



知財高裁が設立されてからこれまでに大合議によって3件の判決が出された。これらの事件で示された裁判所の判断を一覧できることは有用と思われるので、今後の指針となり得る判示事項をまとめた。

弁理士 鈴木 守

1.平成17年(ネ)第10040号特許権侵害差止請求控訴事件(一太郎事件)

平成17年9月30日判決

(1)物の発明に係る間接侵害の成否

プログラムを製造、販売する行為は、当該プログラムをインストールすることによって実現されるパソコン(装置)の発明の間接侵害(特許法101条2号)に該当する。

- ①プログラムをインストールすることは、前記パソコンの生産に当たる。
②プログラムは、当該プログラムによって実現される機能が最初からパソコンに具備されていなければ、「課題を解決するために不可欠なもの」に該当する。

③特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品(典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等)である。

④特許法101条2号所定の間接侵害の主観的要件は、訴状送達のとくに満たすと解される。

(2)方法の発明に係る間接侵害の成否

プログラムを製造、販売する行為は、当該プログラムをインストールすることによって実現されるパソコンを使用する方法の発明の間接侵害(特許法101条4号)に該当しない。

(3)時機に後れた攻撃防御方法

攻撃防御方法の提出が時機に後れたか否かの判断は、訴訟の進行状況に応じて判断すべきであり、訴訟外の事情は考慮しない。

2.平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定取消請求事件(偏光フィルム事件)

平成17年11月11日判決

明細書の記載要件の一つであるサポート要件(「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」)について判断された。

①パラメータ発明においてサポート要件に適合するためには、特許出願時において、当業者が、明細書の記載に基づいて、当該数式が示す範囲が所望の効果(性能)を得られることを認識できる必要がある。

②明細書がサポート要件を満たすと言えない場合に、特許出願後に提出した実験データによってサポート要件を満たすことはできない。(発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反する。)

3.平成17年(ネ)第10021号特許権侵害差止請求控訴事件(インクカートリッジ事件)

平成18年1月31日判決

(1)物の発明に係る特許権の消尽について

以下の2つの類型のいずれかに該当する場合には、特許権は消尽しない。
(A)特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)
特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合とは、製品自体を基準として、社会的ないし経済的な見地から決すべきものである。

例。
(ア)当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合
(イ)物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品(例えば、使い捨て注射器や服用薬など)にあつては、当該使用回数ないし使用期間を経た場合に単に特許権者等が特許製品の使用回数や使用期間を制限して製品にその旨を表示するなどをしただけでは、当該制限に達することにより製品がその効用を終えたことにならない。

(B)特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)

(2)物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽について

- ①成果物の使用、譲渡等
物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については、物を生産する方法の発明に係る特許権は消尽する。
②方法の使用
(A)特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権も消尽する。
(B)特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許法101条3号、4号に該当する製品を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使をすることができない。

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。



Oslaw News Letter

vol.5

目次

Contents

● 論 文	共有特許の問題点	弁理士 山田 勇毅	1
● 論 文	ストレージサービスと著作権侵害の関係について	弁護士 井上 義隆	4
● 論 文	ECJにおける商標の識別力に関する判断の変遷	弁理士 大橋 啓輔	6
● 海外 News	米国特許規則改正の解説	弁理士 小田 哲明	8
● 判例紹介			10
● 判例紹介	[大合議判例]		12

論文

Thesis

共有特許の問題点

弁理士 山田 勇毅

1.はじめに

共有の特許は実施形態によって他の共有者の承諾が必要となることはよく知られている。特に、材料・部品メーカーとそれを使用する完成品メーカーとの間で行われる縦型の共同研究・開発により得られた成果を実施(ライセンスも含む)する場合には、材料・部品メーカーが不利な立場に置かれることが多い。本稿では、縦型の共同研究・開発で得られた共有特許を実施する際の問題点を整理すると共に、事前に講ずべき措置について考えてみた。

2.成果物が材料・部品に係る場合

共同開発の結果得られた成果である発明が材料・部品のみに係る場合は、大きな問題は生じない。材料・部品メーカーは単独でその共有特許を製造、販売することができる。その際、その販売先が共同開発の相手方以外の製品メーカーであっても、共同開発の相手方の承諾を得る必要はなく、自由に販売す

ることができる(特許法73条2項)。この場合、発明は材料・部品にのみ係るものであるから、販売によりその特許権は消尽すると考えられ、販売先は自由にその特許権を実施することができるからである。

したがって、共同開発の結果得られた成果である発明が材料・部品のみ¹⁾に係る場合は特段の注意は要さないといえる。

3.成果物が完成品に係る場合

共同開発の結果得られた成果である発明が材料・部品を組み込んだ完成品に係る場合は、材料・部品メーカーが不利な立場に置かれることが想定される。材料・開発メーカーの販売先はこの共有特許のライセンスが必要とされる場合が多いからである。

例えば、得られた発明が材料を使用した完成品に係るものであるとする。特許権者の材料メーカーは、原則としてその材料を共同開発の相手方以外の完成品メーカーにも販売するこ

とができそうである(特許法73条2項)。しかしながら、この場合は、販売により消尽する特許権は材料に係る部分のみであると考えられ、完成品に係る特許権は消尽するとは考えられない。よって、販売先がこの特許権を実施して製品(完成品)を製造・販売するには、共同開発の相手方の承諾が必要となる(特許法73条3項)。多くの場合、販売先である完成品メーカーは、共同開発の完成品メーカーの競合会社であることが多いから、共同開発の完成品メーカーは承諾を拒否する人が多いであろう。結局、材料メーカーは共同開発の相手方以外に材料を販売することが困難となるのが想定される。

以上のような状況から、縦型共同開発においては、事前に、得られた成果物(共有特許)の実施について合意しておくことが必要とされる。では、具体的にどのような合意をしておくことが望ましいだろうか。もちろん、材料・部品メーカーは自由に第三者に販売したいから、販売先へのライセンスを相手方の完成品メーカーが承諾することを事前に合意されることがベストである。しかしながら、一般的には、材料・部品メーカーと完成品メーカーの力関係等の理由からこのような合意がなされることは期待できない。そこで、折衷案として以下の点をあらかじめ合意しておくといえよう。

- 1) 一定期間のみ、共同開発者に独占的に販売し、その後の販売を自由とする
- 2) 通常のロイヤルティレートより低いレート(例えば、2分の1)による共同開発者へのライセンス料の支払い
- 3) 共同開発者の最低購入量を設ける
- 4) その他、ビジネス上のメリットの確保

すなわち、特許権が共同の成果物である点を強調して、あらかじめ通常のライセンスより有利な一定の要件を合意しておくといふ。その際、第三者への販売の合意が困難な場合には、3)および4)のように、ビジネス上の何らかのメリットを確保しておけば、実質的な有益性は大きいであろう。

