

知的かけはし

クレオ国際法律特許事務所

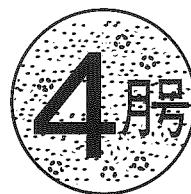
編集発行人 弁護士 西脇 怜史
弁理士

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16

東京建物八重洲ビル2階

TEL 03(5255)5671(代)

FAX 03(5255)5675



2020・4・10

特許(登録)料

▽特許庁▽

支払期限の通知サービスを開始

特許庁は、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料の支払期限通知サービス」を開始した。

特許庁にアカウント登録し、登録番号(特許番号)を登録しておけば、下記に関する期限について期限が近づくと、メールで通知を受け取ることができる。

- ・設定登録後の特許料(第4年分以降)
- ・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
- ・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
- ・設定登録後の商標登録料(後期分)
- ・次期商標更新申請登録料

本サービスは、中小企業・個人事業主・個人の権利者に向けたサービスであるため、案件の登録は最大50件までとなっている。納付期限の3ヶ月前(商標の場合は6ヶ月前)などに、通知メールを受け取ることができる。

特許法102条2項による損害額の算定においては従来から寄与率という考え方が採用されることがあったが、特許法102条1項を用いて「侵害者の譲渡した物の数量」×「特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」を損害額と推定するときに寄与率をどのように位置づけるかについては従来から種々の判決、学説が存在していた。

MTGが特許法102条1項に基づいて損害賠償請求したところ、一審判決では寄与率を考慮せずに「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定し、これに対して寄与率(10%)を考慮した減額を行って損害額が算定された。

一方、知財高裁大合議判決では、特許発明が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して原告製品の限界利益の全額から60%の覆滅、控除を行って「原告製品の単位数量当たりの利益額」を算定した後、これに対する寄与率を考慮した更なる減額は「これを認める根拠はない」として損害額を算定した。

逸失利益による特許権侵害

損害額算定で大合議判決(知財高裁)

美容・健康機器を展開するMTGは、同社の美容ローラーの特許権を侵害したとして、ファイブスターに損害賠償金の支払いなどを請求していた控訴審について、知的財産高等裁判所の大合議により、損害賠償額4億4,000万円の支払いを認める判決が下されたと発表した。(2面に詳細解説)

訴訟では、2万円超のローラーを販売するMTGが、3,000~5,000円のローラーを販売していたファイブスターに特許を侵害されたと主張。一審判決が認めた損害額は約1億1千万円だった。

特許権侵害の損害賠償請求は民法第709条の規定に基づき損害額の立証責任を原告(特許権者)が負担するが、損害立証の困難性に鑑みて特許法第102条に損害額算定に関する特則が定められている。侵害行為がなければ特許権者が販売することができた逸失利益を損害額と推定する(同条第1項)、侵害者の利益の額を損害額と推定する(同条第2項)、相当実施料額を損害額として請求できる(同条第3項)だ。

改正意匠法に対応

▽特許庁▽

J-PlatPatの機能を改善

J-PlatPatは、意匠法改正に合わせ、関連意匠群を系図形式で表示する機能が追加された。画像・建築物・内装の意匠に新規分類を付与。

主な機能改善の内容は、以下のとおり。

- ・関連意匠群を系図形式で表示する機能を追加
- ・画像・建築物・内装の意匠に付与される新規分類等による検索に対応(新規分類等が付与された意匠公報が発行されてから検索可能)
- ・店舗等の外観・内装の立体的形状からなる商標に付与される新規図形分類による検索に対応
- ・特許権の存続期間の延長登録出願における「出願人」、「特許権者」及び「政令で定める処分の内容」(医薬品名、承認番号等)のテキスト検索機能を追加
- ・検索結果一覧に表示される公報の選択ダウンロード機能を追加
- ・審決検索において審決日による絞り込み機能を追加

