

Oslaw News Letter

vol.21

目 次

Contents

● 論 文	米国特許改革法の成立.....	弁護士 金本 恵子	1
● 商 標 N e w s	キーワード広告と商標権侵害(インターネット市場運営者の責任)(L'Oréal v. eBay事件 CJEU判決).....	弁理士 中村 仁	5
● 中 国 N e w s	中国商標法改正草案-意見募集稿の公表.....	中国弁護士 李 芸	6
● 海 外 N e w s	輸入差止申立の国内産業要件に関する判決(John Mezzalingus Associates 事件).....	弁護士 小林 英了/監修 弁理士 松任谷 優子	8
● 特 許 入 門		弁理士 伊藤 奈月	10
● 紛 争 実 務	訴訟提起の印紙代.....	弁護士 井上 義隆	11
● 判 例 紹 介			12

論文

Thesis

米国特許改革法の成立

弁護士 金本 恵子

I はじめに

2011年9月16日、オバマ大統領の署名により、米国特許改革法¹が成立した。

本法は、先発明主義から先願主義への移行、米国特許商標庁(USPTO)に対する手続の新設など、米国特許制度に非常に大きな変更をもたらすものであり、特許実務に与える影響も大きい。

本法に基づく規則の整備はまだ行われておらず、実務上の適用については不明な部分も多いが、以下では、特に日本の出願人にとって興味を引かれるであろう項目を中心に、本法の概要を説明する²。

なお、本法の施行日は、制定日、制定日の10日後、1年経過後、18か月経過後などに分かれており、注意が必要である。

II 改正の概要

1. 先発明主義から先願主義への移行

今回の改正によって、先行技術の判断基準が発明時から出願日に変更された。これに伴い、インターフェアランス手続が廃止され、代わりに真の発明者を決定する手続が導入された。

(1) 先願主義

・先行技術(102条(a))

有効出願日(現実の出願日の他、優先日、仮出願日、継続出願や分割出願の親出願日などのうち最先の出願の日。100条(i)に規定される)を基準とした世界公知・公用が導入された(102条(a)(1))。

有効出願日前の先願も先行技術となり(102条(a)(2))、その要件は、102条(d)に規定されている。ヒルマードクトリンは廃止されることに

なった。

・先行技術とならない場合（102 条（b））

- ・ 1 年間のグレースピリオドが規定されている（102 条（b）（1））。

出願前 1 年以内に発明者又はその共同発明者（以下「発明者ら」）が、あるいは発明者らから発明内容を取得した第三者が発明内容を公表した場合（つまり発明者による公表又は発明者経由の公表）には、当該公表内容は先行技術とはみなされない（102 条（b）1（A））。

一旦、発明者による公表又は発明者経由の公表があった後は、たとえ発明者経由ではない公表があっても先行技術とはみなされない点で（102 条（b）1（B））、日本の新規性喪失の例外規定より保護が厚いといえる。

- ・ 先願が先行技術とはならない場合として、先願の開示事項が発明者らから取得された場合、先願が有効に出願される前に発明者ら又は発明者経由で公表された場合、及び先願の開示事項と本願発明とが、有効出願日前から同一人の所有であったか又は同一人への譲渡義務がある場合が、挙げられている（102 条（b）（2））。

つまり、同一人の所有又は同一人への譲渡義務がある場合にも、先行技術とならないことになる。

・施行日

102 条及び 103 条関係については、制定日から 18 か月経過後に施行され、有効出願日が施行日以後であるクレームを含む又は過去に含んだことのある出願などに対して適用される。

(2) 真の発明者の決定手続（Derivation proceedings）

先願主義への移行に伴い、従来のインターフェアランス手続が廃止され、これに代わり、真の発明者を決定する手続が規定された。

・申立期間

同一発明に係る先行特許出願に対して、その発明が自己の出願の発明者がした発明だと主張する特許出願人は、先行出願の発明の最初の公開日から 1 年の間に、申立てを行う必要がある（135 条）。先行特許に対して行う場合には、先行特許の発行後 1 年経過前に、訴訟を提起する必要がある（291 条）。

・手続

手続は、インターフェアランスと同様に行われ（146 条）、今回新設された特許審判部³（Patent Trial and Appeal Board）が担当する。

・施行日

制定日から 18 か月経過後である。

2.USPTO に対する手続き

新たに、特許付与後レビュー（特許付与後異議申立制度）、補充審査制度などが導入され、従来の当事者系再審査が当事者系レビューに変更された。

(1) 特許付与後レビュー（Post grant review）

- ・特許権者以外の者が申立てできる。

- ・開始要件

” more likely than not⁴”（特許性がない可能性が特許性のある可能性より高いこと）である（324 条（a））。

- ・申立理由

新規性、非自明性、明細書記載要件（ベストモード要件は除く）など、282 条（b）の（2）、（3）に規定する理由であればよい⁵（321 条（b））。

- ・申立期間

特許発行日から 9 か月以内である（321 条（C））。

但し、ビジネス方法に関する特許については、施行日から 8 年の間は、特許発行日から 9 か月を経過した後も申立ができる（改正法セクション 18（a）（3））。

- ・訴訟との関係

特許付与後レビューの申立より先に、無効確認訴訟の訴状が受理された場合は、レビューは開始しない（325 条（a）（1））。特許付与後レビューの申立と同時に又は申立後に、無効確認訴訟の訴状が受理された場合は、原則として訴訟手続が自動的に停止される（325 条（a）（2））。