いずれにしても、材料・部品メーカーとしては、共同開発を始めるに当たっては、上記のような問題が発生することを十分留意して、事前に何らかの措置を講ずることが望ましい。

4. 成果物が方法の特許である場合

次に得られた成果が、材料又は部品を使用した完成品の製造方法であった場合はどうであろうか。この場合には、一般的には、上記3と同様に、材料又は部品の販売によって特許権は消尽しないと考えられる。なぜなら、そもそも消尽論は、複数の形態の実施が物の発明の実施となると規定されていることから必要となった理論であり²、方法の発明の実施はその発明の使用のみであり、その発明に用いる物の販売は発明の実施ではないからである。

しかしながら、方法の特許であっても、その材料又は部品がその方法の特許の方法にのみ使用される場合は、特許権は消尽するとの説もある³。ただし、この点は、争いの原因となるので、やはり、3と同様の措置を講ずることが望ましいであろう。

5. 米国の場合

米国においては、上記のような日本法のような問題は生じない。すなわち、米国特許法262条によれば、特許権者は、共有の特許を自由に実施することができ、またその特許の使用を許可することができ、許可による利益を単独で取得できるとされている。

したがって、対象となる特許が米国特許である場合は、基本的には上記の問題に留意する必要はないといえる。ただし、米国の規定は、国際的に見て特異な規定であって、欧州においては、国によって異なるものの、日本に近い考え方であるといえる⁴。

6. 共有の特許に係る製品の委託製造

例えば、上記3の例のように、成果物である共有の特許権が完成品に係る場合、材料・部品メーカーは、通常、完成品を製造する能力を有しないから、第三者である完成品メーカーに委託製造することが考えられる。この場合に、共同開発の相手方完成品メーカーの承諾が必要とされるだろうか。また、上記2の例のように、共有の特許権が材料・部品に係る場合、同様に完成品メーカーは他の材料・部品メーカーに委託製造することが考えられる。この場合にも、相手方の承諾が必要とされるだろうか。

すなわち、共有の特許に係る製品を第三者に委託製造させた場合に、他の共有者の承諾が必要となるかの問題である。特許法73条2項は、自己の実施は相手方の承諾が必要ない旨規定しているから、委託製造が自己実施と言えるかどうか問題となる。

この問題のリーディングケースとしては、大審院の判決⁵があるが、同判決によれば、第三者への委託製造が自己実施のための一機関としてみなされるためには、次の三要件全てが必要とされる。

- 1) 実施権者が下請製造者に工賃を支払うこと
- 2) 実施権者が、原材料の購入、品質等について下請製造者を指揮、監督すること
- 3) 実施権者が下請製造者から製品の全部を引き取ること

これに続く判決においては、1審と2審において異なる結論が出された。すなわち、秋田地裁においては、第三者の行為が「自己の計算において、材料を調達し、利潤を上げている以上、自己のための独立の事業として製造しているものである」と認定して、下請けとはみなされないと結論付けたのに対し、仙台高裁⁶においては、「自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的に売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むもの」と認定して、異なる結論を導いている。

さらに、東京高裁 平成5年(ネ)第5425号においては、「訴外Aは、本件特許権の共有者Xの同意のもとに、B社に対し、通常実施権を許諾し、B社は、Yに対し、イ号物件を貸与して「ナット」の製造をさせ、その全製品の納入を受け、その品質、数量を管理し、代金として材料費と工賃相当額を支払っていたものと認められる。そうすると、Yは、B社の補助者として、イ号物件

を使用して「ナット」の製造をしたというべきであって、被控訴人の製造行為は、本件特許権の実施権者であるB社の事業としてなされたものといえることができる。したがって、被控訴人において本件特許権を侵害したものであるとはいえない。」と判示している。

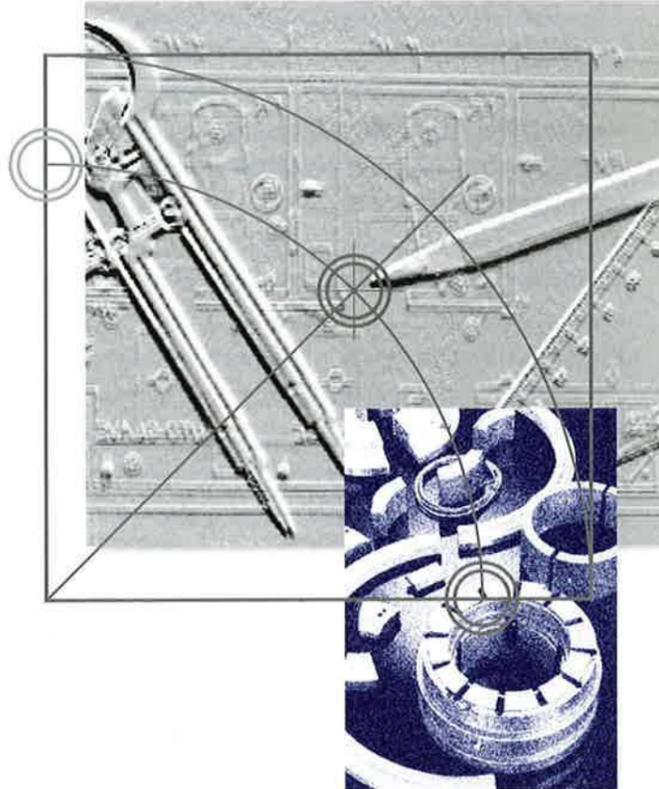
以上のように、共有者の一機関としてみなされる要因としては、結局は大審院で示された上記1)~3)が検討されているといえる。特に、判例の流れからすると、実施権者が下請け製造業者から製品を100%買い上げている点が重視されているように思える。また、下請け業者を自己の補助者、一機関として管理・監督していることを立証するための具体的な措置を講じておくことが望ましいといえる。

以上、判例で示された下請けとみなされる基準について述べてきたが、共有の特許権に係る製品を委託製造することが想定される場合には、委託製造が許されるかどうかについてできるだけ具体的に事前に合意しておくことが望ましい。

また、通常のライセンス契約においても同様のことがいえる。すなわち、サブライセンスは、通常、ライセンサーの承諾が必要とされるから、第三者への委託製造がサブライセンスではなく、下請けによる自己実施といえるかどうか上記の場合と同様に争いの原因となる。したがって、ライセンス契約においても、委託製造についての具体的な取り決めが必要となる場合が多いといえる。