解説

特許法102条1項の特許権侵害損害額算定
(寄与率の考慮)
知的財産高等裁判所 平成31年(ネ)
第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件
令和2年2月28日判決言渡(大合議判決)

第1 事案の概要

- (1) 本件は、発明の名称を「美容器」とする本件特許権1(特許第5356625号)及び本件特許権2(特許第5847904号)を有する一審原告が、一審被告に対し、一審被告が被告製品(「ゲルマ ミラーボール美容ローラー シヤイン」という名称の美容器等9種類美容器)の販売等をするのは、上記各特許権を侵害すると主張して、その差止め、廃棄及び特許法102条1項の損害金5億円(一部請求)の支払を求めた事案である。
- (2) 原審(大阪地方裁判所平成28年(ワ)第5345号)は、被告製品の販売等は、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認め、特許法102条1項の損害額の算定に当たって、特許発明の寄与度を考慮せずに「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定した上で、これに対して寄与率を10%とした減額を行って損害額(1億735万651円)を算定した。
- (3) 本判決は、被告製品の販売等は、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認め、特許法102条1項の損害額の算定に当たって、「本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し」て「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定した上で、これに対する特許発明の寄与度を考慮した更なる減額は行うことなく損害額を算定し、損害額についての原審の判断を変更した(3億9006万円+弁護士費用(5000万円)=4億4006万円)。
- この解説では、損害額の判断に関する部分についての、原審及び本判決を紹介する。

第2 原判決

寄与率について

本件発明2は、美容器に関するものではあっても、美容効果を生じさせるローラの性質や構造等に関するものではなく、ローラを回転可能に支持するところの軸受に関するものである。

被告は、軸受部分が製造原価に占める割合は1.12%程度であり、これをもって本件発明2の寄与率とし、その限度で損害を算定すべきであると主張する。

この点、特許の技術が製品の一部に用いられている場合、あるいは多数の特許技術が一個の製品に用いられている場合であっても、製品が発明の技術的範囲に属するものと認められる限り、一個の特許に基づいて、製品全体の販売等を差し止める事はできるが、製品全体の販売による利益を算定の根拠とした場合、本来認められるべき範囲を超える金額が算定されかねないことから、当該特許が製品の販売に寄与する度合い(寄与率)を適切に考慮して、損害賠償の範囲を適切に画する必要がある。

本件発明2は、美容器のローラの軸受に関するものであるところ、寄与率は、上記のとおり、特許が製品の販売に寄与するところを考慮するものであるから、製品全体に占める軸受部分の原価の割合や、軸受部分の価格それぞれ自体によって機械的に画されるものではなく、軸受がローラを円滑に回転し得るよう保持していることは、製品全体の中で一定の意義を有しているというべきであるが、軸受は、美容器の一部分であり、需要者の目に入るものではないし、被告が本件訴訟提起後に設計変更していること、ローラが円滑に回転し得るよう支持する軸受の代替技術は存したと解されるから、本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく、上記

事情を総合すると、その寄与率は10%と認めるのが相当である。

損害額の算定

上記アないしオで検討したところによれば、特許法102条1項による原告の損害額は、被告製品の譲渡数量35万724個のうち、5割については販売することができないとする事情があるから控除し、これに原告製品の単位数量当たりの利益額●(省略)●円及び本件特許2の寄与率10%を乗じることで、●(省略)●円となる。

第3 本判決

原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定

前記第2の2で認定した本件発明2の特許請求の範囲の記載及び前記1で認定した本件明細書2の記載からすると、本件発明2は、回転体、支持軸、軸受け部材、ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる(以下、この部分を「本件特徴部分」という)。

原告製品は、前記アのとおり、支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌押し付けて回転させることにより、肌を摘み上げ、肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから、本件特徴部分は、原告製品の一部であるにすぎない。

ところで、本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。

そして、原告製品にとっては、ローリング部の良好な回転を実現することも重要であり、そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の内周面の形状も、原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし、上記のとおり、原告製品は、一対のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、前記アのとおり、原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして、上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である。

