友電気工業株式会社の佐野裕昭知的財産部長、中国北京知識産権法院 Zhou Liting 裁判官、韓国特許法院の Jootag Yoon 裁判官、シンガポール最高裁判所の George Wei 裁判官が登壇した。

本パネルディスカッションでは、特許庁の青木博文上席部門長による事例紹介の後、議論を行った。

・本事件の概要

(1) 対象となった商標権，事件番号

登録番号：商標登録第5494262号

審判番号：無効2012-890054号

事件番号：平成25年（行ケ）第10065号

本件商標

指定商品：第3類「化粧品」を含む商品

(2) 概要

原告は，本件商標の指定商品中「化粧品」の登録につき，原告の引用商標と類似するなどの理由で，商標法4条1項11号，15号，19号，7号に該当するとして無効審判を請求したが，審決は，いずれも理由がないとして請求不成立とした。原告は，それらすべての理由について取消事由を主張して提訴したところ，判決は，本件商標が4条1項11号に該当するとし，審決を取り消した。

パネルディスカッションでは，出願審査，無効審判，侵害訴訟における商標の類否判断の手法について議論を行った。

まず，阿部首席審判長から，特許庁の出願審査，拒絶査定不服審判，無効審判における商標の類否判断の手法は，最高裁判決による判示事項（外観，称呼，観念の総合観察により出所混同のおそれがあるか否かにより判断）を踏まえて作成された特許庁の審査基準に沿ったものであることの説明があった。

森裁判官から，取引の実情については，出願審査，拒絶査定不服審判においても考慮するが，一般的な慣行について考慮すると考えられるところ，侵害訴訟では，登録商標と実際に使用している商標を対比し，具体的にどう使用しているかなど，一般的な業界事情ではないことについても考慮する旨の発言があった。また，中国，韓国，シンガポールの裁判官からも，出願審査においては，実際の使用は考慮されないが，侵害訴訟では，商標が実際にどのように使用されているかを考慮するとの発言があった。

また，本事例において，特許庁審判部では商標を一体的に把握して判断したのに対し，知的財産高等裁判所では分離して類否判断を行った結果，両者の結論が異なったものとなったことについて，中国，シンガポールの裁判官からは，知的財産高等裁判所の考え方に近いとの発言があった。この点，森裁判官からは，日本における結合商標の判断の手法は，全体観察が基本であるが，強く支配的な部分については，分離して観察するなど，例外もあり，提出された様々な証拠等から，全体観察を基本としながらも，部分的に見て判断する場合もあるという発言があった。

これについて，佐野氏からは，中国，韓国では，登録商標が結合商標に含まれる場合には，その結合商標は拒絶されることが多く，そのような運用はありがたいと考えていること，結合商標を基本的に一体として把握する判断には違和感がある，との発言があった。



パネルディスカッション テーマ2

6. パネルディスカッション テーマ3 討論～ASEANにおける知財紛争処理～

パネルディスカッションのテーマ3として、他国でよく知られた商標について、悪意のある者が権利を取得した場合の救済措置を取り上げ、仮想の事例を用いて議論を行った。

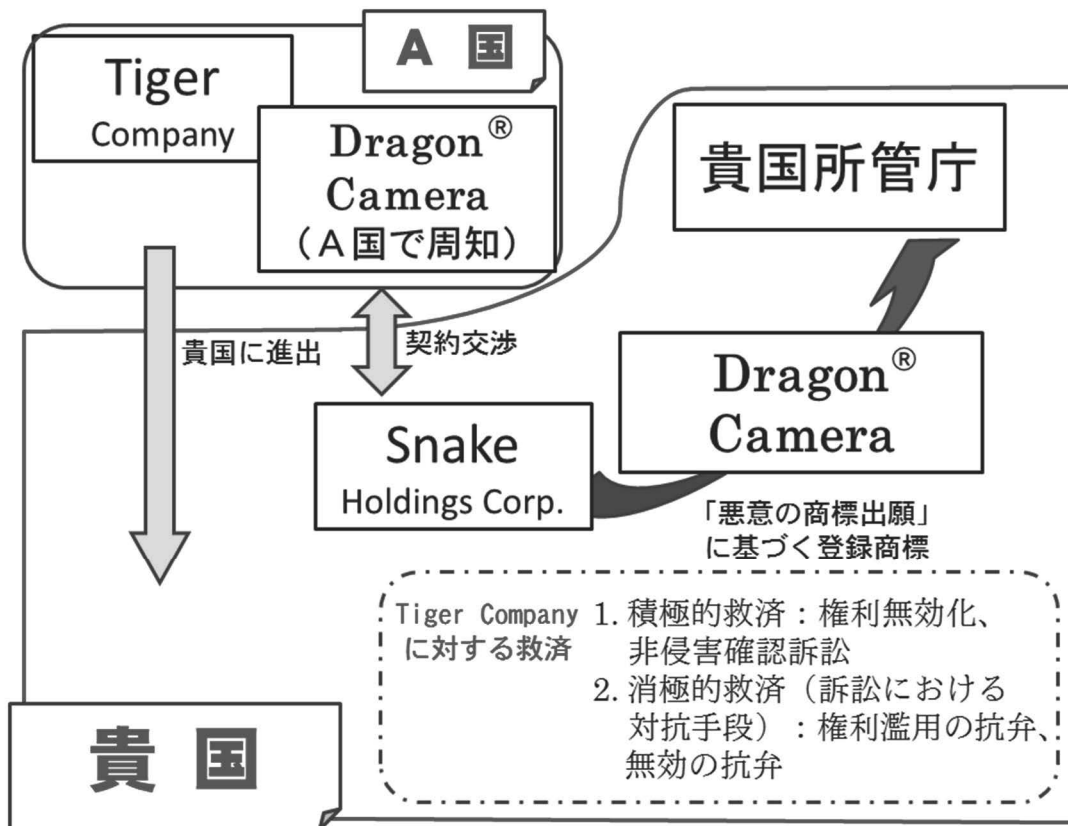
モデレーターとして、早稲田大学の高林龍教授、パネリストとして、ASEAN各国より、ブルネイ中級裁判所の Pg Masni Pg Hj Bahar 裁判官、カンボジア控訴裁判所の You Bunna 裁判官、インドネシアタンジュンカラ地方裁判所の Pujiastuti Handayani S.H. M.H.裁判官、ラオス最高人民裁判所の Chanthanom Sirivath 裁判官、マレーシアクアラルンプール高等裁判所の Hanipah Binti Farikullah 裁判官、ミャンマー最高裁判所の Min Thant 裁判官、フィリピンカローカン市地方裁判所の Remigio Magsino Escalada Jr.裁判官、タイ最高裁判所の Toon Mek-Yong 裁判官、ベトナムバクニン省人民裁判所の Nguyen Dac Dung 裁判官が登壇した。