7. おわりに

本稿では、共有特許を実施する際の問題点およびその留意点について整理してみた。共有特許の自己実施は自由とされるが、実施の形態によって材料・部品メーカーは不利な立場に置かれる場合が多い。また、委託製造についても、実施の形態により相手方の承諾が必要とされる場合が想定される。したがって、縦型の共同開発の開始に当たっては、材料・部品メーカーは、事前に予想される実施形態を想定した慎重な対応が望まれる。



<引用>

¹ 発明の特徴が材料・部品に関するものであっても、これを組み込んだ完成品がクレームされている場合には、特許権の消尽の範囲が問題となり、「3. 成果物が完成品に係る場合」と同様の措置を考慮しておくことが望ましいであろう。

² 最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)第1918号

³ 「特許法概説」[第13版] 吉藤幸朔 熊谷健一補訂 有斐閣 438頁によれば、次の場合に特許権が消尽するとされる。「①特許権者が方法の特許権と共に、この方法を実施するための装置についても特許権を有し、かつ、その方法はその装置によってのみ使用され、その装置はその方法にのみ使用される場合(装置についてのみ特許が存在する場合と異なるところがない)、②特許権者が方法の特許権とともにこの方法を実施するための装置についても特許権を有するが、その方法が他の装置によっても使用することができる場合に、特許権者がその装置を販売した場合(但し、装置購入者が他の装置で当該方法特許を実施する場合を除く)」

⁴ イギリス特許法36条3項、フランス特許法613条の29項を参照

⁵ 大審院 昭和13年12月22日判決 昭和13年(オ)第1145号

⁶ 仙台高裁秋田支部 昭和47年(ネ)第20号は、次のように判示している。「本件においては、前記認定事実によれば、訴外Aと控訴人Yとの関係は、請負契約の要素の強い製作物供給契約と認められるのが相当であり、控訴人は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的に売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また、原料の購入、製品の販売、品質等については同訴外人が綿密な指揮監督を行っており、しかも製品は全て同訴外人の指示により専ら同人の経営する前記Mに納入され、他に売渡されたことは全くないこと等の諸事実を徴すれば、控訴人は登録実用新案権の共有者の一人である訴外Aの一機関として本件蹄鉄を製造していたのであって、同訴外人が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり控訴人が右実用新案権を独立の事業として実施したものと認められない。」

ストレージサービスと著作権侵害の関係について

弁護士 井上 義隆

はじめに

現在は、インターネット接続回線のブロードバンド化が進み、音楽や動画などの大きいデータのファイルでも瞬時に送受信することが可能となった。そこで、自らの手許にあるPCのストレージ（記憶装置：ハードディスク等）と同じように遠隔地にあるサーバーのストレージを利用することが可能となり、新たなサービスが提供されている。

本稿では、複製権および公衆送信権侵害を認定したMYUTA事件判決について検討する。

MYUTA事件判決（東地判H19.5.25）

MYUTAサービス（以下、「本件サービス」という。）は、CD等に収録された音楽をユーザー各自の携帯電話で再生できるようにするサービスである。具体的には、ユーザーは、各自のPCにインストールした専用ソフトを用いてCD等に収録された音楽から音源データ（3G2ファイル形式。携帯電話で聞くことのできるファイル形式。）を作成し、当該音源データをサービス提供者が所有管理するサーバーに保存（複製）する。そして、サーバーから当該音源データを携帯電話に転送するという内容のサービスである。

複製権侵害の成否

裁判所は、①サーバーでの複製行為は、本件サービスの重要なプロセスである、②サーバーはサービス提供者が所有管理している、③専用ソフトがサービス提供者により作成され、サーバーの認証を受けなければ作動しないよう設計されている、④専用ソフトによりサーバーへの音源データの複製が行われている、⑤ユーザーがCDに収録された音楽を携帯電話で再生できるようにすることは、技術的に困難である、⑥サーバーに複製する際の条件等は、サービス提供者により設定されている、⑦本件サービスは有償である（なお、サービス開始後当面の間は無料）ことから、サービス提供者は複製行為の主体であり、サービス提供者に複製権侵害が成立すると認定した。

つまり、裁判所は、「カラオケ法理」を用いて、①～⑦の事実から複製行為の主体はサービス提供者であると認定した。ここで、「カラオケ法理」とは、「著作物の利用についての管理」（「管理性」）、「利益の帰属」（「利益」）を要件として、サービス提供者を著作権侵害行為の主体とする理論であり¹（「クラブ・キャッツアイ事件」最判S63.3.15等参照）、その名のとおり、カラオケ設備を用いたスナック、クラブ等を念頭に置いた理論である

（コンピュータを利用したサービスであっても、「カラオケ法理」が適用されている（下記「ファイルログ事件判決」）参照）。

ストレージサービス

本件サービスは、音源データに特化した「ストレージサービス」²である。

ここで、MYUTA事件判決の上記認定事実（上記①～⑦）を一般的な「ストレージサービス」に当てはめると、サーバーの所有管理の主体はサービス提供者であり（②）、サーバーでのデータ保存条件等はサービス提供者により設定されており（③）、また専用ソフトが用いられ、有料のサービスも多いことから（③④⑦）、MYUTAサービスと一般的な「ストレージサービス」との差異は、①⑥の点のみである。

しかし、上記①⑥は「管理性」「利益」に結びつくものではなく、MYUTA事件判決によれば、一般的な「ストレージサービス」も、サービス提供者に複製権侵害が成立すると解さざるを得ないが、かかる結果は不合理である。

ファイルログ事件判決（東高判H17.3.31）

前述のファイルログ事件判決は以下のとおり判示する。
『単に一般的に違法な利用もあり得るといっただけにとどまらず、本件サービスが、その性質上、具体的かつ現実的な蓋然性をもって特定の種類の違法な著作権侵害行為を惹起するものであり、控訴人会社がそのことを予想しつつ本件サービスを提供して、そのような侵害行為を誘発し、しかもそれについての控訴人会社の管理があり、控訴人会社がこれにより何らかの経済的利益を得る余地があるとみられる事実があるときは、控訴人会社はまさに自らコントロール可能な行為により侵害の結果を招いている者として、その責任を問われることは当然であり、控訴人会社を侵害の主体と認めることができるというべきである。』

つまり、コンピュータを利用したサービス提供者を著作権侵害行為の主体と認定するためには、「管理性」「利益」のみならず「著作権侵害行為を惹起する蓋然性」（「蓋然性」）「著作権侵害行為の誘発性」（「誘発性」）を要件とする旨判示しており、MYUTA事件判決においても、これら要件を慎重に吟味すべきであったと思われる。

この点、ファイルログ事件判決の基準によれば、データの共有・バックアップ等を目的とした一般的な「ストレージサービス」では、「蓋然性」「誘発性」の要件を通常充足するものでは