以上より、原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たっては、原告製品全体の限界利益の額である5546円から、その約6割を控除するのが相当であり、原告製品の単位数量当たりの利益の額は、2218円(5546円×0.4≒2218円)となる。

本件発明2の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

前記(3)及び(5)のとおり、原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては、本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し、また、被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から、特

許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。

仮に、一審被告の主張が、これらの控除とは別に、本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。

損害額の算定

以上からすると、特許法102条1項による一審原告の損害額は、被告製品の譲渡数量35万1724個のうち、約5割については販売することができないとする事情があるからその分を控除し、控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの利益額2218円に乗じることで、3億9006万円(2218円×35万1724個×0.5÷3億9006万円)となる。

第4 考察

特許権侵害があったときの損害賠償請求は民法第709条の規定に基づき損害額の立証責任を原告(特許権者)が負担するが損害立証の困難性にかんがみて特許法第102条に損害額算定に関する特別が定められている。侵害行為がなければ特許権者が販売することができた逸失利益を損害額と推定する(同条第1項)、侵害者の利益の額を損害額と推定する(同条第2項)、相当実施料額を損

害額として請求できる(同条第3項)である。

特許法102条2項による損害額の算定においては従来から寄与率という考え方が採用されることがあった。一方、特許法102条1項を用いて「侵害者の譲渡した物の数量」×「特許権者とその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」を損害額と推定するときに寄与率をどのように位置づけるかについては従来から種々の判決、学説が存在していた。

今回、原判決では寄与率を考慮せずに「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定し、これに対して寄与率を考慮した減額を行って損害額が算定された。一方、本判決では、特許発明が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して原告製品の限界利益の全額から覆滅、控除を行って「原告製品の単位数量当たりの利益額」を算定した後、これに対する寄与率を考慮した更なる減額は「これを認める根拠はない」として損害額を算定した。

知的財産高等裁判所の大合議判決であるので今後の特許権侵害訴訟において特許法102条1項による損害額算定が行われる際に影響を与えるものと思われる。

本判決の概要は、1面で紹介しているが大合議判決であることから詳細解説を行った。

以上

新型コロナウイルス感染症 中小企業向け支援策

■政府■

新型コロナウイルスの感染拡大による影響が深刻化していることから、政府は中小企業向けの資金繰り対策や雇用助成など、緊急支援策を実施している。

◇日本政策金融公庫の特別貸付◇

新型コロナウイルスによる影響を受け、売上高が5%以上減少した中小企業・小規模事業者に対し、融資枠の別枠を創設。さらに、信用力や担保に依らず一律金利にした上で、3年間を上限に0.9%の金利を引き下げる。据置期間も5年に延長。

◇特別利子補給制度(実質的な無利子化)◇

日本政策金融公庫による特別貸付を活用した

特別貸付

金利当初3年▲0.9%引下げ

【対象要件】

売上高▲5%以上減少

※個人事業主(フリーランスを含み、小規模に限る)については、柔軟に対応

特別利子補給制度

特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給

【対象要件】

個人事業主(小規模)：要件なし
小規模(法人)：売上高▲15%減
中小企業：売上高▲20%減

中小企業・小規模事業者のうち、売上高が減少した者(※)に対し、3年間を上限に利子補給を実施し、実質的に無利子化。

(※)個人事業主(フリーランス含む)は要件なし、

小規模は売上高15%減、中小は売上高20%減。

◇信用保証協会によるセーフティネット保証及び危機関連保証◇

新型コロナウイルスによる影響を受け、売上高が減少する中小企業・小規模事業者に対し、セーフティネット保証4号(全国を地域指定、100%保証)及び5号(影響を受けている業種を追加指定、80%保証)による一般保証とは別枠を措置。全国の中小・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対してさらなる別枠(2.8億円)を措置。