・想定事例

A国に本社を有する Tiger Company (以下、「Tiger」という。)は、A国において、指定商品に「カメラ」とする「Dragon Camera」という登録商標を有している。この商標は、A国において周知の商標 (以下、「本件周知商標」という。) となっている。

貴国に本社を有する Snake Holdings Corp. (以下、「Snake」という。)は、Tiger が貴国への進出を検討していることを知り、輸入代理店契約を結ぶべく交渉を開始した。Snake は、その交渉を行っている間に、Tiger の了承を得ずに本件周知商標を貴国所管庁へ商標登録出願し、その商標登録が認められた。

その後、Tiger と Snake の間の交渉は決裂し、Tiger は、独自に「Dragon Camera」製品の貴国への進出を行ったところ、本件周知商標が貴国において Snake により既に商標登録されていたことに気づいた。



想定事例

本パネルディスカッションでは、高林教授による事例紹介の後、議論を行った。なお、高林教授の質問に対して、パネリストは表裏にYES/NOと書かれた札を掲げて回答する形式とし、聴衆にとって視覚的にも理解しやすいものとした。

パリ条約によって、周知商標は保護されることとなっているところ、Tiger の「Dragon Camera」が貴国において周知である場合、貴国において、Snake による商標登録は本来的に認められるべきなのか、との質問に対して、ASEAN各国の裁判官の回答は、「認められるべきではない」で一致する結果となった。また、A国では周知であるが貴国では周知とは言えない場合に本事案のように Snake がいわゆる悪意の商標登録をしてしまった場合において、Snake の Tiger に対する差止請求などの権利行使が認められるかとの質問に対しても、「認められない」でASEAN各国の裁判官の結論が一致した。

本パネルディスカッションでは、一口にASEAN諸国といっても、ミャンマーのように知財庁の設立準備段階にある国もあれば、タイのように知財専門裁判所である中央知的財産・国際貿易裁判所を古くから有する国もあるように、国によって整備状況がそれぞれであることが確認された。一方、パリ条約やTRIPS協定などに基づいて知財に関する

制度・運用が、一定程度整備されていることや、いわゆる悪意の商標登録による権利行使は認められないという見解でASEAN各国の裁判官が一致したことに見られるように、ASEAN各国において知財が尊重される傾向にあることを確認できる結果となった。



パネルディスカッション テーマ3

7. 閉会

閉会の挨拶には、知的財産高等裁判所の鶴岡稔彦裁判官、法務省の菊池浩官房審議官、特許庁の今村玲英子審判部長、日本弁護士連合会の中本和洋会長が登壇した。

各登壇者からは、知財司法分野の国際連携の重要性を強調した上で、国際シンポジウムを継続して開催していくことに対する期待も述べられた。

8. おわりに

本シンポジウムへは3日間で延べ約1300名が参加し、知財司法に対するユーザーの関心の高さを改めて認識する機会となった。

特許庁としては、今後も知財紛争に関する国際シンポジウムを継続的に開催し、各国・地域における知財司法や審判制度についての議論を深めることにより、各国・地域の知財制度の整備支援や、ユーザーへの情報共有を進めていきたいと考えている。



国際知財司法シンポジウム2017（11月1日）