

視点

最近の知財で思うこと 3話



長谷川 芳樹
弁理士

第1話

内外国の出願件数から 見える国際競争力

特許庁から毎年、年次報告書が出版されるが、私はその中の「主要国における居住国別出願件数表」に注目している。出願人（企業、大学、個人等であり、以下「企業」という）の「居住国」別のデータを見ると、その国の国際的な産業競争力が垣間見られるからである。

<グラフ1>は、日本、米国、韓国、中国の企業の自国向けと外国向けの特許出願件数を示している。例えば、日本企業は33万件の日本出願をしているが、外国へも17万件の特許出願をしている。米国企業は23万件の米国出願をする一方で、外国へは16万件の出願をしており、韓国企業は13万件の韓国出願をする一方で、外国へは4万件の出願をしている。

米国企業の外国出願率の高さが窺えるが、日本企業の外国出願率もかなり高い。件数について言えば、日本企業の外国出願件数は米国企業のそれを超えている。他方、中国企業は19万件の中国出願をしながら、外国への出願は1万件にも満たない。

その国の国際的な産業競争力を測るには、その国の企業の海外における競争力を測る必要がある。外国特許出願の件数および比率から見る限り、日本企業のグローバルな競争力

は米国企業や韓国企業と比べても十分に高く、中国企業などは完全に圧倒している、と言って良い。

第2話

商標の使用を巡る 詐欺で逮捕

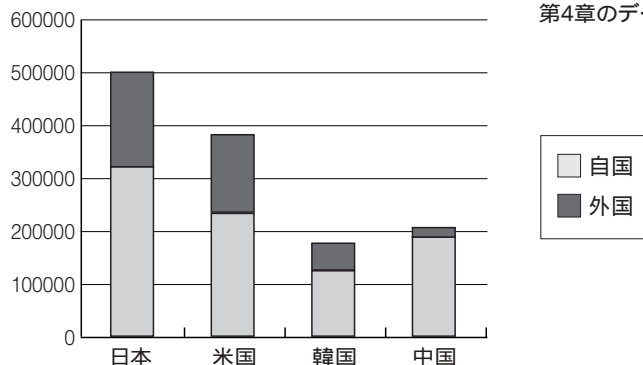
特許庁に虚偽の書類を提出して審決を受けたとして、電気機器製造販売会社の社長らが警視庁に逮捕された。容疑は商標法違反(詐欺行為)であり、不使用取消審判(商標法第50条)による商標登録の取消しを免れるため虚偽の納品書を特許庁に提出したという(日経新聞10月6日付夕刊など)。

“企業法務戦士氏”は自身のブログで『知財分野における紛争の中でも、商標の不使用取消をめぐる紛争には“きな臭い”ものが多い、ということは、かねてから指摘されていたことで、特に「使用証拠」として提出される伝票等の取引書類やパンフレット等の中に、真偽が定かでないものが混ざっていることがある、というのは、よく聞く話ではあった』と述べられているが、全く同感である。今回のケースは特殊な例外ではなく、氷山の一角であり、そのことは特許庁の審判当事者も薄々感じているであろう。

かかる詐欺行為を防止するために、まずは特許庁に原則通りの審判実務

<グラフ1> : 日・米・韓・中における自国出願と外国出願(2008年)

2010年版の年次報告
第4章のデータより作成



データで裏付けられる 意匠への注目度

の運用を求めたい。以下、創英HPに掲載された上原空也弁理士による「創英の主張」を転載し、証拠偽造行為の根絶を期待したい。

... < 以下、創英HPより転載 > ...

現在、わが国における商標登録は約220万件に達し、中国・米国に次いで世界第3位の商標登録大国となっている。しかしながら、現実にはその7割程度はいわゆる不使用であるといわれており、不使用取消審判を請求するならば、かなりの確率で取消することができる。

しかしながら、相手方から提出される使用証拠をつぶさに検討してみると、相当程度、偽造の可能性があるものが混じっていることがある。

このような場合、口頭審理を開き証人尋問をするならば、証人はその圧迫に耐えられず、結果として当該証拠が偽造であることが判明するものと思われる。

ところが、不使用取消審判の審理の実務では原則と例外（審判便覧510参照）が逆転しており、めったなことでは口頭審理が開かれないのが実情であり、いきおい書面（弁駁書）のみで偽造の疑いを主張することとなる。しかし、偽造であることを認めることに特許庁は極めて消極的であり、非常に歯がゆい思いをする。

そこで、口頭審理の積極的開催を声高に叫びたいところであるが、それとは別に、今回の商標法第79条違反（詐欺行為による審決を出させた罪）により逮捕者が出たことにより、審判において偽造した証拠を提出することは刑事罰に値することを国民一般に周知させるという大きな意義があったと思われる。

