

知らなきゃ恥かく 判例の常識(23)

判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

特許権者の差止請求権

【H17.6.1最高裁第二小法廷判決
平成16(受)第997号 特許権侵害差止請求事件】

本件は、特許権者が、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができるかどうかについて、最高裁の判断が出された事件である。

判決では、「特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。」と述べて、特許権者は専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないとされました。

この論点については、学説上争いがあり、また判例上(地裁では特許権者の差止請求権を認めず、高裁で特許権者の差止請求権が認められた)も争いがあったが、今回の最高裁の判決で一応の決着を見ることとなった。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)

【右側面図】



【正面図】



【左側面図】



意匠権に基づく 差止請求権不存在確認

【東京地裁 平成16年(ワ)1043号
意匠権 民事訴訟事件】

本件は、原告が、自己の有する意匠権を侵害するとしてその販売の停止等を求めた被告に対し、被告の意匠権は無効理由を有することが明らかであり、かかる意匠権に基づく製造等の差止請求権は不存在であること求めた確認訴訟である。

被告は、被告意匠権にかかる意匠登録出願の日前より、被告のホームページで、被告製品意匠を、複数の角度から撮影した写真を掲載して宣伝し、また、被告ホームページや警察署内の売店及び運転免許センター内の売店で販売していた。

また、被告登録意匠と被告製品意匠は、意匠の同一性を有するため、被告登録意匠は新規性を有しないものであって、無効理由を有することが明らかな意匠権である旨、原告が主張した。

これに対して、被告は、原告が被告のホームページの情報を得た「INTERNET ARCHIVE Wayback Machine」は信用性を欠くと主張し、また、警察関係者に販売を限定していることから「公然」の事由を欠くとし、被告販売意匠と被告登録意匠とは同一性がないと主張した。

しかしながら、世界知的所有権機関の特許協力条約(PCT)国際出願の国際調査及び国際予備審査の実務を規定するガイドラインは、ウェブサイトに掲載された公開情報の公開日を知るための手段の1つとして、本件ARCHIVEを挙げていることが認められていること、その他の証拠よりARCHIVEの示す収集内容及び日付は、十分信用することができるものと認められ、警察関係者のみに販売しているとしても、ここでの警察関係者はアクセサリ購入者としての単なる顧客であり、被告製品意匠に対して秘密保持義務を負う者ではなく、さらに、本件登録意匠と被告製品を対比すると、基本的構成態様及びに具体的構成態様が共通であり、その意匠は同一であることが認められることから、本件登録意匠は、その出願より、日本国内において公然知られた意匠であり、本件意匠権に、無効理由が存することが明らかである。したがって、被告による本件意匠権に基づく、原告製品の製造等に対する差止請求権の行使は、権利濫用にあたり許されず、原告の請求は理由があると判示された。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)