なく、かかるサービス提供者に著作権侵害が成立しないとの合理的な結論が導かれることとなる。

MYUTA事件再考

上記のとおり、一般的な「ストレージサービス」について合理的な結論を導くことのできるファイルログ事件判決の基準を前提とした場合、本件サービスに複製権侵害が成立するのであろうか。

この点、本件ユーザーによるサーバーへの音源データの保存行為は、「私的使用のための複製」として著作権法上許容されるものではない。なぜならば、本サーバーは、公衆使用予定の「自動複製機器」に該当するからである（著30条1項1号）。

したがって、本件サービスは、「管理性」「利益」の要件（②③④⑥⑦）のみならず、「私的使用のための複製」として許容されない複製をユーザーに行わせることを企図しており、「蓋然性」「誘発性」の要件をも充足することから、本件サービス提供者に複製権侵害が成立すると解すべきである。

なお、MYUTA事件判決は、『本件サーバーにおける3G2ファイルの複製行為の主体は、原告（サービス提供者）というべきであり、ユーザーということではできない。』（括弧内付加）と判示する。かかる判示事項によれば、ユーザーが複製行為を行っていない以上、「私的使用のための複製」に関する上記議論は生じ得ないこととなるが、同判示事項には賛成できない。なぜならば、「カラオケ法理」は、著作権法上の規律の観点から著作権侵害行為の主体性判断を行う理論にすぎず、ユーザーの主体性判断とは無関係であり、また、著作権者が、現に複製の指令を出したユーザーに対する権利主張ができないとする結論はあまりに不合理だからである（なお、「選撮見録事件判決」は、ユーザーも複製行為の主体となる旨判示する。³）。

公衆送信権侵害の有無

裁判所は、上記①～⑦とほぼ同様の認定を行い、また、本件サーバーを設置する原告にとってユーザーは不特定の者であると認定し、本件サービス提供者に公衆送信権侵害が成立すると判示した。つまり、サーバーが多数のユーザーに対して送信を行う点を捉えて公衆性を肯定した。

しかし、著作権者が有する公衆送信権は、当該著作物が公衆に送信される場合に及ぶ権利であり、送信される音源データに着目し公衆性を認定すべきであるところ（「選取見取事件判決」参照）、サーバーに保存された音源データは、保存を行った当該ユーザーにのみ送信されるよう設定されている本件サービスにおいては、公衆性を否定すべきであったと思われる。

なお、「顧客の要求に応じてその所蔵する文献情報をファクシミリ等により送信する」サービスは、公衆送信に該当するものの（加戸守行『著作権法逐条講義 三訂新版』30頁）、本件サービスでは、サーバーに音源データの保存を行っていないユーザーに対し、当該音源データが送信されることはないことから、多数の顧客に利用される上記「その所蔵する文献情報」とは性質を全く異にしており、本件サービスを上記サービスと同一に捉えることはできない。

最後に

以上、MYUTA事件判決について述べてきたが、音楽やテレビ放送データに特化した「ストレージサービス」は、他の事案においても著作権侵害が認定されており、特定のデータに特化した「ストレージサービス」は、著作権侵害を構成する蓋然性が高いと考えるべきであろう。

事件名	選撮見録 (よりどりみどり) 事件	MYUTA事件	まねきTV事件	録画ネット事件	ファイルログ 事件	ロクラクII事件
裁 判	大阪高裁 (判決) H19.6.14	東京地裁 (判決) H19.5.25	知財高裁 (決定) H18.12.12	知財高裁 (決定) H17.11.15	東京高裁 (判決) H17.3.31	東京地裁 (決定) H19.3.30
サービスの 形態	ユーザーによる サーバーの共有 (サービス提供者 は、サーバー の販売業者)	ストレージ サービス	ハウジング サービス	ストレージ サービス (形式的には ハウジング サービス)	サービス提供者 は、ユーザー 間のファイル 交換の案内役	ストレージ サービス類似*
対象 データ	テレビ放送	音楽	テレビ放送	テレビ放送	音楽	テレビ放送
結 論	侵害 (複製権、公衆 送信権、送信 可能化権)	侵害 (複製権、公衆 送信権)	非侵害	侵害 (複製権)	侵害 (送信可能化 権、自動公衆 送信権)	侵害 (複製権)

*特殊な形態でありハウジングサービスとしての側面もあり

〈引 用〉

¹ 本件において、⑦は「利益」、②③④⑥は「管理性」に関する。なお、①⑤はこれら要件に結びつくものではない。

² 「ストレージサービス」とは、データの共有・バックアップ等を目的として、インターネットに接続されたストレージをユーザーに提供するサービスである。

³ 「控訴人商品における複製（録画）や公衆送信・送信可能化自体は、サーバーに組み込まれたプログラムが自動的に実行するものであるが、これらはいずれも使用者からの指示信号に基づいて機能するものであるから、上記指示信号を発する入居者（ユーザー）が実際に複製行為、公衆送信・送信可能化行為をするものである。（括弧内付加）



ECJにおける 商標の識別力に関する判断の変遷

弁理士 大橋 啓輔

はじめに

わが国商標法3条1項3号は、商品又は役務の品質・質、効能、用途等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の登録を排除している。この規定の趣旨については議論があるが、通説としては、「これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人も使用を欲するものだから一人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできない¹⁾」ためであると考えられている。すなわち、同号に列挙されたものは、独占適応性に欠けるとともに出所識別力を有さないから、登録を認めることができないというわけである。

EC加盟国の商標法の調和を図る目的で1988年にEC理事会会で採択された商標指令89/104/EEC(以下「商標指令」という。)、並びに、その後1993年に採択された共同体商標に関するEC理事会規則40/94(以下「規則40/94」という。)の中にも同様の規定が存在する。すなわち、商標指令3(1)(c)及び規則40/94第7条(1)(c)は、商品又はサービスの種類、品質・質、用途、価格等若しくはその他の特徴を示すために取引上表示される標識又は表示のみからなる商標の登録を排除している。

しかし、ここ数年、商標指令3(1)(c)及び規則40/94第7条(1)(c)への該当性が問題となったケースにおいて、欧州司法裁判所(ECJ)による上記規定の解釈は一貫性に欠けていた。かかる解釈のブレは、各ケースにおいて認定された規定の趣旨の相違、すなわち、登録拒却の根拠として「識別力の欠如」若しくは「独占適応性の欠如」のいずれに重点を置くのか、に原因があると考えられている²⁾。そして、登録拒却の根拠として上記2者のいずれに重点を置くべきかという問題は、最終的には商品・サービスの特徴を暗示するような表示からなる商標の登録性に影響を与えることになる。

そこで、本稿では、上記規定に関する3件の代表的なECJの判決を紹介し、ECJの判断の変遷を確認するとともに、商標の識別力に関するECJの現在の判断手法について考えてみたいと思う。