なお、特許付与後 3 か月以内に侵害訴訟の訴状が受理された場合は、特許付与後レビューの申立がされても、裁判所は特許権者の仮差止の申立についての検討（consideration）を停止しない（325 条（b））。

- ・禁反言

特許審判部の最終書面決定（final written decision）が出されれば、当事者は、特許付与後レビューの間に提出できた又は合理的にみて提出できたはずの理由に基いては、米国特許商標庁に対する手続を請求又は維持できず、民事訴訟や ITC において無効の主張もできない（325 条（e）（1）、（2））。

- ・レビューは特許審判部が行う。

- ・施行日

制定日から 1 年経過後である。

(2) 当事者系レビュー（Inter partes review）

現行の当事者系再審査（Inter partes reexamination）の開始要件や申立期間を変更し、名称を変えたものである。

- 開始要件

従来の"substantial new question of patentability (特許性に関する実質的で新たな疑義)"から、"reasonable likelihood (合理的蓋然性)"に変更され(314条(a))、開始のハードルが高くなった。

- 申立理由

102条又は103条に規定のもので、特許又は刊行物の先行技術に限定される(311条(b))。

- 申立期間

特許付与後9か月、又は特許付与後レビューの終了日のいずれか遅い日後に可能である(311条(c))。

- 訴訟との関係

当事者系レビューの申立より先に、無効確認訴訟の訴状が受理された場合は、レビューは開始しない(315条(a)(1))。

当事者系レビューの申立と同時又は申立後に、無効確認訴訟の訴状が受理された場合は、原則として訴訟手続が自動的に停止される(315条(a)(2))。

特許侵害訴訟の訴状を受理してから1年を経過した後に申立がされた場合は、レビューは開始しない(315条(b))。

- レビューは特許審判部が行う(326条(c))。

- 施行日

原則として制定日から1年経過後である。

但し、開始要件を"reasonable likelihood"に変更する改正については、制定日から施行される。その結果、当事者系再審査の開始要件が、"reasonable likelihood"へ変更されることになった。

(3) 補充審査 (Supplemental examination)

特許権者が、自己の保有する特許に関連性があると信じる情報について、USPTOに対して、検討、再検討、又は訂正⁶(以下「検討など」)を求める制度である(257条(a))。

特許庁長官は、特許権者から提供された情報が、特許性に実質的に新たな疑義を生じさせるものかを判断し、その判断を記した認証を発行する。疑義を生じさせると判断した場合には、査定系再審査を命じる(257条(b))。

- 特許権者は情報を提供するだけで、陳述書の提出はできない。

- 効果

先の審査で検討などされなかった情報であっても、補充審査によって検討された場合には、その情報に基づき権利行使不能とされることはない(257

条(c)(1))。したがって、特許権者は、補充審査を利用することで、出願審査過程で適切に検討されなかった情報に基づいて権利行使不能とされるリスクを、回避し得ることになる。

但し、侵害訴訟などにおいて補充審査請求日の前になされた主張や、補充審査請求やそれに基づいて命じられた再審査の結論が出る前になされた権利行使については、こうした効果は認められない(257条(c)(2))。

- 施行日

制定日から1年経過後である。制定日以前に許可された特許にも、適用される。

(4) 第三者による情報提供 (Pre-issuance submission by third parties)

- 提出物

第三者が提出できるのは、特許、公開特許出願、その他の刊行物である(122条(1))。従来とは異なり、関連性について簡単な説明を提出する(122条(2))。

- 提供できる期間

特許許可通知前(122条(1)(A))、あるいは特許出願の最初の公開日から6か月経過した日又は最初の拒絶理由の通知日のいずれか遅い方の日(122条(1)(B))までである。

- 施行日

制定日から1年経過後であり、有効出願日にかかわらずすべての出願に適用される。

3. 料金に関する規定

USPTOへの料金設定権限の付与、手続料金の15%値上げ⁷、優先審査手数料を4,800ドルに設定、料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立など、料金に関する改正も行なわれたが、詳細な説明は割愛する。

4. その他

(1) 譲受人による出願

発明者以外の譲受人などによる出願が、可能となった(118条)。

但し、原則として発明者の宣誓書への署名が必要となる点は、従来と変わらない(115条)。

施行日は、制定日から1年経過後である。

(2) 先使用

従来、ビジネス方法についてのみ、商業的利用による先使用の抗弁が認められていたが、今回の改正により、すべての発明に対して同抗弁が認められることに

なった。

- 先使用の抗弁が認められるためには、商業的利用が、有効出願日又は102条(b)の適用される発明公表日のいずれか早い方の日から、少なくとも1年前に行なわれている必要がある(273条(a)(2))。
- 施行日は制定日であり、制定日以後に発行された特許が対象となる。

(3) ベストモード開示要件

ベストモード開示要件が、特許無効又は権利行使不能の抗弁の理由から除かれた(282条)。ただし、明細書の記載要件としては存続する(112条)。

施行日は制定日である。

(4) 上訴管轄

再審査、特許付与後レビュー、発明者認定、真の発明者の決定などに関する特許審判部の最終決定に対して不服な場合には、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)のみに上訴できることになった(141条)。

施行日は、再審査に関する場合は制定日であり、そ

れ以外は原則として制定日から1年経過後である。

(5) 虚偽表示違反

従来の292条(a)は、虚偽表示違反に500ドル以下の罰金を科すこと、何人もこれを求める訴えを提起できることを定めており、Forest事件CAFC判決後、虚偽表示違反に基づく訴訟が急増していた⁸。