以上

特許出願などの毎月末の出願番号を定点観測すると、出願の増減傾向を把握できる。創英では、この定点観測を4年以上にわたって続けている。<グラフ2>は、2007～10年の各年の出願件数を推計するためのグラフである。

特許出願が11%の減少になっているが、たった11%しか減っていない（経済危機前の89%も出願されている）のは、流石(さすが)と言うべきなのかもしれない。特許出願番号の減少と比べて目を引くのが、意匠出願番号の増加である。部分意匠制度や関連意匠制度が認知されて戦略的活用の機運が広まり、それが意匠出願の増加になっているのか否かは、

このデータだけではわからない。

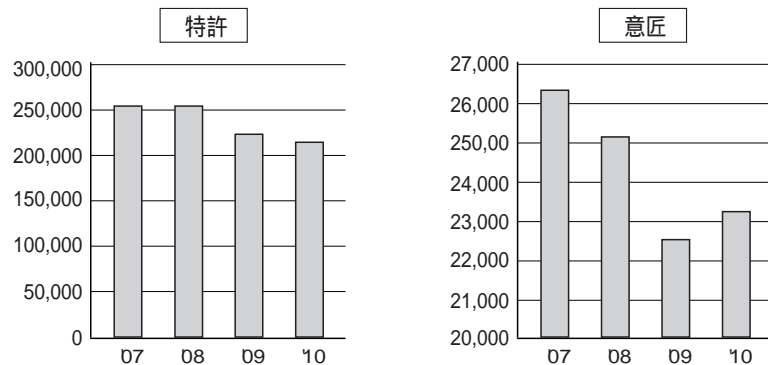
一方、外国においては意匠は活用されているのが気になるところである。そこで、特許行政年次報告から日・米・韓・中の意匠登録件数を抽出すると、<グラフ3>に示す状況があった。

日本は、2005年から2008年にかけて意匠登録が僅かずつ減少傾向にあるが、米国、中国、韓国などは増加傾向となっている。

グラフ2と3では対象の年が異なるし、グラフ2は出願でグラフ3は登録を示している点でも異なるので、米国、中国、韓国などでの数年前からの増加傾向が、日本に数年遅れでやってきた、ということとはできない。しかし、意匠に対する注目が高まりつつあり、その利用も広まりつつある、ということは言えるだろう。

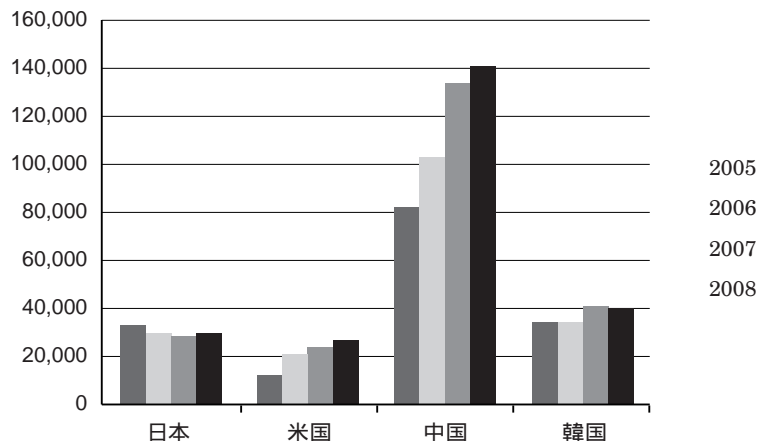
以上

<グラフ2>：2007～10年の各年の9月末日における特許と意匠の出願番号の推移



<グラフ3>：日・米・中・韓における意匠登録件数の推移（2005～08年）

2010年版の年次報告第4章のデータより作成





ヨーロッパへの特許出願ルートを選択

～ 最近の改正点を踏まえたEPC出願と各国出願、
そのメリット・デメリット ～

[知財情報戦略室]

1 はじめに

ヨーロッパ特許条約 (EPC; European Patent Convention) とは、単一の出願と審査により、締約国における「国内特許の束」の取得を可能にするとともに、拡張国においては特許の効果を拡張することを可能とする条約です。EPCは、1973年に10カ国の署名でスタートしましたが、2010年10月現在で締約国は38、拡張国は2を数えるまでに拡大しました。図1からわかるように、今ではヨーロッパの多くの国において、EPCを活用して特許権を取得することができるようになってきました。

アメリカ、日本と同様に、2008年のリーマンショックはヨーロッパにも多大な経済的打撃を与えました。すでにヨーロッパ経済は回復軌道にあるという声はあるものの、依然として不安定要素が残っていることも確かです。