1. Chiemsee事件(事件番号:C-108/97及びC-109/97、判決日:1999年5月4日)

《事件の概要》

「Chiemsee」は、ドイツ南東部にあるスポーツやレジャーが

盛んな湖の名称であるが、原告は、ドイツにおいて「Chiemsee」の語を含んだ商標について登録を所有している。原告は、「Chiemsee」の標章を付したスポーツウェアを販売している被告を商標権侵害で提訴した。ミュンヘン地方裁判所は、商標指令3(1)(c)との関係において、地名を含む商標に係る商標権の効力が及ぶ範囲についてECJに意見を求めた。

《ECJの判断の要点》

(1) 商標指令3(1)(c)は、登録申請に係る商品又はサービスに関する記述的な標識や表示は何人にも自由に使用されるべきである、という公共の利益を追求する。商品又はサービスに関する地理的起源を示す標識や表示は、何人も利用可能な状態に置くことが公共の利益に適う。なぜなら、地名は、商品の品質やその他の特徴を表示するだけでなく、様々な形で消費者の嗜好に影響を与えるからである。

(2) 商標指令3(1)(c)の解釈にあたり問題となるのは、関連する需要者の観点から、地名と商品との間に何らかの関連性が存在するかどうかであり、仮に現時点において存在しなくても、将来的にそのような関連性を認めるのが妥当かどうかである。よって、商標指令3(1)(c)は、原則的に、関連する需要者の間で知られていない地名についてまで登録を排除するものではない。

《コメント》

ECJは、商標指令3(1)(c)の趣旨として公共の利益の保護を掲げている。すなわち、同規定に列挙された事項の登録拒却の根拠として、「独占適応性の欠如」に重点を置いているということになる。一方、具体的な判断手法としては、「需要者を基準とした地名と商品との関連性」を強調している。これは、登録拒却の根拠を「識別力の欠如」に求めた考え方である。認定した規定の趣旨と具体的な判断手法との間に若干整合性を欠いているようである。

2. BABY-DRY事件(事件番号:C-383/99 P、判決日:2001年9月20日)

《事件の概要》

出願人は、「使い捨ておむつ」について、商標「BABY-DRY」に係るCTMの登録出願を行った。欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、上記商標は商品「使い捨ておむつ」の特徴を記述的に表示するにすぎないから自他商品識別力に欠けるとして、規則40/94第7条(1)(b)及び(c)に基づき、当該出願を拒絶し、その後続く審判を却下した。

上記審判の審決取消を求める訴訟において、欧州第一審裁判所(CFI)も、本件商標はその指定商品の用途を表示する言葉のみから構成されるとして、審判の結論を支持した。

しかし、上記判決の無効を求める訴訟において、ECJは請求を認容し、第一審の判決を無効とした。

《ECJの判断の要点》

(1) 記述的な標識や表示の登録を排除するのは、これらは、商品又はサービスの特徴を示す際に通常使用されるため、商品又はサービスを提供する企業を表象する機能を発揮せず、また、かかる機能を発揮する前提となる出所識別力を有さないからである。よって、規則40/94第7条(1)(c)は、需要者の観点を基準として、登録申請に係る商品又はサービス自体、あるいは、それらの本質的な特徴を通常の方法で表示する標章の登録のみを排除していると考えられるべきである。

(2) 「BABY-DRY」は、英語を話す人にとって、おむつの用途に言及する際の通常用法ではないから登録は可能である。これは、他の業者が「keeps a baby dry(赤ちゃんをさらさらな状態に保つ)」のような語句を使用する必要があることとは関係がない。

《コメント》

「Chiemsee事件」における考え方とは大きく異なり、ECJは、規則40/94第7条(1)(c)に列挙された事項の登録排除の根拠を、専ら需要者の観点を基準とした「識別力の欠如」に求めている。この考え方に基づくと、一般的に、商品又はサービスの特徴を暗示するような表示からなる商標の登録可能性は高まる。

3. DOUBLEMINT事件(事件番号:C-191/01 P、判決日:2003年10月23日)

《事件の概要》

出願人は、第30類「チューインガム」他について、商標「DOUBLEMINT」に係るCTMの登録出願を行った。OHIMは、上記商標は商品「チューインガム」の特徴を記述的に表示するにすぎないとして、規則40/94第7条(1)(c)に基づき、当該出願を拒絶し、その後続く審判を却下した。

上記審判の審決取消を求める訴訟において、CFIは、本件商標が持つ意味の曖昧さ(2種類のミント風味を意味するのか、あるいは、通常の2倍のミント量を意味するのか)を考慮すると、本件商標が記述的であると断じることができないから、本件商標は登録されうると判断した。

しかし、上記判決の無効を求める訴訟において、ECJは、CFIの判決を無効とし、事件をCFIに差し戻した。

《引用》

¹ 特許庁編「工業所有権法逐条解説(第16版)」(発明協会 2001年)1053頁

² Bently & Sherman「Intellectual Property Law(SECOND EDITION)」(OXFORD UNIVERSITY PRESS 2004年)803~805頁

米国特許規則改正の解説



弁理士 小田 哲明

(米国・Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.にて研修中)

2007年8月21日に公表され、2007年11月1日に施行される米国特許規則の改正について解説します。以下、「継続出願」を「CA」、「一部継続出願」を「CIP」、及び「継続審査請求」を「RCE」と記載します。

1.改正規則の要旨

- (1) CIPの要件
- (2) 分割出願の要件
- (3) 出願ファミリーにおける、CA又はCIP、及びRCEの回数制限(原則として、CA又はCIPは2回、RCEは1回)
- (4) 分割出願ファミリーにおける、CA及びRCEの回数制限(原則として、CAは2回、RCEは1回)
- (5) クレーム数の制限(原則として、独立クレーム数は5クレーム、合計クレーム数は25クレーム)
- (6) 特許的に区別できないクレーム

2.改正規則の解説

(1) CIPの要件について

CIPを行う場合、出願人は、先の出願によりサポートされているクレームを特定しなければなりません(37 CFR §1.78(d)(3))。特定されないクレームについては、先の出願の利益を得ることができません。このクレームの特定は、2007年11月1日以後に係属している全てのCIPに適用されます。

(2) 分割出願の要件について

先の出願に開示され且つクレームされている発明であって、先の出願において、単一性違反(PCT Rule 13)又は限定要求(35 USC 121)の対象となり、且つ、審査されない非選択発明について、分割出願をすることができます(37 CFR §1.78(a))。また、分割出願は、先の出願が審査に係属していれば足り(37 CFR §1.78(d))、最初の出願が審査に係属していることは要求されません。また、先の出願から複数の分割出願を行うことも、分割出願の分割出願を行うことも可能です。