しかし、今回の改正により、米国政府のみが同条規定の罰金請求訴訟を提起できることになり、虚偽表示により競争障害("competitive damage")を被っている者のみが損害賠償を請求するために民事訴訟を提起できることになった(292条(a))。

また、特許失効後の特許表示は違反とならないことも規定された(292条(c))。

施行日は制定日であり、係属中のケースにも適用される。

以上

〈脚 注〉

¹ 同法案(リーヒスミスアメリカ発明法案:Leahy-Smith America Invents Act)は、2011年9月8日に米国上院本会議で再可決されたものである。

² 本稿の執筆に際しては、「JETRO 知的財産に関する情報 ニューヨーク発 知財ニュース 2011年9月8日」を参考とさせていただいた。

³ 特許審判・インターフェアレンス部(Board of Patent Appeal and Interferences)が廃止され、これに代わり新設される。

⁴ "it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable."

⁵ 従来の当事者系再審査においては、先行技術特許及び刊行物に限定されていた(311条)

⁶ "consider, reconsider, or correct information"

⁷ 手続料金の15%値上げは、制定日から10日後に施行される。

⁸ Forest事件CAFC判決においては、同条の罰金は個々の製品ごとに課されると判断された(Oslaw News Letter, vol.15、「特許表示の得失と新手のパテント・トロール-虚偽表示に関するForest事件判決-、市橋智峰等)。

キーワード広告と商標権侵害 (インターネット市場運営者の責任) (L'Oréal v. eBay事件 CJEU判決)

弁理士 中村 仁

【はじめに】

近年、世界中で、インターネットを利用した通販やオークションが広く一般的に利用され、その市場規模は大きくなる一方であるが、このインターネットの世界における広告手法の一つとして、「キーワード広告」(keyword advertising)がある。これは、Yahoo! や Google などの検索エンジンを利用してユーザーがキーワード検索をした際、検索結果にそのキーワードに関連した企業の短い広告メッセージとホームページへのリンクが表示されるものである。

欧州においては、昨年3月、欧州連合司法裁判所(CJEU)が、Google が提供するキーワード広告サービス「アドワーズ(AdWords)」について、商標権侵害を構成しないと判断をしている(C-236/08)¹が、CJEUは、本年7月、L'Oréal v. eBay 事件判決(C-324/09)²(以下、「本判決」という。)において、インターネット市場運営者の知的財産権の侵害に対する責任をより明確にする判断を示しており、その中でインターネット市場運営者が、キーワード広告について商標権侵害を問われるかについて触れているので、今回はこの点について紹介する。

【事案の概要】

eBay は、Google の検索エンジンを利用して L'Oréal 社の商標(「Lancome」等)をキーワードとして入れると、画面の右側又は上部の「スポンサーリンク」部分に、当該商標、短い文章及び URL「www.ebay.co.uk」が表示されるようにして、キーワード広告を行っている。

本件は、L'Oréal 社が、eBay に対し、上記使用の商標権侵害などを主張して訴えた裁判において、英国高等法院が CJEU に対して、インターネット市場運営企業の知的財産権の侵害に対する責任等に関する 10 の事項についての判断を付託したものである。

その中に、キーワード広告についてのインターネット市場運営者の責任に関する以下2つの質問がある。

- ・インターネット市場運営者が、登録商標と同一の標章をキーワードとしてサーチエンジン運営者から購入し、その標章がスポンサーリンク中に表示されるようにする行為が「使用」に該当するか。
- ・上記質問にあるスポンサーリンクをクリックすると、直接、商標登録されている商品の広告又は販売に誘導し、そこにある商品のいくつかは登録商標に基づく商標権を侵害している場合、このインターネット市場運営者による標章の使用は、侵害品との関連する使用を構成するか。

【CJEU の判断】

本件においては、商標登録されている商品又は役務と同一の

商品役務について登録商標と同一の標識を「取引上使用」(in the course of trade)することを禁止する、商標ハーモ指令(89/104/EEC)第5条(1)(a)、商標理事会規則(40/94)の第9条(1)(a)の解釈及び当てはめが問題となる。

キーワードは、広告主が自身の広告を表示させるために用いる広告手段であって、第5条(1)(a)の「取引上使用」に該当する(C-236/08)が、第5条(1)(a)のその他の要件を満たすかについては、(i) 広告が商標登録されている商品又は役務との関連(in relation to)を有するか、(ii) その広告が登録商標の機能に不利な影響(adverse effect)を与え、そのような影響に責任を有するか、の判断が必要となる。

(i) について、eBay が、インターネット市場という自身のサービス自体の販促のために L'Oréal 社の商標をキーワードとして使用する限り、その使用は商標登録されている商品との関連を有しない。ただし、周知商標保護規定(第5条(2))の該当性については、別途検討が必要である。

一方、eBay が、L'Oréal 社の商標を付した商品の販促のために L'Oréal 社の商標をキーワードとして使用する場合、その使用は L'Oréal 社の商標登録されている商品との関連を有する。

(ii) については、C-236/08 を引用し、「広告中で参照された商品役務が商標権者又はそれと経済的に関連する事業に由来するのか、それとも、第三者に由来するのかを、適切な知識と観察力を有するインターネットユーザーが確認できない又は確認するのに困難を伴う場合、広告主が商標権者の同意なくインターネット参照サービスに関連して選択したその商標と同一のキーワードに基づいて、商標登録された商品役務と同一の商品役務を広告主が広告することを阻止する権利を商標権者が有するということを意味するものとして解されなければならない。」との判断基準を示した。