【図1】EPC締約国・拡張国(2010年10月現在)



ボスニア・ヘルツェゴビナ (BA) およびモンテネグロ (ME) は拡張国。ロシア (RU)、ベラルーシ (BY)、ウクライナ (UA)、モルドバ (MD) は非締約国。地図中のその他38ヶ国は締約国。

(出典) <http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html>

【表1】EPC出願件数推移

	2006	2007	2008	2009
全体	135,399	141,423	146,644	134,542
(出願人国別)				
アメリカ	34,605	35,469	37,234	32,966
ドイツ	24,811	25,185	26,667	25,107
日本	22,178	22,934	23,104	19,933
フランス	8,063	8,373	9,093	8,929
オランダ	7,476	7,155	7,360	6,738
スイス	5,526	5,878	5,942	5,864
イギリス	4,702	4,946	5,029	4,821

(出典) <http://www.epo.org/about-us/office/statistics.html>

また、EPC出願の多くは、同じくリーマンショックの打撃を受けたアメリカ、日本の出願人によってなされています。これらの影響もあって、2009年にはEPCに基づくヨーロッパへの特許出願件数は減少しています(表1参照)。

このEPC出願件数の減少は、リーマンショック後、知財活動の予算縮小に伴い、出願人である企業が出願戦略の見直しを余儀なくされていることに一因があると言われています。

EPC出願は、ヨーロッパの多くの国における特許を単一の出願手続で取得することができるというメリットの一方で、近年の規則改正と料金改定により、「国内特許の束」を取得するまでの手続が煩雑かつ複雑になっただけでなく、庁費用が高額になっています。また、EPC出願がヨーロッパへ出願する際の一般的なルートとして利用されている現在も、状況に応じて締約国へ国ごとに出願する各国出願も利用されています。

そこで、このコラムでは、ヨーロッパ各国、特にEPC締約国における特許出願ルートの選択に際して、最近の改正等を踏まえつつ、EPC出願と各国出願のメリット・デメリットを検討します。

2 EPCに関する最近の改正等

EPC2000と呼ばれる改正が2007年12月13日に発効して以来、EPCに関する改正等が相次いでいます。そこで、EPC出願のメリット・デメリットを検討する上で影響があるものをピックアップします。

(1) EPCのメリットを向上させる改正等

ロンドンアグリーメント(ロンドン合意)

EPCでは、原則として特許付与の言及から3ヶ月以内に、締約国の公用語への翻訳文を提出しなければならないとされています(EPC第66条(1))。そのため、手続言語と異なる国で権利化を図る際に、公用語への翻訳費用が出願人に大きな負担となっていました。

しかしながら、2008年5月1日に発効したロンドンアグリーメントにより、批准国では翻訳文提出の一部または全部が免除されることとなりました。たとえば、英語でEPC出願を行った場合、EP特許発効の要件である請求項の翻訳文を提出すれば、ドイツ・フランスでの権利化には、特許明細書・図面の現地語翻訳文は不要となりました。そのため、翻訳費用の面においてEPC出願を利用するメリットが大きく向上しました。

出願言語

パリルートでのEPC直接出願を行う場合、ヨーロッパ特許庁の公用語(英語・独語・仏語)以外の任意の言語(日本語を含む)でEPC出願をすることが可能となりました(第14規則(2))。これにより、緊急出願で明細書の翻訳が間に合わない場合であっても、PCT出願ではなくEPC出願を選択できるようになりました。

なお、PCTルートでの国内移行の場合は、依然として優先日から31ヶ月以内に翻訳文を提出する必要があります(EPC第153条(4)および第159規則(1)(b))。

締約国

2008年1月1日にノルウェー、クロアチアが締約国となり、その後もマケドニア・旧ユーゴスラビア、サンマリノ、アルバニア、セルビアが加わっています。移行予定の締約国が多い場合にEPC出願を利用するメリットがさらに向上しました。

【写真1】ミュンヘンにあるヨーロッパ特許庁舎の1つ Isarbuilding



(2) EPCのメリットを低下させる改正等

料金体系

2009年4月1日以降の出願・PCT国内移行を対象として料金体系が改定され、2010年10月現在の主な庁費用は次のとおりです。

出願料(オンライン)	105ユーロ
請求項加算料	
(請求項16~50)	210ユーロ/請求項
(請求項51以降)	525ユーロ/請求項
ページ加算料	36ページ以降
(出願・国内移行時)	13ユーロ/頁
(許可時)	13ユーロ/頁
調査料	1105ユーロ
審査料	1480ユーロ
指定国料	525ユーロ
特許発行料	830ユーロ