(3) 出願ファミリーにおける、CA又はCIP、及びRCEの回数制限について

出願ファミリーにおいて、原則として、CA又はCIPは2回、RCEは1回に制限されます(37 CFR §1.78(d)(i), §1.114(f))。更なるCA、CIP、及びRCEを行う場合は、請願書及び説明書を提出しなければなりません。

但し、2007年8月21日以前に出願された米国出願(再発行出願を含む)、及び2007年8月21日以前に米国の国内段階に移行したPCT出願に関しては、特例があります。これらの出願に関しては、2007年8月21日以前に既に2回以上CA

又はCIPを行っている場合であっても、更に1回(one more)、請願書及び説明書を提出することなく、CA又はCIPを行うことができます。一方、これらの出願であっても、2007年11月1日以後に2回目以降のRCEを行う場合は、請願書及び説明書を提出しなければなりません。

また、PCT出願が米国を指定しており、予備審査請求をしておらず、基本国内手数料(37 CFR §1.492(a))を支払っておらず、且つ、米国通常出願及び米国を指定するPCT出願の優先権を一切主張していない場合は、更に1回、請願書及び説明書を提出することなくCA又はCIPを行うことができます(37 CFR §1.78(d)(1)(iv))。

また、最初の出願が35 USC 111(a)に基づいて出願日が付与された出願であって、37 CFR §1.53(f)の通知(a notice to file missing parts)に応答せずに出願放棄され、且つ、米国通常出願及び米国を指定するPCT出願の優先権を一切主張していない場合は、更に1回、請願書及び説明書を提出することなくCA又はCIPを行うことができます(37 CFR §1.78(d)(1)(v))。

尚、制限回数を超えてCA、CIP、及びRCEを行う場合は、請願書、請願費用、補正書・意見書・証拠、及び説明書を提出しなければなりません。説明書では、提出しようとする補正書、意見書、若しくは証拠が、先の出願の審査中又は審査終了前に提出できなかったことを説明します(37 CFR §1.78(d)(1)(vi))。

制限回数を超えるCA、CIP、及びRCEが認められなかった場合、かかる出願は先の出願の利益を得ることができず、実際の出願日の利益しか得ることができません。この場合、実際の出願日より1年以上前に先の出願が公開されていれば、当該公開によって35 USC 102(b)に基づき、かかる出願が拒絶されるおそれがあります。

(4) 分割出願ファミリーにおける、CA及びRCEの回数制限について

分割出願ファミリーにおいて、原則として、CAは2回、RCEは1回に制限されます。更なるCA及びRCEを行う場合は、請願書及び説明書を提出しなければなりません(37 CFR §1.78(d)(iii), §1.114(f))。尚、分割出願に基づいて、CIPを行うことはできません。また、制限回数を超えてCA及びRCEを行う場合は上記と同様です。

(5) クレーム数の制限について

原則として、独立クレーム数は5クレームに制限され、合計クレーム数は25クレームに制限されます(以下、「5/25ルール」)(37 CFR §1.75(b))。この制限は、1つの出願における制限ではなく、出願人が同一であって、特許的に区別できないクレームを含む全ての出願における制限です(37 CFR §1.75(b)(4))。但し、限定要求によって取り下げられたク

レーム及び特許になったクレームは含まれません。また、この制限は、2007年11月1日以後の出願だけでなく、2007年11月1日以後に米国の国内段階に移行するPCT出願、及び2007年11月1日までに最初の拒絶理由通知を受けていない出願にも適用されます。

制限数を超える場合は、審査官による通知が発せられ、出願人は、出願放棄を回避するために、制限数を超えるクレームを削除するか、最初の拒絶理由通知の前にESD(Examination Support Document)を提出しなければなりません(37 CFR §1.75(b)(3))。ESDは、審査を支援する書面であって、サーチ内容を示したサーチステートメント、先行技術文献一覧、先行技術文献に開示されている発明特定事項、及び独立クレームが特許可能であることの説明などを含みます(37 CFR §1.265)。

また、制限数を超える場合は、最初の拒絶理由通知の前にSRR(Suggested Restriction Requirement)を提出して、制限数を超えるクレームについて分割出願することも可能です。SRRは、出願人が、2以上の発明を含む出願について発明の限定を申請する書面であって、審査に付するクレームを選択します(37 CFR §1.142(c))。但し、SRRが認められない場合は、審査官による通知が発せられ、出願人は、制限数を超えるクレームを削除するか、ESDを提出しなければなりません。

制限数を超えるクレームの削除又はESDの提出が遅れると、PTA(Patent Term Adjustment)の期間(37 CFR §1.703)が短縮される場合があります(37 CFR §1.704)。

ESDの提出は、費用及び労力などの負担が大きく、先行技術に開示されている発明特定事項を自認することになりますので、極力避けるべきです。制限数を超える場合は、先ずSRRの提出を検討すべきです。

(6) 特許的に区別できないクレームについて

出願人は、自己の出願又は特許であって、提出する出願との関係で、少なくとも1人の発明者が共通しており、互いに出願日又は優先日が2月以内にある出願又は特許(以下、「関連出願又は特許」)を特定しなければなりません(37 CFR §1.78(f))。ここで、出願日又は優先日とは、実際の出願日の他、外国出願の優先日、及び仮出願日又は米国出願日の優先日の全てを含みます。出願人は、実際の出願日から4月、米国の国内段階の移行開始日から4月、及び最初の出願受領書の送付日から2月のうち、何れか遅い日までに、関連出願又は特許を

特定しなければなりません。但し、2007年11月1日以前の出願については、2008年2月1日までに、関連出願又は特許を特定することができます。

また、関連出願又は特許において、出願日又は優先日が同日であって、実質的に開示内容が重複するなどの条件を満たす場合は、特許的に区別できないクレームが少なくとも1つ含まれると推定(rebuttable presumption)されます(37 CFR §1.78(f)(2))。

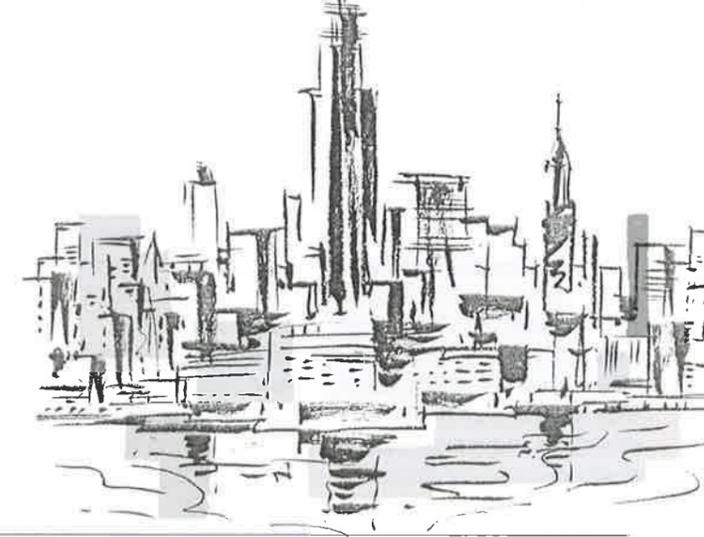
特許的に区別できないクレームが含まれると推定される場合、出願人は、この推定に対して反証するか、ターミナルディスクリーマーを提出します。ターミナルディスクリーマーを提出する場合、関連出願が係属中であれば、出願人は、特許的に区別できないクレームが2以上の出願に含まれる理由を説明しなければなりません。