【コメント】

本判決は、上記キーワード広告についての判断だけでなく、その他の事項についても、インターネット市場運営者の責任について厳しい判断をしている。

このような判断は、商標オーナーにとって歓迎すべきものであることは明らかであるが、インターネット市場運営者にあまり厳しい責任を負わせることは、拡大しているインターネット市場での活動を不当に委縮させることにもなりかねないので、商標オーナー、ユーザー、運営者の利害のバランスをとった判断基準の確立、各国裁判所の適用が求められる。

(弁理士 中村 仁)

〈脚 注〉

¹<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-236/08>

²<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-324/09>

中国商標法改正草案 -意見募集稿の公表-

中国弁護士 李 芸

1 はじめに

2011年9月2日、中国商標法改正草案(意見募集稿)が発表された。意見募集の期限は10月8日までとされている。意見募集稿はさらに修正されることが予定されているが、最終的な改正法において意見募集稿の多くの部分が採用されることが予想される。それ故、現段階においても意見募集稿を概観し、中国商標法の改正の動向を把握しておくことには意義がある。今回の意見募集稿は現行法と比較すると修正箇所は多数に及ぶ。本稿では特に注目されるいくつかの点を採り上げる。

2 音声商標等

音、においの商標登録の可否については議論があったところであるが、意見募集稿では、音の商標を認めることとした。また、色の商標について現行法では色の組合せであることが要求されているが、意見募集稿では、組合せであることは要求されていない。なお、意見募集稿は、においの商標については採用していない。

意見募集稿にあるように、音声商標が次回の改正で導入された場合には登録を欲する企業は速やかに出願すべく準備をしておく方がよい。

付言すると、現在、日本では(やはり議論はされている)音、においのいずれも商標登録することはできない。

現行法	意見募集稿
第8条 自然人、法人又はその他組織の商品と他人の商品とを区別できる視覚的標識は、文字、図形、アルファベット、数字、立体標識及び色の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含めて、全て商標登録出願することができる。	第8条 自然人、法人又はその他組織の商品と他人の商品とを区別できる標識は、文字、図形、アルファベット、数字、立体標識、色及び音、並びにこれらの要素の組合せを含めて、全て商標登録出願することができる。

3 損害賠償

商標権侵害の損害賠償については、意見募集稿では、複数の重要な修正がなされている。

現行法では、賠償額については、侵害者の獲得利益又は被侵害者の実損害によることが規定されているが、両者の優先順位は規定されていない。例えば、侵害者の商

品の方が権利者の商品よりも商品当たりの利益が大きい場合など、権利者は侵害者の獲得利益による算定方法を選択することによって、実損害よりも大きい賠償を得られることとなる。意見募集項では、これら算定方法に優先順位を設け、実損害額によることを原則とし、それが算定困難な場合に侵害者の獲得利益によることとした。これによって、実損害以上の賠償が認められるケースは減少するものと考えられる。ただし、商標侵害による損害の算定はそれ自体容易でないが、加えて、被侵害者が実損害の主張立証に消極的な場合にどのように対処すべきかという問題は依然として残る。なお、同様の改正は、2008年改正特許法(2009年10月1日施行)においてもなされている。

侵害者の獲得利益又は被侵害者の実損害のいずれも立証が困難である場合について、現行法では、裁判所の裁量(自由心証)により50万元以下で賠償額を認定することを認めている。意見募集稿では、この上限を100万元に上げて、権利者の保護をより厚くしている。中国では、この裁量規定によって賠償額を認定することが多く、重要な修正である。なお、この点に関しても、特許法は同様の改正(上限を50万元→100万元)を行っており、特許法と歩調を合わせた修正となっている。

意見募集稿では、損害賠償請求においては、権利者は三年内の商標の使用を主張立証しなければならないとされている。中国でも、三年の不使用により商標登録の取消を請求できるところ、損害賠償請求において権利者に三年内の使用を要件として課すことによって、被告はそれを争うことで別に商標取消審判によらずとも損害賠償請求を争うことができることとなる。ただし、損害賠償請求訴訟を提起する権利者は使用の事実を整えた上でそれを行うであろうから、当該規定によって被告が保護されるケースは多くなることはないと考えられる。

現行法	意見募集稿
第56条 1 商標専用権侵害の賠償額は、侵害者が侵害期間に侵害により獲得した利益、又は被侵害者が被侵害期間に侵害により受けた損失とし、被侵害者が侵害行為を止めさせるために支払った合理的な費用を含む。	第67条 1 商標専用権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて確定する。実際の損失の確定が難しい場合、侵害者が獲得した利益に基づいて確定する。賠償額は、権利者が侵害行為を止めさせるために支払った合理的な費用を含めなければならない。

2 前項にいう侵害者が侵害により獲得した利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失の確定が難しい場合、人民法院は侵害行為の情状に基づいて判決により 50 万元以下の賠償を命じる。	2 前項にいう侵害者が侵害により獲得した利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失の確定が難しい場合、人民法院は侵害行為の情状に基づいて判決により 100 万元以下の賠償を命じる。
3 登録商標専用権を侵害する商品であることを知らずに販売した場合、当該商品を適法に取得したことを証明でき、かつ提供者を説明できる場合、賠償責任を負わない。	3 登録商標専用権を侵害する商品であることを知らずに販売した場合、当該商品を適法に取得したことを証明でき、かつ提供者を説明できる場合、賠償責任を負わない。
	4 登録商標専用権者が賠償を請求する場合、三年以内に当該登録商標を使用した証拠及びその他関連証拠を提出しなければならない。