現在の料金体系下では、請求項が多く、明細書が長い出願は、出願時の庁費用が高額となります。また、次に取り上げる施行規則改正とあわせて考えると、「調査・審査の対象外となった請求項等の記載についても庁費用が発生する。」という現象が起こりえるため、EPC出願を利用するメリットを低下させる要因となっています。

施行規則改正(EPC2010)

2010年4月1日に改正された施行規則は、審査手続の迅速化、権利範囲の早期明確化がメリットとなりえます。その一方で、次の改正点は、出願人の取り得る処置に制限を課す内容となっています。

「独立項が複数ある場合における調査対象の制限
(第62a規則)」

「有意義な調査を行うことができないと認定され
た場合における調査対象の制限(第63規則)」

「分割出願の時期的制限(第36規則)」

これらの改正点は、現在のEPC出願に対する補正の制限(新規事項、シフト補正の禁止)と相まって、「競合他社の実施状況を踏まえた請求項の補正」や「単一性欠如と認定された請求項に係る分割出願の先延ばし」等、出願人の意志で出願の係属状態を維持することを困難にしました。そのため、EPC出願を利用するメリットを低下させる要因になっています。

3 EPCルートと各国出願ルート

ヨーロッパへの特許出願ルートに関する通説に

「EPC締約国の3ヶ国以上で特許権を取得するならば、EPC出願の方が有利」

というものがあります。

上述のEPC改正等があった後も、特許権を取得すべき国数がボーダーラインの「3ヶ国」を大きく上回る場合、特にトータルのコストと手続きの簡便さという点でこの通説は依然として有力です。

【写真2】写真1のヨーロッパ特許庁舎向かいにある
ドイツ特許商標庁舎



しかしながら、EPC出願の庁費用が全般に高額であるため、通説のボーダーラインである「3ヶ国」前後で特許権を取得する場合には、翻訳費用、代理人費用などを考慮しても、各国出願ルートの方が権利化までのコストが低額になる場合があります。また、請求項補正や分割出願等の手続の自由度を重視する場合にも、各国出願ルートの方が有利な場合があります。そのため、出願ルートの選択には、以前よりも多面的な判断が必要になったといえます。

そこで、EPC出願での代表的な移行国であるドイツ、イギリス、フランスについて、出願ルートを決定するための考慮要素を例示します。

(1) ドイツ

出願費用 [特許]

出願料(オンライン) 40ユーロ

請求項加算料(オンライン:請求項10以降)

20ユーロ/請求項

調査料・審査料 350ユーロ

(個別に行った場合には、調査料250ユーロ、審査料150ユーロ)

審査請求期限

出願日から7年以内

(パリルートのEPC出願が、調査報告書の公開日から6月以内であることと比べて、かなり長い)

分割出願の時期的制限

出願の係属中は分割出願が可能

国内特許とEPC特許の併存

ダブルパテントとならない限り、同一内容の出願に基づくドイツ特許とEPC特許の国内移行を並存させることが可能

実用新案の活用

日本と同様に方法は保護対象ではないものの(2条)化合物などは保護対象

特許と実用新案の並存が可能

特許出願からの "Branching-off(分岐出願)" による並存も可能

日本と同様に無審査ながらも、実用新案の出願件数が多いという実情(表2~3)。

裁判地としての魅力

ヨーロッパにおける特許訴訟のうち70%前後の裁判地がドイツ、という統計があるほどの魅力的な裁判地

【表2】ドイツ出願件数推移

	2006	2007	2008	2009
特許全体	60,585	60,992	62,417	159,583
実案全体	19,766	18,083	17,067	17,306
(実/特)	0.326	0.296	0.273	0.290

(出典) <http://www.jp.to.go.jp/world/europe/p/>

【表3】日本出願件数推移

	2006	2007	2008	2009
特許全体	408,674	396,291	391,002	348,596
実案全体	10,965	10,315	9,452	9,507
(実/特)	0.027	0.026	0.024	0.027

(出典) http://www.jp.to.go.jp/shiryuu/toushin/henjihenpou2010_index.htm#tokeishiryuu

(2) イギリス出願費用 [特許 : パリルート(オンライン)]

出願料	20英ポンド
調査料	130英ポンド
審査料	80英ポンド

審査請求期限

公開日から6月以内

Acceptance Dead line(出願失効期限)

出願日(優先日)から4年6月以内または最初の審査報告から12月以内に特許を付与されることが必要。

分割出願の時的制限

特許付与前かつ出願失効期限終了の3月以前。

ただし、最初の審査報告で特許可能な状態にある場合は、その審査報告から2月以内。

(3) フランス出願費用 [特許]