特許的に区別できないクレームが2以上の出願に含まれる場合、これらの出願は5/25ルールの対象となります。また、特許的に区別できないクレームが2以上の出願に含まれる理由が不十分であれば、審査官は、重複する当該クレームの削除を求めることもできます。

3.最後に

本改正規則は、2007年11月1日から施行されるため、未だ運用レベルの蓄積がなく、細かい運用又は最善策については議論の余地があるところです。紙面の関係上、今回触れることができなかった運用については、USPTOがFAQ¹として公開していますので、そちらをご参照ください。

以上



<引用>

¹ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrfaq.pdf>

東京地裁 平成19年5月16日判決 平成18年(ワ)第4029号 商標権侵害差止等請求事件

商標

バンド名「ELLE GARDEN」のTシャツ等への使用が、「ELLE」の商標権侵害、不正競争防止法第2条第1項第1号違反に該当すると判断された事案

商標的使用の該当性に関し、ライブツアー名が表示されたTシャツについては「Tシャツの背面には、『Bad For Education Tour 2004』との表示と共に、コンサートの日時及び会場と理解される表示があり、その下に、被告標章が表示されているから、これらの間に記述的なつながりを認めることができる。前面の被告標章も、『Bad For Education Tour』のミュージシャンを表示しているものと認識されるものと認められる。したがって、被告標章は、商標として使用されていると認めることはできない。」と認定されたのに対し、「Tour」の文字が表示されていないステッカーについては「本件ステッカーには、『Bad For Education』と表示されている。上記『Bad For Education』がライブツアー名であることを窺わせる表示はないから、ステッカーという商品の性質自体からステッカーに何らかのメッセージが記載されることが多いことを考慮しても、被告標章は、商標として使用されていると認められる。」と認定した。

また、ポスト・セールス・コンフュージョン等の取引の実情にも言及したうえで、上記で商標的使用に該当すると認定されたステッカーについて、「本件ステッカーの使用態様と原告登録商標とは、外観、称呼及び観念で類似し、取引の実情を考慮しても、被告標章が音楽活動の主体を意味していることを需要者に想起させるものはないから、これらのステッカーに接した需要者がこれを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあると認められる。」と認定した。

(弁理士 土生 真之)

知財高裁 平成19年5月30日判決 平成18年(ネ)第10077号 特許権侵害差止請求控訴事件

特許

原出願における必須の構成要件を、分割出願では必須の構成としていないため、分割要件が満たされないと判断された事案

〔原出願の開示及び分割出願に係る発明〕

本件はインクジェット記録装置用インクタンク(インクカートリッジ)に関する。

原出願は、インク供給針の先端が鋭く加工されており危険であることを従来の課題とし(課題a)、この課題aを解決するために、先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるようにインクタンクのインク取出口の封止部材をフィルムとしている(構成A)。さらに、原出願は、構成Aを採用すると、インクタンク交換時に不用意にフィルムを破る危険が生じるという新たな課題(課題b)が生じるので、この課題bを解決するために、インク取出口の外縁をフィルムより突出させている(構成B)。

分割出願に係る発明は、構成Aのフィルムを要件とするが、構成Bのインク取出口の外縁をフィルムより突出させることを要件としていなかった。

〔裁判所の判断〕

原出願によれば上記の構成Aを有するインクタンクにおいて構成Bは一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であり、原出願は構成Bを具備しない技術には課題bが残されていることを明確に示して、これを除外していると解される。原出願には構成Bを必須の構成要件とはしない技術思想が一切開示されていないと解するのが相当であり、構成Bを必須の構成としない分割出願は分割要件を欠く不適法なものである。

本件では、原出願の請求項1に記載の発明が、構成A、Bの両要件を備えていた。仮に原出願の請求項1が構成Aのみを要件とし、構成Bが従属項でクレームされ、それに合わせて明細書も記載されていれば結論が変わった可能性がある。(弁理士 森田 耕司)

知財高裁 平成19年6月27日判決 平成18年(行ケ)第10555号 審決取消請求事件

商標

立体商標の商標登録を認めた事案

〔事案の概要〕

原告は、指定商品を第11類「懐中電灯」として立体商標の登録出願(商願2001-3358号)をしたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服の審判を請求したところ、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、その取消を求めた事案

〔裁判所の判断〕

商標法3条1項3号との関係では、「本願商標の形状は、…これを初めて見た需要者において当該形状をもって商品の出所を表示する標識と認識し得るものとはいえない」から、「本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当する」と述べた。

他方、商標法3条2項との関係では、「商品等の立体形状よりなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商

品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。」との一般論を述べた上で、「本件商品については、昭和59年(国内では昭和61年)に発売が開始されて以来、一貫して同一の形状を維持しており、長期間にわたって、そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝を行い、多数の商品が販売された結果、需要者において商品の形状を他社製品と区別する指標として認識するに至っているものと認められるのが相当である。」と述べ、また、本件商品の特徴をすべて備えた懐中電灯は存在しないことから、「本願商標については、使用により自他商品識別機能を獲得したものであるから、商標法3条2項により商標登録を受けることができる」と述べた。

(弁護士 佐藤 公亮)

知財高裁 平成19年7月19日判決 平成18年(行ケ)第10339号 審決取消請求事件

特許

引例に記載された課題、作用効果が他の引例を組み合わせた動機付けを阻害するとした事案

1.本件発明

本件発明は、ロールスクリーン(例、プロジェクタ等の映像を映し出すスクリーン)に関する発明であり、スクリーン巻取り初期段階から巻取速度を減速させることに加えて、スクリーン巻取り最終段階からさらに巻取速度を減速させる構成を有している。

2.審決の判断

引用発明は、スクリーン巻取り初期段階から巻取速度を減速させる粘性ダンバを備え、ほぼ一定の巻取速度でスクリーンを巻き取ることができるロールスクリーンに関する発明(考案)である。