4 侵害行為

意見募集稿では、第（5）号及び第（6）号が新設されている。例えば、第（6）号は保管者等に対しても侵害責任を問うために実務上重要な規定である。ただし、これらの規定は現行の商標法実施条例の 50 条の規定をそのまま採用するものであり、現行の法制度に新たな内容が加わるものではない。また、意見募集稿では、侵害に対する責任に関して、5 年以内に 2 回以上の商標権侵害行為があった場合には厳罰に処すことも規定された（64 条）。

現行法	意見募集稿
第 52 条 次の各号に挙げる行為は、登録商標専用権の侵害に該当する。 (以下略)	第 61 条 次の各号に挙げる行為は、登録商標専用権の侵害に該当する。 (中略) (5) 同一の又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は類似の標識を商品の名称又は商品の装飾として使用し、公衆を誤導した場合 (6) 他人の商標専用権を侵害する行為のために故意に倉庫保管、運搬、郵送、隠匿等の便宜を提供した場合 (以下略)

5 抜け駆け登録

意見募集稿には二つの案が用意されている。第 1 案は

現行法のままであるが、第 2 案（第 1 項は現行法と同じ）の第 2 項及び第 3 項は重要である。

第 2 項は一定の影響があるとはいえない（証明できない）商標についても、悪意を要件として登録を認めないとするものである。例えば、取引等を契機に知った商標について抜け駆け登録を封じることが可能となる。ただし、当該他人の商標は中国において使用されている必要がある。

第 3 項は、商品類が異なる場合について、馳名商標（著名商標）でなくとも、一定の影響力と混同容易性を要件に登録を認めないとするものであり、フリーライド防止に資することになる。

なお、本意見募集稿では、議論されていた抜け駆け登録に対する民事的責任は盛り込まれていない。

現行法	意見募集稿
第 31 条 商標登録出願は他人の既存の権利を侵害してはらず、他人が既に使用している一定の影響ある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。	第 34 条 (第 1 案) 商標登録の出願は他人の既存の権利を侵害してはらず、他人が既に使用している一定の影響ある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。 (第 2 案) 1 商標登録の出願は他人の既存の権利を侵害してはらず、他人が既に使用している一定の影響ある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。 2 出願商標が同一の又は類似の商品に他人が中国で先に使用する商標に同一又は類似であり、出願人が当該他人との間で、契約、取引、地域的な関係又はその他の関係を有し、当該他人の商標の存在を明らかに知っている場合は、その登録を認めない。 3 登録出願された商標が他人による同一でない又は類似でない商品についての比較的強い顕著性があり、一定の影響ある登録商標を剽窃したもので、容易に混同を導く場合は、その登録を認めない。

以上

輸入差止申立の国内産業要件に関する判決 (John Mezzalingus Associates 事件¹)

弁護士 小林 英了
監修 弁理士 松任谷 優子

I はじめに

アメリカ国際貿易委員会（ITC）に対する特許侵害製品の輸入差止申立は、連邦地方裁判所へ特許侵害訴訟を提起する場合と比較して、短期間で審理判断されるため、特許権侵害に対する救済手段として有用である。

ただし、米国関税法上、ITC に輸入差止を申し立てるためには、侵害を主張する特許により保護されている国内産業が存在しているか、あるいは、設立中であることが要件とされている²。ここで、国内産業というためには、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要とされる³。

(A) 工場及び設備へのかなりの投資

(B) かなりの労働者の雇用及び資本注入

(C) エンジニアリング、研究開発、ライセンス供与等への膨大な投資 (substantial investment in its exploitation)

かかる国内産業要件の存在は、自らは実施の事業を行わず、特許権の行使を通じてライセンス料を獲得する、いわゆる特許管理会社が、ITC への輸入差止申立を行うことを妨げる一つの要因となっていた。

ここで、仮に、当該特許管理会社が、ある事業者に対して権利行使を行い（例えば、米国内で訴訟を提起する）、その結果、ライセンス供与に至った場合には、前記（C）の「ライセンス供与への膨大な投資」に該当するとして、別の事業者に対して、ITC への輸入差止申立が可能となるかどうか問題となる。

最近、かかる論点について判断した CAFC の判決が出されたことから、本稿で紹介する次第である。

II 事案の概要

原告⁴は、同軸ケーブルコネクタに関する意匠特許 D440,539（以下'539 意匠特許）を有している。'539 意匠特許は、実用特許出願の分割出願であり、当該実用特許出願からは別の実用特許（以下'194 特許）が成立している。

原告は、'539 意匠特許及び'194 特許に基づき、本判決の被告とは別の会社に対して、フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に侵害訴訟を提起した。また、原告は、同じ会社に対し、'194 特許に基づき、ウィス

コンシン州西部地区連邦地方裁判所に侵害訴訟を提起した（これらを「前訴」とする。）。いずれの裁判所においても、陪審は特許侵害を認定した。そして、'539 意匠特許を含む複数の特許を実施許諾することで、前訴において和解が成立した。

その後、原告は、被告に対し、'539 意匠特許に基づき、ITC への輸入差止の申立を行うとともに、前訴において侵害立証及び無効主張への防御のために多額の訴訟費用を費やしたから、「ライセンス供与への膨大な投資」（前記（C））の要件を充足していると主張した。

ITC は、前訴において訴訟費用を支払ったことにより「ライセンス供与への膨大な投資」の要件を充足する場合があることを認めつつも、本件では、前訴で原告が費やした訴訟費用のうち、どの部分がライセンス活動に寄与したものであるかの立証がなされておらず、「ライセンス供与への膨大な投資」がなされたとは認められないから、国内産業要件を充足していないと判断した。

この判断に対して、原告が CAFC に控訴したのが本事件である。

III 法廷意見

CAFC まず、被告が輸入しようとする唯一の物品が、'539 意匠特許とは別の'194 特許の侵害を構成するため、'539 意匠特許に基づく輸入差止申立が国内産業要件を充足しないと認定により、結果的に原告が不利益を被るものではないから、上訴自体が無意味であるとの ITC の主張について検討した。CAFC は、原告は、'539 意匠特許に基づく輸入差止を申し立てており、被告が輸入しようとする物品とは異なる広い範囲の物品が対象となり得ることから、上訴は無意味ではないと認定した。

次に、CAFC は、「ライセンス供与への膨大な投資」の要件充足性にあたり、前訴の訴訟費用を考慮することができるか否かについて、米国関税法は何も規定していないため、国内産業要件である「ライセンス供与への膨大な投資」の意義について検討した。

CAFC は、まず、関税法 1337 条 (a) (3) の規定が導入された経緯について検討した。CAFC は、当該規定について、「工場及び設備へのかなりの投資」「か

なりの労働者の雇用及び資本注入」(前記(A)(B))のいずれかを充足する場合に国内産業要件を充足する旨、改正案が出ていたところ、議会は、これらの場合のみでは要件が厳格となるため、輸入差止申立の要件を緩和する目的で、「エンジニアリング、研究開発、ライセンス供与への膨大な投資」の要件を付加したものであると述べた。

そして、CAFCは、ITCは貿易に関する機関であり、知的財産に関する機関ではないため、事業活動を通じて特許権を利用する者のみがITCを利用すべきであるとして、前記の改正経緯(輸入差止申立の要件を緩和する目的)を考慮し、「ライセンス供与への膨大な投資」の要件該当性の判断にあたり、(訴訟活動の結果としてライセンスの合意が成立したとしても)前訴で費やした訴訟費用の全てを考慮すべきではないと判断した。

その上で、原告が前訴において費やした、ライセンスのための投資(交渉及びライセンス契約のドラフト等)は、「膨大な」ものではないとしたITCの認定につき、CAFCは、十分な証拠により支えられている(supported by substantial evidence)と認定し、「ライセンス供与への膨大な投資」の要件を充足しないとするITCの判断を支持した。

IV 反対意見等

前記の法廷意見に対し、Reyna 判事が反対意見を出している。

反対意見では、関税法 1337 条(a)(3)に規定された「ライセンス供与への膨大な投資」の要件は、前訴の訴訟費用のどの部分が対象となるのかについて何も規定されておらず、限定もされていないと述べている。

そして、法廷意見と同様に、関税法 1337 条(a)(3)の改正経緯を検討し、訴訟費用の一部分のみが「ライセンス供与への投資」に当たるとする ITC の解釈によれば、輸入差止申立が認められる範囲は限定されることから、輸入差止申立の要件を緩和する目的で関税法 1337 条(a)(3)を付加した趣旨に反すると述べている。

また、本件では、Verizon 及び Google により共同で、意見書(amici curiae)が提出されている⁵。この意見書では、関税法 1337 条(a)(3)の「ライセンス供与への膨大な投資」の要件は、自らが特許発明を実施していることを前提としたライセンス供与を想定しており、実施の事業を行わず、特許権の行使を通じてライセンス料を獲得する場合は含まれないから、「前訴における訴訟費用により『ライセンス供与への膨大な投資』の要件を充足する場合がある」とする ITC の認定は誤りであると主張している。

V おわりに

本判決は、ITC への輸入差止申立の国内産業要件の充足性を判断するにあたり、前訴の訴訟費用の全てを考慮しない旨判断した。このため、いわゆる特許管理会社が、同一の特許で権利行使を行うにあたり、前訴で訴訟費用を費やしたことを理由として、ITC へ輸入差止申立を行うリスクは少なくなったと思われる。

しかし、法廷意見は、Verizon 及び Google の意見書とは異なり、前訴の訴訟費用を考慮することを完全に否定したものではなく、前訴における権利者の訴訟活動の内容及び「ライセンス供与への膨大な投資」の要件に関する立証の程度によっては、特許管理会社により ITC への輸入差止申立が行われるというリスクは、依然として残っていると思われる。

〈脚 注〉

¹ John Mezzalingus Associates v. ITC (Fed. Cir. 2009)

² 19 USC § 1337 (a) (2)

³ 19 USC § 1337 (a) (3)。なお、原文は次のとおり：

[A]n industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned -

(A) significant investment in plant and equipment;

(B) significant employment of labor or capital; or

(C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

⁴ 判決文を見る限りでは、本件の原告はケーブル用コネクタの製造販売を行っており、いわゆる特許管理会社とは異なるようである。

⁵ <http://www.patentlyo.com/files/googleverizonitcbrief.pdf> から入手できる

弁理士 伊藤 奈月

Q. 特許を出願する前に、発明を論文に発表してしまいました。もう特許をとることはできないのでしょうか？

特許をとるためには、特許法で定められた要件（特許要件）を満たす必要があり、そのような特許要件の一つに「新規性」があります。新規性の要件は、特許を受ける発明は新しいものでなければならない、というものであり、すでに世の中で知られている発明については特許をとることができません。

特許出願よりも前に発明を論文に発表した場合、その発明はすでに世の中で知られていることになるので、新規性の要件を満たしません。しかし、特許法には、すでに知られている発明であっても、以下の条件①～③を満たす場合には例外的に救済（「新規性喪失の例外」といいます。）を受けられる、という規定があり、この救済を受けると、出願よりも前に発表された論文等は、審査において公知例とはされません。

- ① 試験、刊行物・インターネットに発表、学会発表等により、発明を公表した
- ② 公表日から6ヶ月以内に特許出願し、出願と同時に例外規定を受けたい旨を書いた書面を提出する
- ③ 出願日から30日以内に公表の事実を証明する書面を提出する

よって、出願よりも前に発明を論文に発表した場合であっても、6ヶ月以内に特許出願し、所定の書面を提出すれば、その発明について特許を取ることができます。

ただし、(i) 論文発表から特許出願までの間に、他人が同じ発明について特許出願した時には、その他人の出願が公知例となるため特許をとれないこと、および、(ii) ヨーロッパ等、同様の例外規定がない国や地域では、論文に発表したことにより新規性を失ったと判断されるため特許をとれないこと、には注意が必要です。この2点を考えると、やはり発表よりも先にまず特許出願することが肝要だと考えられます。

なお、今後（具体的な施行日は未定ですが）、特許法の改正により、上記の条件①が緩和され、例えばテレビで発表した場合や自社製品の販売により知られた場合等であっても救済を受けられるようになります。

Q. 特許を出願するには、どんな書類が必要ですか？

特許出願に際しては、「願書」と、願書に添付して「明細書」、「特許請求の範囲」、「(必要な) 図面」、および「要約書」を提出する必要があります。これらの書類は、発明を公開するための技術文献としての役割、および特許権の権利範囲を定める権利書としての役割を担うので、特許法には、どのようなことをどのように書くかが、特許要件として定められています。

「願書」には、出願人および発明者の氏名・住所等を記載します。

「明細書」には、発明の名称や発明の詳細な説明等を記載し、発明の詳細な説明中には、発明の技術分野、従来技術、従来技術の問題点やその解決手段、発明の効果等を記載します。この「発明の詳細な説明」は、その技術分野の通常の知識を持っている人（「当業者」といいます。）が、その発明を作ったり使ったりできるように、明確かつ十分に記載しなければなりません。

「特許請求の範囲」には、特許を受けたい発明の技術的事項を記載します。特許請求の範囲の記載に基づいて特許権の権利範囲が定められるので、特許請求の範囲は明確、簡潔に記載しなければなりません。また、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に書かれている発明でなければ、記載することができません。

つまり、特許を出願するには、願書、明細書、特許請求の範囲、(必要であれば) 図面、および要約書を用意し、特に、特許をとりたい発明を特許請求の範囲に明確・簡潔に記載しているか、およびその発明について明細書中で十分に説明しているか、について留意する必要があります。

訴訟提起の印紙代

弁護士 井上 義隆

1 はじめに

前回の紛争実務では、特許権侵害訴訟における一審手続きの概要を紹介しました。今回は、特許権侵害訴訟の提起に際して裁判所に納める費用についてご紹介します。

2 印紙と予納郵券

特許権侵害訴訟に限らず、訴訟を提起する際には、訴状等に所定金額の印紙を貼る必要があります。また、裁判所に提出した書類を相手方に郵送する際に必要となる郵便代を予納することが求められます。後者については、東京地裁では原告、被告各 1 名の場合、6000 円と定められており、訴訟終了時に残金があれば還付を受けることができます。

前者の印紙代の計算は、若干複雑となっております。

3 印紙代の計算

印紙代は、民事訴訟費用等に関する法律第 3 条、同別表第 1 に規定されている計算ルールに従い計算することになりますが、その前提として当該訴訟における訴額（訴訟の目的の価額）を算定する必要があります。

（1）損害賠償のみ請求する場合

被告に対して、損害賠償請求のみ行う場合には、訴額は請求金額とイコールになります。例えば、被告に対して、360 万円の損害賠償請求を行う場合の印紙代は、360 万円が訴額となり、上記別表第 1 項 1 に規定されている計算ルール「（一） 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円 （二） 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円 （三）・・・」に従い、360 万円のうちの 100 万円部分については 1 万円（100 / 10 × 千円）、残りの 260 万円部分については 1 万 3000 円（260 / 20 × 千円）の合計 2 万 3000 円となります。

（2）差止のみ請求する場合

差止請求の印紙代については、まず、差止請求の訴額を算定しなければなりません。

東京地方裁判所では、差止請求の訴額算定方法について、次のとおり定めております。

- a. 原告の訴え提起時の年間売上減少額
× 原告の訴え提起時の利益率
× 権利の残存年数 × 8 分の 1
- b. 被告の訴え提起時の年間売上推定額
× 被告の訴え提起時の推定利益率

$$\begin{aligned} & \times \text{権利の残存年数} \times 8 \text{ 分の } 1 \\ \text{c. } & (\text{年間実施料相当額} \times \text{権利の残存年数}) \\ & - \text{中間利息} \end{aligned}$$

(<http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/>
大阪地裁も同一の基準を採用)