出願料(オンライン)	26ユーロ
請求項加算料(請求項10以降)	40ユーロ/請求項
調査料	500ユーロ
特許発行料	86ユーロ

調査・審査

調査報告書における新規性無しの判断に対しては、意見書・補正書の提出が可能。

進歩性に関する実体審査は無し。

分割出願の時的制限

特許発行費用の支払前。

PCTルートは不可

PCT出願の場合、フランスへの直接移行不可

EPC出願経由とすることが必要

4 おわりに

ヨーロッパへの特許出願ルートは、EPC出願または各国出願という選択肢に加えて、パリルートまたはPCTルートという選択肢があります。発明によっては、ドイツ実用新案の活用という選択肢も存在します。さらに、権利化までのコスト、出願手続の自由度、権利行使などの観点を加味すると、EPC出願ではなく各国出願を選択することは検討に値します。

また、現在もヨーロッパの特許制度を変える動きがあり、大きなところでは2009年12月に「欧州・EU特許裁判所(EEUPC)の設置とEU特許」について基本合意が発表されており、今後の動向が注目されます。EPCも2011年1月1日から第141規則(先行技術に関する情報)および第70b規則(サーチ結果の写しの提出要求)の施行が予定されており、EPC2010についても一部規則の明確化や応答期限の変更が検討されています。

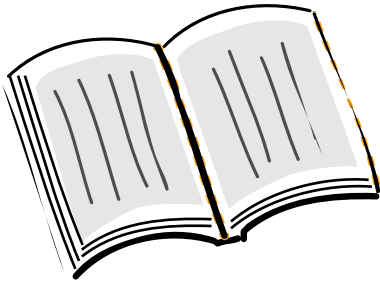
そのため、ヨーロッパへの特許出願ルートの選択に際しては、今後も最新情報に注意を配りつつ、案件の事情に応じた判断が必要と言えます。

以上

【参考文献】

- ・「特許」2009年10月号：
(解説) 欧州特許条約の最近の改正
(http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200910/jaapaaten200910_047-061.pdf)

記事の問い合わせ先：知財情報戦略室
メール：ipstrategy@soei-patent.co.jp



特許制度活用便利帳

第23回

「発明の単一性②」



弁理士 石田 悟

Q 発明の単一性の要件についての審査は、どのように行われるのでしょうか。

A 特許請求の範囲の最初に記載された発明と、他の発明との間で判断されることとなります。

前 回の便利帳で説明したように、一件の特許出願に包含可能な複数の発明については、平成15年法改正で改正された特許法第37条において、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するとき、と限定的に規定されています。また、省令で定める技術的関係については、施行規則第25条の8において、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般発明概念を形成するように連関している技術的関係と規定されています。

この発明の単一性の要件は、拒絶理由(第49条)となっており、出願の審査段階において、審査官によって以下のように、要件を満たすかどうかの判断がなされます。

発 明の単一性の要件は、特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明、また、請求項1の発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、原則とし

て最初の選択肢を選んで把握される発明)と他の発明との間で判断されます。そして、最初に記載された発明、及びその発明との間で所定の要件を満たす一群の発明が、発明の単一性の要件を満たすものとして、それ以外の特許要件についての審査対象となります。また、単一性の要件を満たさないと判断された発明については、その旨の拒絶理由が通知されます。

具体的には、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有する場合には、上述した特許法第37条、及び施行規則第25条の8に規定された要件に沿って、単一性の要件を満たしているかが判断されます。

―― 方、単一性の要件の判断で問題となるのは、最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合です。この場合、原則通りで考えると発明の単一性の要件は満たされないわけですが、そのように判断し、発明の単一性の要件を厳格に適用すると、出願人等の便宜を図るといった規定の本来の趣旨に反すると考えられます。そのため、このような場合には、以下に述べる手順によって、単一性の要件を問わずに審査対象となる発明の判断がなされます。

この場合、まず、最初に記載された発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号が最も小さい請求項に

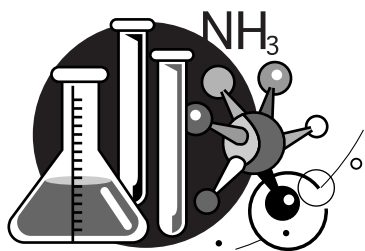
係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断します。そして、同様の手順を特別な技術的特徴を有する発明が発見されるまで繰り返し、そのような発明が発見されれば、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明、及び発見された特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明を、審査対象とします。

また、上記手順において、次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする発明が、それまでの発明と関連性の低いものである場合には、その時点で判断を終了し、判断済みの発明のみを審査対象とします。

さらに、上記手順で審査対象とした発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明についても、例外的に審査対象に加えることとされています。具体的には、先行技術との関係についての審査(新規性、進歩性等)が実質的に終了しており、かつ、先行技術との関係以外の審査(記載要件等)が実質的に終了している場合に、審査が実質的に終了している発明に該当すると判断されます。

な お、発明の単一性の要件の判断手順については、発明の単一性の要件の審査基準、及び審査ハンドブックの項目61 02、61 03に説明されていますので、詳細についてはそれらを参照して下さい。

以上



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第18回 パラメータ発明

[ケミカル推進事業部]

化学系の特許出願では、“自己の発明を特定するために独自に創出したパラメータ（特殊パラメータ）”や“独自に創出したものではないとしても、発明の属する技術分野では慣用されていないパラメータ”を用いて発明を特定場合があります。これらの発明は一般に「パラメータ発明」と呼ばれており、広義には数値限定発明に属するものですが、特殊パラメータ等を用いている点で一般の数値限定発明とは異なるものといえます。今回は、このようなパラメータ発明について解説いたします。

1. パラメータ発明のメリット

パラメータ発明のメリットとしては、

構造や組成の特定が難しい発明内容であっても容易に表現することができる点、

構造や組成の特定では確保できない機能的な権利範囲を確保し得る点、

権利範囲が明瞭であるため権利侵害の主張・立証が容易である点、

等が挙げられます。

一方で、パラメータ発明に対しては、明確性要件や実施可能要件が厳格に要求されるため、特許請求の範囲や明細書の記載内容には特に注意を払う必要があります。

2. パラメータ発明の新規性について

パラメータ発明の新規性について、審査基準では、「引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。」と記載されています。「一応の合理的な疑いを抱く場合」とは、例えば、パラメータを他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合が挙げられます。

このような拒絶理由を通知された出願人は、意見書・実験成績証明書等により、“両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑い”に対して反論、釈明することができます。その結果、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、パラメータ発明が新規性を具備するものとして拒絶理由が解消されます。

3. パラメータ発明の記載要件について

(a) 明確性要件

「発明の範囲が明確であること」

一般の数値限定発明と同様に、パラメータが「約」や「程度」等の不明瞭となる語句を含む場合は、明確性要件の不備を指摘される場合があります。

「パラメータによる特定以外には発明を適切に特定することができないことが理解できること」

“パラメータの技術的意義”や“解決課題とパラメータとの関係”が理解できるように明細書を記載する必要があります。前者については、例えば、パラメータが発明のどのような特性と関連しているかを説明することが有効であり、後者については、パラメータを具備する場合にのみ本発明の効果が奏されることを実施例・比較例の対比により示すことが有効です。

「パラメータ発明と出願時の技術水準との関係が理解できること」

出願時の公知例がパラメータを具備するものではないことを比較例として示しておくことが有効です。

(b) 実施可能要件

パラメータを満たす物の製造方法を説明しておく必要があります。特に、実施例で具体的に製造方法が示された物以外の物の製造方法を当業者が技術常識を考慮して理解可能であるように説明しておく必要があります。例えば、製造条件に依存してパラメータがどのように変化するかを説明しておくことが有効です。また、パラメータの数値範囲の全体に亘って多くの実施例を記載しておくことが有効です。

4. 権利行使を考慮した記載について

特許が成立した場合であっても、パラメータの測定条件等に不備があると権利行使が不能となる場合がありますため注意が必要です。例えば、パラメータの測定方法として複数の方法が記載されていると、測定方法によって算出される数値が異なる場合には権利侵害を構成するか否かに疑義が生じる場合がありますため、単一の測定方法を記載しておくことが有効です。

以上

(ケミカル推進事業部窓口：弁理士・石坂 泰紀)

知らなきゃ恥かく 判例の常識(39)

<争点> 不使用取消し審判の弁明の機会

【平成22年(行ケ)第10078号 審決取消請求事件】

原告は、国際登録第80478号商標の商標権者であり、第3類についての登録商標を有する。被告は、これに対して不使用取消審判を請求し、原告がこれに対して答弁せず、指定商品のいずれかについての使用証明をせず、不使用についての正当理由を明らかにしなかったため、取消審決がなされた。これに対し原告は、審判請求書の副本の送達を受けておらず、答弁の機会が与えられなかったため、本審決は違法であるとしてその取消を求めた。

本送達は移転前住所に対して行われ、移転後の住所にはされていなかったために、原告は実質的に送達を受けておらず、答弁の機会を逸していたが、原告は住所変更を届け出ておらず、送達の適法性が争点となった。

裁判所は『「送達」とは、...中略... 送達を受けるべき者に対して、当該書類の内容を確実に知らしめて、その者の手続上及び実体上の利益を確保し、法に従った通知行為がされた以上、送達を受けるべき者が、現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず、通知が有効に行われたものとして、法所定の法的効果を付与し、手続を進行させることによって、迅速かつ円滑な手続を確保し、通知が所定の方式によって行われ、かつ、その事実を公証することによって、所定の手続上及び実体上の効果が争われることを防止して手続等の安定を確保する等の趣旨・目的が存在する...省略』と、送達の内容を明らかにし、『「送達」が適法に行われると、上記のような趣旨目的に即した効力が付与され、手続を進行させることができるが、他方、当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、「送達」が適法にされたか否かの判断は、上記の観点に照らして、厳格にされる必要がある。』ことを明示した。

本件は、法の要求する『要件を一応備えているといえる』としつつも、その送達は原告の真の住所に宛てたものではないことをもって、副本の送達の瑕疵を認定し、原告が審決の出訴期間内に訴訟を提起し、使用の事実に関する主張、立証活動を行ったことを評価した。また、使用の事実に関する立証は、審決取消訴訟における口頭弁論終結まで許されると解すべきであること(最高裁判所平成3年4月23日第3小法廷判決・民集45巻4号538頁参照)から、本訴訟時の原告の主張を採用し、審決を取消す旨を判示した。

下線、筆者

詳細についての問い合わせ：
弁理士・**光野 文子**



補償金請求権について (中空ゴルフクラブヘッド事件)

～警告内容・均等物への適用・補正後の再警告～
【平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件(平成22.5.27判決言渡)】

<事案の概要>

中空ゴルフクラブヘッドの特許(本件特許)を有する原告Aは、被告Bに対し、本件特許の出願公開後に公開公報を添付して内容証明郵便を送付し、本件特許の特許出願が出願公開された旨を通知すると共に、被告が製造販売する被告製品のゴルフクラブとの関係を検討するよう要請していた。このとき、「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する」旨の明示の記載はなかった。その後、本件特許は減縮補正して登録され、AはBに対し、補償金と損害賠償金の支払いを求める訴えを提起した。なお、原審では均等侵害に該当しないため、請求が棄却されていた。

控訴審では、上記明示の記載のない警告が特許法65条にいう警告か、均等物にも補償金請求権が適用されるのか、補正後の再警告の必要性等が判断された。

<裁判所の判断>

裁判所は均等侵害を認定し、以下の通り判断して補償金の請求を認めた。

特許出願に係る発明の内容が記載された書面において上記明示の記載までは必要でなく、書面において、特許権の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する可能性があり、その警告が補償金請求の前提としてされていることが少なくとも黙示に示されていれば足りると解すべき。

被告は、警告が発せられたのは、補正前の特許請求の範囲に基づくものであるから、これに基づく補償金請求には、均等の手法による技術的範囲の解釈は適用されない旨を主張する。しかし、本件特許の各補正は、特許請求の範囲を減縮し又は明瞭にする目的の範囲にとどまるものであること、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについては、補正後の設定登録を経由した発明の技術的範囲に基づいて判断していることに照らすならば、被告の上記主張は、理由がない。

被告製品は、減縮補正の前後を通じて発明の技術的範囲に属する。第三者に対して不意打ちを与えることはないから、補償金請求の前提としての警告をした後補正がされたからといって、再度の警告をしなければならない理由はない。

<まとめ>

法65条にいう警告は、形式的でなく実質的に判断される。補償金請求権は、均等物へも適用され、減縮補正後に再警告の必要は無い。本事案は、均等侵害認定の判断も興味深い。この解説については、創英ボイス2009年12月号の24-25頁を参照下さい。

詳細についての問い合わせ：
弁理士・**黒木 義樹**



【丸の内・皇居】

8月9日に創英・東京オフィスが銀座から丸の内へ移転して、
3ヶ月ほどが経過しました。
そこで今回は新たな丸の内の東京オフィスの風景と、その周辺
の風景をコラムを交えてご紹介します。



《創英の受付》

受付システムの向こう側
には皇居が広がります。

お客様をお迎える会議室はこのようなお部屋になりました。

《色をテーマとした面談室》



萌黄



橙



紫紺

《プレゼンテーションに適した設備のある会議室》



特別会議室

《眺めも良く、落ち着いた雰囲気の応接室》



応接室

丸の内 MY PLAZA

オールドネーム

創英は丸の内2丁目MY PLAZA内にあります。江戸時代、ここに何があったのか気になり、調べてみました。

「丸の内」ですから、江戸城の曲輪(丸)内。しかも、大名小路という通りもあります。ですから、私は大名だけの居住区域と思っていたのですが、MY PLAZAのある場所に限っては少々違ってました。幕末期の江戸絵図を見ると、ここには定火消屋敷があったようです。定火消屋敷は、江戸城の火災警戒の目的で、大名ではなく、旗本に与えられたものです。

