

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条にいう警告が、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**