上記 3 式のうちどの計算方法を採用するかは原告が適宜選択することができます。上記 b 式を用いることにした場合には、例えば、いわゆるイ号製品の年間売上が 50 億円、同製品の利益率が 20%、原告特許の残存期間が 10 年としますと、12.5 億円（50 億円 × 20% × 10 年 × 1 / 8）が差止請求の訴額となります。この場合に必要となる印紙代は上記別表第 1 項 1 に従い 352 万円と計算されます。

（3）損害賠償と差止を併せて請求する場合

損害賠償額に対応する訴額と差止に対応する訴額とを合計した金額が当該訴訟における訴額となり、同訴額に基づき印紙代を計算することになります。

4 訴額計算書

差止請求が含まれている場合、訴状に訴額を記載しているのみでは、裁判所は、原告が行った訴額の算定が上記 3 つの計算方法に則っているかを判断することができません。そこで、原告が行った計算の過程を記載した「訴額算定書」を訴状と共に裁判所に提出することが求められます。なお、事案にもよりますが、訴額算定の根拠となる各数値の疎明は求められないことが通常であります。

5 その他

過大に印紙を納めてしまった場合には、申立てにより還付を受けることができます（民事訴訟費用等に関する法律第 9 条 1 項）。また、原告が納める印紙代の最終的な負担者は、判決によって決まります。「訴訟費用は被告の負担とする」という判決の場合には、原告は、印紙代を訴訟費用として被告に請求することが可能となります。

なお、上記判決が言うところの「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれませんので、これを被告に負担させることはできません。もっとも、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では原告による請求がなされることを前提として、弁護士費用名目で 10% 程度を上乗せした金額が原告が被った損害額であると認定されるのが通常であります。

● 商標権、視認性 平成23年7月22日判決(東京地裁 H21(ワ)第24540号)損害賠償等請求事件 請求一部認容

【要約】

原告(商標権者)は、被告との間で、婦人靴の製造に係る継続的請負契約を締結し、被告は、原告の保有する登録商標「elegance 卑弥呼」(以下「本件商標」)を中底に付した婦人靴を原告に提供していた。被告が駅構内で展示・販売していた婦人靴の中に、被告会社が原告に納品したものの、原告規格に適合しないとして返品されたものが含まれていた。その中には、本件商標がそのまま表示されているものと、本件商標の上に被告のオリジナルブランド「無」が記載された中敷きが接着剤で貼付されていたものが含まれていた。原告は、いずれの婦人靴に対しても、商標権侵害を主張した。

裁判所は、被告が貼付した自社ブランドの中敷きによって本件商標は完全に覆い隠されており、中敷きの上から本件商標を視認することは不可能であること、及び、婦人靴を購入しようとする需要者が、購入前に中敷きを剥がしてその中を確認することは、通常、想定することができないと認定した。そして、被告ブランドを付

した中敷きが貼付された婦人靴に対しては、需要者が本件商標を認識することができず、本件商標を使用するということとはできないとして、商標権侵害を否定した。

また、裁判所は、商標権侵害を肯定した婦人靴(中敷きが貼付されていないもの)に対して、本来は廃棄されるべきものであったことを理由として、商標法38条2項に基づき、当該婦人靴の売上額そのものを、婦人靴販売による被告の利益と認定した。

本件では、取引過程において商標の視認可能性がないとして、商標権侵害を否定しているが、例えば接着剤で貼付されておらず、中敷きが交換可能となっている場合には、購入後に混同が生じることから、どのような判断がなされ得るのか興味深いところである。なお、原被告間の契約では、被告に対し、返品された商品について、本件商標を完全に除去した後でなければ譲渡等をしてはならない旨規定されていたが、このことは商標権侵害の成否の判断を左右しない旨、判示されている。

(弁護士 小林 英了)

● 特許権侵害、その方法の使用にのみ用いる物の意義 平成23年6月23日判決(知財高裁 H22(ネ)第10089号)特許権侵害差止等請求控訴事件 一審請求棄却>>控訴請求認容

【要約】

本件は「食品の包み込み成形方法及び装置」の発明に関する侵害訴訟の控訴審であり、知財高裁が、間接侵害及び均等侵害を認めて、権利者敗訴の原審判断を覆した事案である。

本件発明は、餡などの内材をパン生地などの外被材で包み込み成形を行うものであり、開口部にセットした外被材の周縁部を支持しながら押し込み部材で上から押し込んで外被材を椀状に形成し、押し込み部材を通じて内材を供給して周縁部を封着して食品を形成する。

本判決は、クレームの「椀状に形成する」について、内材の配置及び封着ができるものであれば足り、浅いか深いかを問わないと解釈し、被告方法においてノズル部材の下端を載置部材の開口部に下面から深さ7ないし15mmの位置まで進入させることにより生地中央部に形成した窪みも「椀状」ということができると判示して充足性を認めるとともに、仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、

本件発明を実施しない機能のみを使用し続けながら本件発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできないとし、被告装置は「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると判示して法101条4号の間接侵害の成立を認めた(均等侵害については省略する。)

本判決の論法によれば、たとえ販売時には非侵害品であっても、販売先での使用態様如何により間接侵害の責任を問われる可能性があり、予見可能性の観点から懸念が残るようにも思われる。

実は、本件の勝敗の決め手となったのは、間接侵害や均等侵害についての法律論ではなく、控訴人が控訴審段階で被告装置を入手の上提出した事実実験公正証書であった。やはり訴訟においては事実とそれを立証するための証拠が重要であり、権利者としては自らの権利を守るためには証拠の収集に努めなければならないということとを再認識させられた事案といえる。

(弁護士 飯塚 暁夫)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。