丸の内の定火消屋敷は、敷地面積がMY PLAZAの約3分の2。かなり広い。そこに、旗本や同心らとともに、約200人の臥煙(がえん)と呼ばれる火消人足が居住していました。臥煙というのは、常にはっぴ

一枚とふんどしだけ、全身に刺青を入れた、かなりの乱暴者。そんな輩が、大名の居住区域である丸の内を闊歩していたはずで、気弱な武士がすれ違ったら、なんて想像するだけで楽しくなってしまいます。

さて、この丸の内の定火消屋敷、江戸時代には八代洲河岸定火消屋敷と呼ばれていました。何か気付きませんか。実は、丸の内は八代洲、要するに八重洲だったんです。八代洲は、1600年大分に漂着したオランダ人、ヤン・ヨーステンに与えられた地域ということで付けられた地名です。もっとも、八代州が正しい書き方かということでもなく、文献によっては、八重洲、冶容子、弥養子などとまちまちでした。そのため、明治政府は縁起の良い“八重”洲を採用したようです。現在の八重洲は、昭和29年の町名変更で東京駅東側の旧日本橋地区に移り、旧八重洲地区は通称の丸の内に変更されたそうです。

皇居一周

ぼんちゃんじいちゃん

最近では、皇居一周ランナー向けに、有料のロッカーやシャワー施設が周辺に出来たという。従来から人気のコースで、昼休みや夕方、走る人やジョガー、散歩する者まで多くの男女に利用されている。都心の一等地でありながら、濠沿いに自然の残る一周は、5 kmの距離といい、各勤め先からのアクセスもまたとベストなのだろうが、何と言っても、信号が全くないのが最大の利点であろう。度重なる信号待ちペースを乱して長距離を走るランニングには不都合だ。

若い頃と言っても、30代前半であるが小生も挑んだことがある。長距離走には少し縁があり、中高時代の校内大会ではクラス代表として、駅伝では最長距離を走り、運動会では1500m走に選抜されたこともあった。桜田門下をスタートして、皇居前広

場から内濠沿いに左回りに走る。大手門を経てホテルを右に見ながら、竹橋の新聞社前となる。この辺りから乾門に掛けて緩やかな上り坂となる。傾斜は大したことはないがグラグラ坂は走者には辛い上りである。千鳥ヶ淵、英国大使館前を過ぎて、半蔵門からはコースも終盤に入り、しかも下り坂で、独りでスピードが上がってしまう。警視庁前で左折して桜田門に戻り、ゴールである。小生のタイムは24分から27分であったと思う。中には17分というランナーもいて、高校時代陸上部であったという。土曜日には二周する剛の者もいた。

小生の皇居一周走は三日坊主で終わってしまった。その後、長距離走やジョギングからも遠ざかって久しい。現在では、散歩程度が精々であるが、この度の事務所丸の内移転を機に、久しぶりに一周してみようと思う。

東京発ブエノスアイレス行き

アイアンマン3

「なんちゃって鉄男」の私は、丸ノ内線についてつらつらと書いてみようかと思えます。

銀座線、大阪の御堂筋線・四つ橋線に次いで日本4番目の地下鉄として開業した丸ノ内線ですが、丸ノ内線というとなんとなく環状に走っているような気がしてしまうのは私だけでしょうか？ 実際は山手線の新宿 - 池袋間が開いたU字型となっているんですけどね。「丸」だからでしょうかね(笑)？

丸ノ内線の特徴の一つとして、丸の内線には、茗荷谷 - 後楽園間、御茶ノ水 - 淡路町間、四ツ谷駅、と地上区間が複数存在することが挙げられると思いますが、地下ばかり走っていて景色の変化に乏しい地下鉄にあって、街中で地上の景色が見られるのっ

ですごくハッピーな気持ちになりますよね。

また、丸ノ内線は、運転間隔が短いの実感されると思いますが、池袋駅 - 新宿駅間は、平日：朝1分50秒間隔(日本一の高密度運転間隔) 日中4分間隔、夕方2分15秒間隔で運転されているらしいです。どおりで待たなくてすむわけですね。

さらに、丸の内線は、歴史が古いだけあって、地上からホームまでの距離が近くて便利で楽ですよ。丸ノ内線では8m以下の深さの駅が12駅もあるそうです。一方、大江戸線では28m以上の深さの駅が8駅もあるそうです(最深は六本木駅内回りホームの42.3m。アンビリバーボー！通勤にはちょっと・・・)。

おっ！と、まだまだ書き足りませんが、いつの間にか終点に到着です。続きはまた次回に。Hasta Luego(アスタルエゴ)！