■雇用調整助成金の特例措置■

新型コロナウイルスによる影響を受け、直近1ヶ月の销售量・売上高が前年同月比で10%以上減少し、一時的に従業員を休業させた場合、その休業手当の一部を助成。

【助成率】大企業：2分の1 中小企業：3分の2

【助成上限金】1人1日当たり：8,335円

【支給限度日数】1年間で100日

その他、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資・販路開拓支援、テレワーク導入支援、税の申告・納付など、様々な緊急支援策を実施している。

詳細は以下のHPで公開<新型コロナウイルス感染症で影響を受ける皆様へ>

<https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf>

審 決 紹 介

本願商標「HANALEI」は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例（不服2019-6171、令和2年1月9日審決、審決公報第242号）

1 本願商標

本願商標は、「HANALEI」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス、乳清飲料」を指定商品として、平成29年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「HANALEI」の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字は「米国ハワイ州、カウアイ島北部の町」の名称を表すものであると、我が国において観光地として知られている実情がある。そうすると、本願商標は、「ハワイのハナレイ」を認識させるものであり、これをその指定商品に使用したときは、その商品がハワイのハナレイで生産された、又は販売される商品であることを認識させるにとどまるものであるから、本願商標は、単に商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、ハワイのハナレイで生産された、又は販売される商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HANALEI」の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字が、アメリカ合衆国ハワイ州のカウアイ島北部の地区の名称を表したものであるとしても、我が国において、一般に広く知られているとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HANALEI」の文字が、商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地、品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものというこもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

本願商標「付度」は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例（不服2019-7900、令和2年1月7日審決、審決公報第242号）

1 本願商標

本願商標は、「付度」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、穀物の加工品、きょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ」を指定商品として、平成29年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、「付度」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は「他人の心中をおしはかること」等を意味する語である。また、当該文字は、森友・加計学園問題を象徴するキーワードとして知られるようになって、不特定多数の者が商品・サービスの販売や広告等において多用し、加えて、2017年ユーキャン新語・流行語大賞において年間大賞にも選ばれたことから、流行語として、広く一般に認識されている語である。さらに、「付度」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の宣伝文句の一部として使用されている実情が認められる。そうすると、「付度」の文字自体は、流行語として認識されるほか、商品の宣伝において使用される語句の一つと認識されるにとどまるものといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当であって、需要者をして何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができる商標を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。なお、たとえ請求人が、「2017ユーキャン新語・流行語大賞」において「付度」の語で表彰され、本願商標を使用してきた事実等があるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界の実情及び需要者の認識などを勘案すると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の宣伝広告を表示したものと認識するにとどまるものであるから、本願商標を付した商品が、出願人の取扱いに係る商品であると認識されるところとなっているとの出願人の主張は、これを採用することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「付度」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は、「他人の心中をおしはかること。」（「広辞苑第六版」（株式会社岩波書店））の意味を有する語である。

そして、当審において職権をもって調査したところ、「付度」の文字は、2017年に「ユーキャン新語・流行語大賞」において「年間大賞」を受賞したことから、流行語として広く一般に認識されている語であるといえるものの、当該文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、不特定多数の者によって商品等の販売、広告等に使用されているとの事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合には、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権

（おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。）

昭和35年	商標登録第 555146号～第 557480号
昭和45年	商標登録第 871211号～第 874390号
昭和55年	商標登録第1433606号～第1438592号-2
平成2年	商標登録第2261301号～第2270100号
平成12年	商標登録第2724375号
平成12年	商標登録第3371378号～第3371383号
平成12年	商標登録第4412653号～第4412762号
平成22年	商標登録第5349784号～第5356747号

各年の9月1日～9月30日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。更新登録申請について疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

（明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい）

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成29年5月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは4月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納付します。ご不明の点がございましたらばお問合せください。

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
令和2年1月分	21,012	13,666
前 年 比	97%	61%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm