

Intellectual Property

Newsletter No.105

Contents

特許侵害

Willing licensee該当性及びFRAND料率の算定

東京地裁(40部)令和7年4月10日判決〔Pantech v. ASUS事件〕

審決取消

「弾塑性履歴型ダンパ」の特許発明の無効審判請求を訂正を認めた上で成り立たないとした審決を維持した事例

知財高裁(1部)令和7年3月12日判決〔弾塑性履歴型ダンパ事件〕

商標法

指定役務の少なくとも一部について商標法3条1項3号に該当する場合には全体として商標登録を受けることができないとの判断が確認された事例

知財高裁(2部)令和7年7月24日判決〔沖縄コレクション事件〕

特許侵害

Willing licensee該当性及びFRAND料率の算定



石津 真二

PROFILE [はこちら](#)

東京地裁(40部)令和7年4月10日判決(令和4年(ワ)第7976号)裁判所ウェブサイト
〔Pantech v. ASUS事件〕

1. 事案の概要

本件は、韓国ソウル市に本社を置く、通信技術に関連する知的財産権を保有する会社である原告(パンテックコーポレーション)が、日本において対象のスマートフォン(被告製品)を輸入及び販売する会社である被告(ASUS JAPAN株式会社)に対して、特許権侵害を主張し、差止め及び損害賠償を求める事案です。被告は、台湾に本社を置く、ASUS TeK Computer Inc.(「ASUS台湾」)を中心とするグループに属していました。

原告は、2013年2月7日、本件特許について、LTE規格を定める標準化団体であるETSI(European Telecommunications Standards Institute)のIPRポリシー(Intellectual Property Rights Policy)6.1条の定める公正かつ合理的で非差別的な(fair, reasonable and non-discriminatory)条件で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(「FRAND宣言」)を行っていました。また、被告製品は、LTE通信が可能な通信端末であり、LTE通信は、国際標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)が定めた標準規格に準拠していました。

このような背景の下、LTE規格にかかる標準必須特許のうちの一部(特許2件)をもって、原告が被告に対して訴訟を提起したのが本件となります。

2. 争点

本件の争点は多岐にわたりますが、標準必須特許にかかる訴訟における争点として、(1)差止請求に関し、被告のFRAND条件によるライセンスを受ける意思の有無(Willing licensee該当性)及び(2)損害賠償請求に関し、FRAND料率の算定方法について、以下取り上げます。

3. 時系列

実施者側がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有するかどうかは、交渉におけるやり取り・時系列によるところですので、時系列については、別途(時系列表)、まとめております。このうち、着目すべき点として、

- ▶ 権利者たる原告からの初回の通知書に対して、ASUS台湾は、ASUS台湾は他社の知的財産権を尊重しており、解決策について真摯に協議する意思がある旨を表明したこと(①)
- ▶ 一方で、ASUS台湾は、代表的に送付された特許のクレームチャートについて、ベンダーの意見を確認するとして回答を延期したうえで、その後、一部特許について非充足・無効を主張したこと(②)
- ▶ ASUS台湾は、春節休暇期間において対応を行わなかったこと(③)
- ▶ 原告は、ASUS台湾に対して、米国訴訟を提起し、米国に限定した形で、和解が成立したこと(④)
- ▶ その後、ASUS台湾は、被告に代わり、原告に対し、FRAND条件でライセンスを受ける意思がある旨伝えたこと(⑤)
- ▶ 原告と被告側(被告・ASUS台湾)の間では、一貫して、ロイヤリティ料率について大幅な隔たりがあり、Unwired Planet v. Huawei判決における算定方法の解釈に齟齬があったこと(⑥)
- ▶ 原告はグローバルライセンスを提案していたものの、ASUS台湾はグローバルライセンスでの解決を拒否していた(日本に限定した形での解決を提案していた)こと(⑦)等が挙げられます。

4. 裁判所の判断

(1) 差止請求

裁判所は、被告がFRAND条件によるライセンスを受け

[次ページへ続く](#) ▼

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

る意思を有しないという特段の事情は認められないとして、差止請求は権利の濫用として許されないと判断しました。以下、判断内容を紹介します。

ア 判断基準

裁判所は、差止請求の判断基準について、アップルv.サムソン大合議判決に沿った形で、以下のとおり判断しました。

「必須宣言特許権者が必須特許実施者に対し標準必須特許に基づく差止めを請求することは、必須特許実施者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の事情がない限り、権利の濫用として許されないというべきである。」

イ あてはめ

(ア) 上記の①及び⑤の事情について

裁判所は、上記の①及び⑤の事情を考慮して以下の通り判断し、被告は、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると判断しました。

「ASUS台湾は、本件特許を含むLTE規格等の特許について、原告からライセンスを受けるよう求められた際、速やかに、真摯に協議する意思があることを表明している上、改めて原告から、被告に対してライセンスを受ける意思の有無につき回答を求められた際も、FRAND条件でライセンスを受ける意思があることを表明していることからすると、被告及びASUS台湾は、少なくとも、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を明確に表明していたことが認められる。」

(イ) 上記の②及び③の事情について

裁判所は、上記のベンダーへの確認(②)や春節休暇に対応しなかったこと(③)について、以下の通り判断し、いずれも上記(ア)の認定を覆すものではないと判断しました。

「ASUS台湾は、部品レベルの機能やチップセットの動作の詳細については、ベンダから技術的情報の提供を受けなければならないことなど、ベンダへの確認が必要な理由を原告に繰り返し説明しており、充足論等の検討に当たりベンダへの確認自体は一応合理的なものであることを

踏まえると、ベンダへの確認が不当な引き延ばしに当たるとまでいうことはできない。」

「春節休暇についても、事前に休暇で対応ができなくなる可能性が高いことを伝えている上、休暇の終了から約2か月後に具体的な反論をしていることからすれば…不当に交渉を遅延させたということはできない。」

(ウ) 上記の⑥及び⑦の事情について

さらに、裁判所は、上記のFRAND料率及びグローバルライセンスについての争い(⑥及び⑦)について、以下の通り判断し、この点も上記(ア)の認定を覆すものではないと判断しました。

「もともと…事前協議及び本件訴訟の和解協議にもかかわらず、原告と被告との間でFRAND料率に係る合意に至らなかったのは…当事者双方提示に係るFRAND料率が余りにも大きくかけ離れていたためである…その原因は、世界の主要国においては、原告提示に係るUnwired Planet v. Huawei判決その他のFRAND料率の算定方法に関する裁判例が時代の変化に応じて国際的に展開する一方、日本においては、アップルサムソン大合議判決以降約10年間にわたり、国際的な上記展開を踏まえた裁判例がなく、本件に現れた諸事情を踏まえても、FRAND料率の算定方法が必ずしも日本の実務に定着していないことに帰するものといえる。」

「原告は…具体的な計算過程や料率の合理性等は2021年5月13日まで示さなかったことを踏まえると…同年8月3日の対案の提示が不合理に遅いということはできない。」

「FRAND料率は、本来的には必須宣言特許権者と必須特許実施者との間で誠実交渉し可及的速やかにグローバルで合意されるべきものである…しかしながら、FRAND料率の算定方法が必ずしも日本の実務に定着していないため、本件において当事者双方提示に係るFRAND料率が余りにも大きくかけ離れていたこと…を踏まえると、グローバルライセンスによる解決が現実的ではなく、まずは本件特許に限った合意を目指すべきとする立場をとることも、

次ページへ続く ▼

少なくとも本件に限っては必ずしも不合理なものとはいえない。そうすると、グローバルライセンスによる解決を拒否することは、標準必須特許のグローバルな性質に鑑みると、一般的には、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないことを推認すべき事情となり得るものの、少なくとも本件に限っては、上記推認の基礎を欠くというべきである。」

(2) 損害賠償請求

ア 判断基準

裁判所は、FRAND料率の算定方法の判断基準について以下の通り判断しました。

「特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり、「特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」と規定している。そうすると、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた15諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきであり(知的財産高等裁判所平成30年(ネ)第10063号令和元年6月7日特別部判決〔令和元年大合議判決〕)、上記の理は、FRAND条件による標準必須特許の実施に対し受けるべき料率(以下「FRAND料率」という。)についても異なるところはない。」

「そして、FRAND料率については、標準規格に準拠した製品の製造等に実施される標準必須特許のグローバルな性

質及び膨大な特許数に鑑みると、①当該標準必須特許の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料のグローバルな相場等も考慮に入れつつ、②膨大な特許数の個別価値をそれぞれ認定するのは実務上困難であるから、各標準必須特許の価値が全て同一であるものと推認し、全標準必須特許の価値を全標準必須特許の数で割ることによって一標準必須特許の価値を算定する一方、当該標準必須特許の実施料率を累積した実施料の合計額が合理的な範囲にとどまるようにすべきであり、③この場合において、全標準必須特許を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献を考慮するほか、④FRAND料率は、文字どおり公正かつ合理的で非差別的な条件をもって、本来的には必須宣言特許権者と必須特許実施者との間で誠実交渉し可及的速やかにグローバルで合意されるべきものであるから、当該合意を後押しする観点から、当事者間の交渉経過、必須特許実施者におけるFRAND条件によるライセンスを受ける意思その他訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」

ここで、原告は、いわゆる侵害プレミアムとして、特許法102条4項に基づく考慮をすべきであると主張しましたが、裁判所は、「FRAND料率は、文字どおり公正かつ合理的で非差別的な条件をもって合意されるべきものである」として、この原告の主張を排斥しました。

イ あてはめ

そのうえで、裁判所は、本件各特許が同一のファミリーに属することから1件として計算することを前提に、被告製品の売上高に対して、「LTE規格全実施料率」を乗じたうえで、「LTE規格全特許数」(ファミリー数)で割ることにより、具体的な損害賠償額を算出しました。「LTE規格全実施料率」及び「LTE規格全特許数」(ファミリー数)の算出の過程は以下の通りです。

(ア)「LTE規格全実施料率」

具体的には、LTE規格全実施料率について、Unwired Planet v. Huawei判決(2017年)は8.8%、TCL v.

[次ページへ続く](#) ▼

Ericsson判決(2017年)は6~10%、Huawei v. Samsung判決(2018年)は6~8%が相当であるとされたことを念頭に、被告製品は、製品によっては、端末冷却機能や背面のサブディスプレイ、指紋認証システム等を有するなど、通信機能以外にもその売上げに貢献している部分が認められることや、被告及びASUS台湾によるマーケティング活動によって、被告製品は低価格で品質が良いというブランドイメージが形成され、これが一定程度売上げに貢献していることを考慮し、LTE規格全実施料率は、「9%」であると認定しました。なお、被告5G製品については、LTE通信の上位互換である5G通信の機能を更に総合的に考慮し、LTE通信と5G通信は、2G通信及び3G通信とは大きく異なり、いずれもOFDMシンボルによる送受信を採用するなど共通性が高いことなどから、LTE規格全実施料率は、「8%」であると認定しました。

(イ)「LTE規格全特許数」(ファミリー数)

被告は、Unified Patentsによる調査によるとLTEに関してFRAND宣言された特許ファミリーについて、無作為に抽出した1万6036件のうち、1817件が当該特許ファミリーであったこと、また、無作為抽出はすべてを網羅していないことから、少なくともファミリー数は1817件を下らないと主張した一方、原告は、Unwired Planet v. Huawei判決(2017年)を踏まえファミリー数は約800件であると主張しました。

これに対して、裁判所は、当該特許の有効性等に鑑みると、FRAND条件によるライセンスの対象となるべき特許数は、被告の主張する1817件よりも少ないものと推認するとする一方で、Unwired Planet v. Huawei判決が2017年のものであり、その後LTE規格に採用された標準必須特許は増加したことが十分にうかがわれるとして、ファミリー数を「1300件」と認定しました。

5. コメント

本件は、アップルv.サムスン大合議判決以降、標準必須特許にかかる訴訟の判決がなされていなかった日本において、約10年以上ぶりに出された判決です。

差止請求にかかる判断からは、被疑侵害者としては、誠実交渉義務に違反しているといわれなければならないために、ベンダーへの確認についてはその合理的必要性を明確に説明すること、グローバルライセンス休暇等がある場合には事前に伝えることが必要であると思われます。また、FRAND料率の争いやグローバルライセンスについては、アップルv.サムスン大合議判決以降の裁判例の蓄積がなく、日本でその料率算定の実務が定着していないという事情を考慮し、本件に限ってFRAND料率の争いに2年以上も要したことやグローバルライセンス提案を拒否したことをもって、被疑侵害者がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとまでは推認できないとしています。一般論として、グローバルライセンス提案を拒否することはFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないことの推認事情となると判断されていますので、本判決も含め、今後、日本におけるFRAND料率算定の判断が蓄積されたような場合には、この判断は変わり得るものと思われます。

また、損害賠償請求にかかる判断からは、令和元年大合議判決の基準がFRAND料率を定めるに際しても適用されるものの、特許法102条4項のいわゆる侵害プレミアムはFRAND料率算定に当たっては考慮されないとされています。また、本判決では、具体的な「LTE規格全実施料率」及び「LTE規格全特許数」(ファミリー数)の算出各において、海外での判断(Unwired Planet v. Huawei, TCL v. Ericsson, Huawei v. Samsung等)の展開も踏まえた判断がされており、今後も海外の動向を踏まえた判断がなされるであろうと思われます。

[次ページへ続く](#) ▼

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

日付	内容
2020年6月12日	原告（パンテックコーポレーション）は、ASUS台湾に対し、原告が保有するLTE等の特許について、ライセンスを受けるよう求める旨の通知書を送付した。当該通知書に添付された特許リストには、「原告特許の代表的な一覧」と記載されており、本件特許の特許番号も記載されていた。
2020年7月10日	ASUS台湾は、原告に対し、ASUS台湾は他社の知的財産権を尊重しており、解決策について真摯に協議する意思がある旨を表明した。
2020年7月20日	原告は、ASUS台湾に対し、秘密保持契約の締結を要請した。
2020年8月7日	原告とASUS台湾との間で秘密保持契約が締結された。
2020年8月28日	原告は、ASUS台湾に対し、ライセンス条件を提示して説明したものの（以下「第1回交渉」という。）、①代表的な特許のクレームチャート、②ライセンス対象となる全ての原告保有特許の特許番号のリストが明らかではなかった。そのため、原告は、ASUS台湾に対し、上記①及び②の内容を提示することを約束した。なお、原告は、この日の提案において、過去の損害額や今後の実施料率を示すとともに、原告は少なくとも●（省略）●個の標準必須特許（以下、当事者の表記に合わせて「SEP」ともいう。）を保有しており、Unwired Planet v. Huawei判決に照らして、料率を計算したと説明した。
2020年9月9日	原告は、上記約束に基づき、ASUS台湾に対し、ライセンス対象となる全ての原告保有特許の特許番号が記載されたリスト（上記②）を提示した。
2020年9月22日	原告は、上記約束に基づき、ASUS台湾に対し、代表的な特許10件のクレームチャート（上記①）を提示し、クレームチャートについて説明するための電話会議を、同年10月26日の週に設けることを提案した。
2020年9月24日	ASUS台湾は、原告に対し、ベンダからの説明が間に合わないことが予想されるため、同年10月26日の週の電話会議では原告の説明を聞くこととし、追って、ベンダからの返事を踏まえてASUS台湾の意見を伝えることでもよいかと尋ねた。
2020年10月27日	原告は、ASUS台湾に対し、第2回交渉時に12月中旬までにベンダの説明をした（以下「第2回交渉」という。）。この際、原告は、原告が提示した特許番号のリストには、ASUS台湾の製品に関係の無い特許も含まれていることを認め、ASUS台湾に対し、このような特許を特定するように要請した。また、ASUS台湾は、ベンダとの間で秘密保持契約を締結したことのほか、同年12月中旬までにベンダの意見を連絡することを伝えた。
2020年11月18日	原告は、原告がASUS台湾に対して事前にクレームチャートを送付していたにもかかわらず、ASUS台湾は第2回交渉に向けた準備が不足しており、同社のような大企業がベンダに確認しないと分からないというのは不誠実である旨通知した。
2020年11月20日	ASUS台湾は、原告に対し、第2回交渉時に12月中旬までにベンダの意見も併せて返事をする約束したこと、標準必須特許ではない2件については来週には回答すること、標準必須特許とされる8件については12月中旬までに回答すること、部品の機能等についてはベンダの技術的情報を頼る必要があること、●（省略）●件の特許ファミリーのうち約●（省略）●件は韓国のみをカバーしている特許であるため、韓国を市場としないASUS製品には関係がないこと、第2回交渉時に原告から要請を受けたASUS製品に無関係の特許の特定については、技術的な議論が長期化することを避けるため、当該特定作業はせずに、焦点を10件のクレームチャートに絞りたいことなどを伝えた。
2020年11月27日	ASUS台湾は、原告に対し、クレームチャートに記載されていた特許2件について、非充足と無効を主張した。
2020年12月15日	ASUS台湾は、原告に対し、標準必須特許とされる6件（本件第2特許に対応する米国特許を含む。）について、非充足を主張した。
2020年12月23日～2021年4月23日	原告とASUS台湾は、上記非充足及び無効主張（ASUS台湾は、前記で無効を主張した特許以外に対しても、無効主張を追加した。）について反論のやり取り等を行った。
2021年4月21日	これと並行して、原告は、ASUS台湾に対し、原告のライセンス提案に対する対案を要請した。
2021年4月23日	ASUS台湾は、原告に対し、原告の当初提案の具体的な算定根拠の提示を受けていない旨指摘した。
2021年5月13日	原告は、ASUS台湾に対し、2020年8月28日の当初の提案について、ライセンス条件の計算根拠をより具体的に提示した。
2021年5月28日	ASUS台湾は、原告に対し、原告が採用した累積ロイヤリティ料率は10年以上前の調査を基にしており、2019年以降の5Gの商業化や、Unwired Planet v. Huawei判決で決定されたLTEの累積ロイヤリティ料率から大幅に逸脱していることなどからすれば、原告の上記ライセンス条件はFRAND条件とはいえないことを指摘した。
2021年6月8日	原告は、ASUS台湾に対し、原告提示の条件はFRAND条件であることや、原告保有特許の大部分は5G規格もカバーしていることを主張した。
2021年8月3日	ASUS台湾は、原告に対し、ライセンス条件の対案を提示した。なお、この時点において、ASUS台湾は、原告から原告保有特許の全てが5G規格をカバーしていることの具体的な説明を受けていなかったため、当該対案は、原告保有特許がLTEのみをカバーしていることを前提に算出された。
2021年8月28日	原告は、ASUS台湾に対し、米国で訴訟を提起した。
2021年12月22日	原告は、ASUSの日本人である被告に対し、本件特許を含む10件のLTE規格等に準拠する特許について、ライセンス条件は既にASUS台湾に伝えているところ、ライセンスを受ける意思があれば回答されたい旨記載した通知書を送付した。
2021年12月27日	上記米国訴訟において、原告とASUS台湾との間で和解が成立した。
2022年2月16日	ASUS台湾は、被告に代わり、原告に対し、FRAND条件でライセンスを受ける意思がある旨伝えるとともに、本件特許を含む日本の特許のクレームチャートを提示するように要請した。
2022年3月31日	原告は、ASUS JAPAN株式会社を被告として、本件訴訟を提起した。
2022年4月13日	被告（ASUS JAPAN株式会社）は、本件訴訟の訴状を受領した。
2022年4月15日	ASUS台湾は、原告に対し、原告の特許が5G規格をカバーすると主張するので、5G規格との対応関係を示すクレームチャートを提示するよう要求してきたが、その提示がない旨指摘した。
2022年4月22日	原告は、ASUS台湾に対し、5G規格の上記クレームチャートを提供する義務はないと考えていると付言しつつも、5G規格の代表的なクレームチャートを提示した。
2022年4月27日	ASUS台湾は、原告に対し、5G規格のクレームチャートをベンダに共有することを要請した。
2022年5月27日	原告は、ASUS台湾に対し、ASUS台湾が5G規格のクレームチャートをベンダに共有することを了解した。その後、ASUS台湾は、当該クレームチャートをベンダに提供した。
2022年7月29日	ASUS台湾は、原告に対し、5Gの特許4件について非充足と無効を主張した。
2022年8月26日～11月21日	原告とASUS台湾は、反論等のやり取りをした。
2022年12月8日	ASUS台湾は、原告に対し、日本での販売データが用意できたことを伝え、電話会議を提案した。
2022年12月16日	ASUS台湾は、電話会議において、原告に対し、日本での販売データを開示するとともに、5G端末だけでなくLTE端末も原告のLTE特許のライセンス対象に含めるなどしたライセンス条件を提示した。
2023年1月6日	ASUS台湾は、原告に対し、1月20日から29日にかけては春節の休暇となるから、協議を希望する場合は春節に近すぎない頃にしてほしい旨伝えた。
2023年1月14日	原告は、ASUS台湾に対し、原告のFRAND料率に沿った数字であれば、柔軟に対応する旨伝えた。
2023年1月19日	ASUS台湾は、春節の休暇後に検討する旨返信した。
2023年3月24日	ASUS台湾は、原告に対し、標準必須特許でない特許についてライセンスを受ける必要性はないところ、昨年12月の電話会議において示されたロイヤリティ料率は、標準必須特許でない特許も含めた提案であるから、別の提案をするよう要請した。
2023年3月26日	原告は、ASUS台湾に対し、同社が意味のある対案を提示できていないことを指摘する一方で、標準必須特許のみのライセンスについて了承し、1特許当たり●（省略）●米ドルの条件を提示した。
2023年3月27日～4月20日	原告とASUS台湾は、料率や具体的な金額、SEP件数の根拠等についてやり取りした。
2023年5月5日	原告は、ASUS台湾に対し、電話会議の開催を要請した。
2023年5月25日	電話会議が開かれた。原告は、当該電話会議において、LTE規格のSEPファミリーを少なくとも●（省略）●件保有していることのほか、その特許リストを追って開示することなどを伝えた。
2023年5月31日	原告は、ASUS台湾に対し、保有する特許リストを更新して、開示した。
2023年6月28日	ASUS台湾は、電話会議において、原告が更新した上記特許リストを踏まえ、過去の販売数に関し、トップダウンアプローチに基づく一括払いのライセンス料を提示した。
2023年8月8日	ASUS台湾は、同年6月28日に提示した案に対する回答を催促した。
2023年8月29日	原告は、原告としては日本の裁判所の関与の下で、世界全体のライセンスに係る和解協議を行いたいと考えており、まずは同裁判所の指示に従って対応する予定である旨回答した。

審決取消

「弾塑性履歴型ダンパ」の特許発明の無効審判請求を訂正を認めた上で成り立たないとした審決を維持した事例



平野 恵稔

PROFILE [はこちら](#)

知財高裁(1部)令和7年3月12日判決(令和6年(行ケ)第10043号)裁判所ウェブサイト
〔弾塑性履歴型ダンパ事件〕

1. 事案の概要

Yは、原出願の一部を分割して、発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明について、新たな特許出願をし、平成24年12月19日、特許権の設定登録(特許第5667716号)を受けました。Xは、令和4年3月25日、特許無効審判を請求し(無効2022-800025号)、Yは、訂正請求を行ったところ、特許庁は、令和6年3月28日、訂正を認めた上で、無効審判は成り立たないとの審決(以下「本件審決」といいます。)をし、その謄本はXに送達されました。本件はXが本件審決の取消しを求めた訴訟です。

知財高裁では原告の主張する進歩性なし、新規性なしなどの取消事由を認めず、原告の審決取消請求を棄却しました。

2. 本件での争点(裁判所において判断されたもの)

- (1) 取消事由1(甲1(特開2007-51452号公報)発明を主引用発明とし、甲2(特開2011-64028号公報)に記載された構成及び甲3(特開2009-47193号公報)に例示されるような選択的事項に基づいてする請求項1等に係る発明の進歩性の欠如に関する認定、判断の誤り)
- (2) 取消事由2(請求項1等に係る発明は甲12(特開2010-121384号公報)発明と同一であるとする新規性の欠如、又は甲12発明を主引用発明とし、甲13(特開2007-239241号公報)発明に基づいてする進歩性の欠如)
- (3) 取消事由3(サポート要件違反)(サポート要件を充足していると判断していますが本稿では省略します。)

3. 裁判所の判断

- (1) 本件明細書の記載事項について

裁判所は、本件明細書には、本件訂正発明に関し、次の

ような技術的思想及び技術的意義が記載されているものとはじめに認定しました(明細書の図と対照できるように番号を挿入しました)。

「従来の剪断パネル型ダンパは、建築物や橋梁等において、上部構造物と下部構造物との間における下部構造物に固定設置され、常時や所定レベルまでの地震に対しては上部構造の変位を拘束するストッパとして機能し、所定レベル以上の地震に対しては剪断塑性変形することによりダンパとして機能するものであるが(【0002】)、剪断部を一つしか有しておらず、一方向からの水平力に対してしかダンパとして機能しないため、例えば、橋軸方向の水平力に対してダンパとして機能するように設置された場合に、橋軸方向以外の方向からの水平力が加わると、入力があった水平力を十分に減衰させることができず(【0004】)、また、その設置に際しては、想定される入力方向に対して高精度にダンパの剪断変形方向を合わせる設置角度設定が必要とされるという課題があった(【0005】)。

そこで、本件訂正発明1は、所定レベル以上の地震の際に、複数の方向からの入力に対してダンパとして機能し得る弾塑性履歴型ダンパを提供することを目的とし(【0006】)、この課題を解決するために、一对の第一補強部(13)と、これらを連結し、互いの向きを異ならせて設けられ、連結部を介して一連に設けられた板状の一对の剪断部(11)と、一对の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一对のプレート(14)とを備え、剪断部は、第一補強部に対して傾斜を成し、第一補強部は、剪断部に、第一補強部と剪断部とのなす角が鋭角となるように形成され、剪断部は、入力により荷重を受けたときに、変形してエネルギー吸収を行うように構成した(【0007】)。

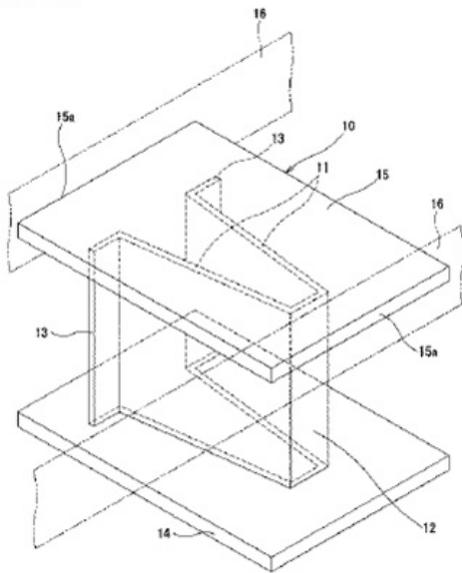
本件訂正発明1では、二つの剪断部が設けられているの

[次ページへ続く](#) ▼

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

で、所定レベル以上の地震の際に、剪断部が直接又は間接に上部構造物のストッパに突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断部が剪断弾塑性変形することにより減衰させることができ、また、二つの剪断部を連結部で連結してなるので、より大きな地震時の振動を吸収することができ、さらに、二つの剪断部の向きを異ならせることで、一方向だけでなく複数の方向からの地震時の振動を吸収することができる(【0014】)。」

【図2】



(2) 取消事由1について

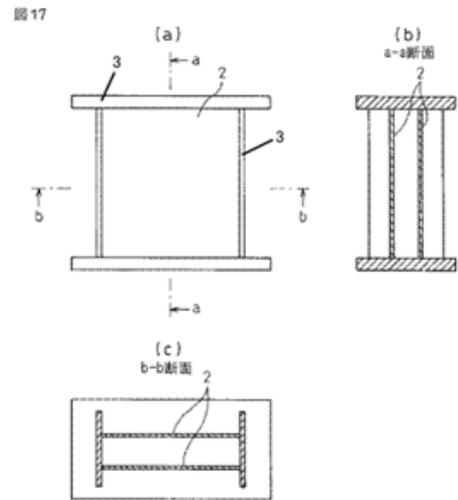
① 裁判所は甲1発明を認定し、本件訂正発明1と対比して、一致点、相違点を認定しました。認定された相違点は次のとおりです。

(相違点1) 連結部を介して一連に設けられる板状の一对の剪断部について、本件訂正発明1は、剪断部(11)の互いの向きを異ならせて設けられたものであるのに対し、甲1発明は、金属薄板(2)が2枚、直列に備えられている点。

(相違点2) 第一補強部は、剪断部に、第一補強部と剪断部とのなす角を、本件訂正発明1は、鋭角になるように形成されるのに対し、甲1発明は、金属薄板(2)と枠(3)とは直交している点。

【甲1発明図17】

【図17】



② 相違点1に係る構成の容易想到性

甲1発明の技術的意義を認定し、甲2発明を認定した上で、甲2発明を甲1発明に適用することは当業者に容易ではないとしました。

ア 甲1発明の金属薄板2の技術的意義

裁判所は、「甲1によると、「本発明のエネルギー吸収部材においては、図1及び図2に示す矢印方向に荷重が作用する。」(甲1の【0038】)との記載があり、図1及び図2に示された構成によると、甲1に記載のエネルギー吸収部材は、建築物の架構の構面に沿って荷重が作用することを前提として、そのような荷重が面内方向に入力されるように金属薄板を配置することで、地震などによるエネルギーを吸収するものであると認められる。この理解は、甲1の【0046】、図17及び図18において、金属薄板2を複数枚備える構成例において、それらの金属薄板2が面内方向を一致させる向きで配置されていることから裏付けられる(甲1の【0046】、図17及び図18)。」としました。

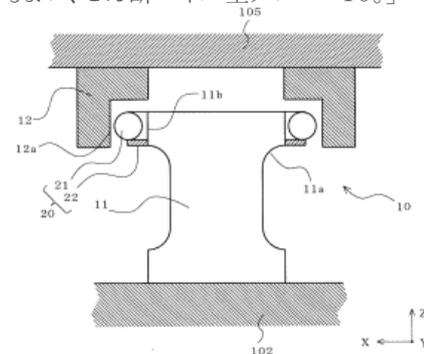
イ 甲2発明

裁判所は甲2発明について次の通り認定しました。「パネル部11、載荷部材12、及び荷重伝達抑制手段20を

次ページへ続く ▼

備えた、橋梁上部構造と橋梁下部構造との間に設置されるせん断パネル型ダンパー10であって、パネル部11は、極低降伏比鋼により形成された板状部材であって、パネル部11の橋梁下部構造102への固定構造は、パネル部11の下辺と橋梁下部構造102の上面との間に連結板等を設け、この連結板等を介して、パネル部11と橋梁下部構造102とを間接的に固定しており、ブロック状の荷重部材12は、その側面12aがパネル部11の側辺11bの上方と対向するように、橋梁上部構造105の下面に設けられており、荷重部材12の側面12aとパネル部11の側辺11bとの間には、荷重部材12にかかる荷重のうち、Y方向（橋軸と垂直な方向）の荷重成分がパネル部11に伝達することを抑制する荷重伝達抑制手段20が設けられ、この荷重伝達抑制手段20は、転動体21、及びこの転動体21を保持し、パネル部11の側辺11b上方に設けられた保持部材22を備えており、荷重部材12の側面12aとパネル部11の側辺11bとの間に略球状の転動体21を転動自在に保持しており、荷重200の面外方向成分202がパネル部11に伝達されることを抑制できるため、パネル部11が面内方向にうまく変形することができ、橋梁下部構造と橋梁上部構造とを相対的に移動させるエネルギーを吸収することができるものであって、パネル部11の側辺11bにリブ13を設けてもよく、これにより、パネル部11の面外方向の剛性が向上し、パネル部11の面外方向への変形をより抑制することができるものであり、パネル部11とリブ13とは直交しており、せん断パネル型ダンパーの設置位置については、橋梁上部構造と橋梁下部構造とが平面視において二次元的に相対移動可能な橋梁支承構造の場合、設置されるせん断パネル型ダンパー10の一部は、その面内方向（下辺長手方向と同じ）がX軸方向（橋軸方向）となるように設置され、設置されるせん断パネル型ダンパー10の残りの一部は、その面内方向がY軸方向（橋軸方向と垂直な方向）となるように設置され、両せん断パネル型ダンパー10の設置位置や設置数は任意であっ

て、また、せん断パネル型ダンパー10の面内方向がX軸にもY軸にも向かないようにせん断パネル型ダンパー10を設置してもよい、せん断パネル型ダンパー10。」



ウ 甲2発明の甲1発明への適用について

裁判所は次のように述べて当業者が甲1発明へ甲2発明を適用することは当業者に容易ではないと判断し、進歩性を肯定しました。

「甲2発明のせん断パネル型ダンパー10は、橋梁上部構造と橋梁下部構造とが平面視において二次元的に相対移動可能な橋梁支承構造の場合に、互いの向きを異ならせて複数設置され得るものである。これに対し、甲1発明のエネルギー吸収部材1は、建築物の架構の構面に沿って一方向から荷重が作用することを前提として、そのような荷重が面内方向に入力されるように2枚の金属薄板2を直列に配置するものであるから、甲1発明に甲2発明のせん断パネル型ダンパー10の配置を適用する動機付けがない。

また、甲1発明の2枚の金属薄板2の向きを互いに異ならせるとすると、少なくとも一方の金属薄板2は荷重が面内方向に入力されない配置となるから、建築物の架構の構面に沿って荷重が面内方向に入力されることを前提とした甲1発明においてこのような構成の変更には阻害要因があるといえる。

したがって、甲1発明に甲2発明を適用することにより上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではない。」

(3) 取消事由2について

① 裁判所は甲12発明を認定し、本件訂正発明1と対比し

次ページへ続く ▼

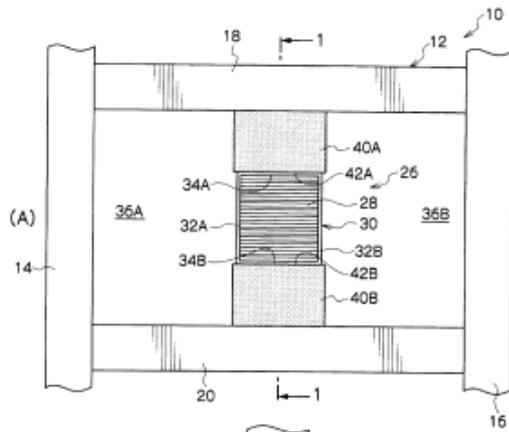
て、一致点、相違点を認定しました。原告は相違点について争いましたが、裁判所は本件審決と同様の相違点を認定しました。認定された相違点は次のとおりです。

(相違点A-1)

剪断部について、本件訂正発明1は「前記一对の第一補強部を連結し、互いの向きを異ならせて設けられた板状の一对の剪断部と、前記一对の剪断部は、連結部を介して一連に設けられ」とあるように、互いの向きを異ならせて設けられた一对(二つ)備えるものであり、そして、該一对の連結部を介して設けられているのに対し、甲12発明は、そのような構成を備えるものではない点。

(相違点A-2)

第一補強部は、剪断部に、該第一補強部と該剪断部とのなす角について、本件訂正発明1は、鋭角となるように形成されているのに対し、甲12発明は、左右方向に延びる端部(18、20)と縦フランジ(32A、32B)が直交している点。



②相違点A-1に係る構成の容易想到性

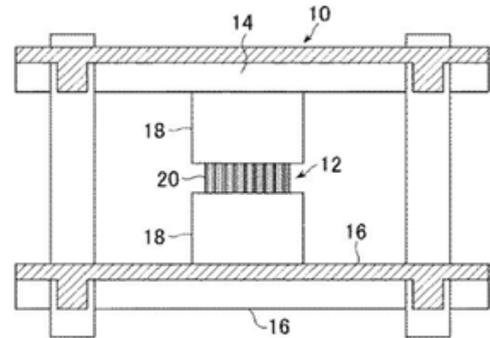
裁判所は甲13発明の技術事項を認定し、甲12発明への甲13技術事項の適用について当事者が容易になし得たことではないと認定しました。

ア 甲13技術事項

裁判所は甲13技術事項を次のとおり認定しました。

「建物10の上下の梁14、16に、これらの梁から下方及び上方へそれぞれ伸びる鉄筋コンクリート製の上下のブラ

ケット18を介して取り付けられ、その上下両端部22、24の一方からその他方に向けて上下に伸びる複数の窪み26を有する金属製の板状体20からなる弾塑性ダンパ12において、板状体20は、上端部22及びその下端部24においてそれぞれ両ブラケット18に埋め込まれており、窪み26を有する板状体20は、矩形の平面形状を有する金属板にプレス加工を施すこと、すなわち前記金属板に折り曲げ加工を施すことにより形成することができ、このような窪み26を設けることにより、板状体20に高い曲げ剛性を与えることができ、これにより、建物10に取り付けられた板状体20が地震動により水平方向への剪断力を受けて変形(剪断変形)するときの座屈及びこれに伴う急激な耐力低下の発生を効果的に防止することができ、窪み26は少なくとも一つあればよく、また窪み26の数量は任意に定めることができること。」



イ 甲12発明への甲13技術事項の適用について

裁判所は次のとおり述べて甲12発明に甲13技術事項を適用することにより上記相違点A-1に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当事者には容易ではなかったと判断しました。

「甲13によると、鋼板の表面に縦リブを溶接する従来技術の課題(甲13の【0003】～【0004】)を解決すべく、上下両端部の一方から他方に向けて上下に伸びる少なくとも一つの窪みを有する板状体を採用したものであり(同【0007】)、窪みを横切る横断面の形状が波形を呈するものとするのは一つの構成例であると認められる(同【0008】)。したがって、甲13技術事項が示す「窪み」を一つだけとするこ

次ページへ続く ▼

とは、周囲よりも凹んでいる部位を一つとする構成であり、一つの「窪み」と、その余の部分が面内方向を向いた平板状の部分となるものであって、相違点A-1に係る構成の開示があるとはいえ、甲12発明に甲13技術事項を適用する前提を欠く。」

③相違点A-2に係る構成の容易想到性

相違点A-1で進歩性が肯定されることから、判断の必要性がないとして、判断しませんでした。

4. コメント

本判決もウェブサイト上の紹介では図面が省略されており、引用例を自ら調べなければ内容が理解できないことが多くあります。今回引用例の図面をご紹介しますことで裁判例の中身の理解につながれば幸いです。

[目次へ戻る](#)



本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみを依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

商標法

指定役務の少なくとも一部について商標法3条1項3号に該当する場合には全体として商標登録を受けることができないとの判断が確認された事例



長谷部 陽平

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和7年7月24日判決(令和7年(行ケ)第10025号)裁判所ウェブサイト
〔沖縄コレクション事件〕

1. 事案の概要

本件は、第35類(広告業等)及び第41類(興行の企画・運営等)を指定役務としてされた「沖縄コレクション」の標準文字商標(本願商標)の商標出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決(本件審決)の取消訴訟です。

本件審決は、本願商標をその指定役務中、ファッションショーに関係する役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者に「沖縄で開催される有名デザイナーなどの発表する発表会、ファッションショー」ほどの意味合いを認識させるに止まるから、本願商標は、単に、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして、本願商標は記述的商標(商標法3条1項3号)に該当すると判断しました。これに対し、本件の原告(「X」)は、①需要者の認識内容を争うとともに、②「本願商標の記述的商標該当性を判断するに際しては、本願商標の指定役務の全部について、その需要者等であれば何人もその使用を欲するか否か」という検討を行うべきであると主張しました。

2. 裁判所の判断

裁判所は、商標法3条1項3号該当性の判断基準に関し「出願に係る商標が、その指定役務について、同号にいう役務の提供の場所、質その他の特徴(役務の特徴)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、当該商標が当該役務との関係で役務の特徴を表示記述するものであり、当該商標が当該役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の特徴を表示したのとして一般に認識されるものであれば足りるものと解される。」と述べ、「本願商標の構成文字の語義及び本願の指定役務に関する取引の実情を踏まえると、本願商標『沖縄コレクション』は、その指定役務に含ま

れるファッションショーや、ファッションショーの要素を伴うイベントの企画、運営、開催について使用された場合、本願商標の指定役務である商品展示会等又は興行の開催等の取引者、需要者に、『沖縄で開催される、ファッションショー又はファッションショーを模した企画を含むイベント』という、役務の提供の場所及び役務の質(内容)を表示記述するものと一般に認識されると認められる。」等として、商標法3条1項3号該当性を認めました。

その上で、裁判所は、上記X主張②について、「出願商標の指定商品・役務の中の一部に登録を受けることのできないものがあれば、出願の分割ないし手続補正により当該登録を受けることのできない指定商品・役務が削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができないと解される。本願商標は、指定役務の少なくとも一部について商標法3条1項3号に該当する以上、全体として登録を受けることができない。」との判断を示しました。

3. コメント

「出願商標の指定商品・役務の中の一部に登録を受けることのできないものがあれば、出願の分割ないし手続補正により当該登録を受けることのできない指定商品・役務が削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができない」との判断については、本判決も援用する東京高裁昭和59年9月26日判決・無体集16巻3号66頁(GEORGIA事件)が同旨の判断を示しており、本判決はGEORGIA事件判決の判断を改めて確認したものとなります。この判断は、商標法3条1項3号以外の登録拒絶理由についても参照されるべきものと理解されます。

目次へ戻る



本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。