引用発明において、スクリーンの巻取速度が最終段階において加速してしまうような特性のブレーキを用いた場合(★)、スクリーン巻取り最終段階で所望の減速特性が得られるようにするために、スクリーン巻取り最終段階からさらに巻取速度を減速させるようにすべき事は、当業者が必要に応じて適宜採用することができる設計的事項というべきである。

3.裁判所の判断

引用発明は、「スクリーン巻取り初期段階から最終段階までの間、一貫し

て巻取筒の加速を抑圧するように減速させる事によって、ほぼ一定の巻取速度でのスクリーンの巻取りを実現するもの」である。

従って、審決が前提とする(★)の事情は存在せず、当業者が、あえて、「スクリーン巻取り最終段階からさらに巻取速度を減速させる」構成を採用して、引用発明に適用することが、設計事項であるとも、容易であるともいえない。

4.検討

本判決のロジックによれば、審査対象の発明の効果が主引例に記載されている場合、以下の主張が有効ということになる。すなわち、主引例の発明は、審査対象の発明が解決しようとする課題をすでに解決しているの、同じ目的に資するための別の構成を取って採用する動機付けがなく、別の発明を組み合わせることは困難である。

しかし、いくら引例に課題を解決できると記載されていても、100%解決できるわけではないのだから、別の構成を採用する動機付けがないとする本判決のロジックには疑問を感じる。

(弁理士 鈴木 守)

知財高裁 平成19年8月8日判決 平成19年(行ケ)第10061号 審決取消請求事件

商標

本願商標は「ユービーエス」との称呼が生じ、引用商標と類似する(法4条1項11号)との審決を取り消した事案

審決は、本願商標を円輪郭、切り欠いた円輪郭、及び「UBS」の文字からなり、「ユービーエス」の称呼を生じさせると認定し、また、本願商標は、これに接する当事者がプロ野球メジャーリーグの「シカゴ・カブス」のチームロゴであると理解できるほど広く認識されているとまではいえないとの判断を示した。

これに対し、裁判所は、「C」(切り欠いた円輪郭)と「UBS」とを一体のものとして理解し、「カブス」の称呼のみが生じると認定した。その理由として、「シカゴ・カブス」はメジャーリーグの一球団として日本でもよく知られ、そのロゴ(本願商標と同一形状)もまた日本において相当程度知られていること、本願商標と同様の態様からなる商標が登録されていること、本願商標の出願人(原告)と引用商標の商標権者との間に本願商標を登録することの同意が存在していること、先頭の「C」を他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと等が挙げられた。

なお、被告(特許庁)は、本願商標には、格別の色彩が施されていないのに対して、「シカゴ・カブス」のユニフォーム等に使用されるロゴは、色彩が施されており、「C」と「UBS」には一体感が認められ、本願商標と同ロゴとは異なると主張した。しかし、裁判所は、かかる色彩の差異が、本願商標における「C」と「UBS」とを一体的に捉えることを妨げる要因とならならず、上記認定を左右することはないと判断した。



本願商標

(弁護士 井上 義隆)

知財高裁 平成19年8月28日判決 平成18年(行ケ)第10368号 審決取消請求事件

特許

引用発明と周知技術の組み合わせの動機付けのためには、組み合わせによる結果の予測可能性がなくてもよいとされた事案

〔事案の概要〕

原告が、被告の有する特許権に係る発明について、無効審判請求をしたところ、特許庁は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をしたため、その取消しを求めたところ、裁判所が同審決を取消した事案である。

〔審決の判断〕(「相違点イ」について)

審決は、NF膜の被処理物の透過性能ないしは阻止性能は、NF膜に存在する電荷によっても影響され、テトラメチルアンモニウムイオンは電荷を保有していることから、テトラメチルアンモニウムイオンがNF膜を透過できるとは容易には予測できないと述べて、効果の予測可能性を欠くことを理由に、甲2発明において、その膜を、限外濾過膜(ないしは分離ろ過膜)からNF膜に置き換える動機付けが存在しないとした。

〔裁判所の判断〕(「相違点イ」について)

これに対して、裁判所は、従来の分離膜では分離することができない分

子量100から数100程度の物質を分離するためのものとしてNF膜が開発され、その製品が販売されている状況にあったという本件特許出願前の膜分離技術の一般的状況を理由として、テトラメチルアンモニウムイオンの分子量は約91である以上、テトラアルキルアンモニウムイオンを分離するために、従来の分離膜に代えてNF膜を採用してみようとする程度のこととは、当業者にとって極めて普通の着想である、と述べた。また、NF膜の電荷が分離対象物質の有する電荷との関係で、透過性にいかなる影響を及ぼすかについては、必ずしも十分に解明されておらず、法則性をもってその影響を予測することは困難な状況にあったものであるが、この点は、事前にNF膜の分離効果を確実性をもって予測し難いということとどまるものであるから、低分子量の物質を膜分離する目的でNF膜を採用してみる程度の企図にとって、障害となるものとまでいうことはできないとした。

(弁護士 佐藤 公亮)

「米国特許規則改正の解説」について

米国特許規則改正は、2007年11月1日から施行の予定でしたが、2007年10月31日にバージニア東部地方裁判所が施行の仮差止めを命ずる判決をしました。

この仮差止めの効力は、最終的な判決が出るまで有効ですので、それまで米国特許規則改正はペンディングの状態となります。

新しい情報が入りましたら、本ニュースレターでもお伝えしていきたいと思えます。

米国特許規則改正に関する実務上の対応

2007年10月29日

2007年11月1日から施行される米国特許規則の改正に関して、実務上で留意する必要があるケースごとの対応を以下の表にまとめた。

(ニュースレター掲載の小田弁理士の論文の執筆後に、USPTO から clarification が出されて変更になった部分があるため、論文と相違する部分については本表の方が新しい情報である。)

CA/CIP と RCE の回数制限について

ケース	対応	備考
回数制限を超えて CA/CIP や RCE を行う場合	<p>請願書/説明書を提出する必要がある。</p> <p>※但し、USPTO が公開した Q&A によれば、請願書/説明書が認められる可能性は極めて低い。</p>	<p>請願書/説明書が認められなかった場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現実の出願日で特許性が判断される。 ・その場合、自己の出願公開により拒絶/無効になる可能性が高い。

クレーム数の制限 (以下、「5/25ルール」という) について

ケース	対応	備考
2007年11月1日より前の出願であり、2007年11月1日より前に 1st OA を受けている場合	5/25ルールを満たしていても、そのまま審査される。	
2007年11月1日より前の出願であり、2007年11月1日より前に 1st OA を受けていない場合	5/25ルールを満たしていない場合には、USPTO から応答期間2ヶ月(延長可能)の指令がなされる。その応答として、①SRRの提出、②クレームの削除、③ESDの提出のいずれかを行う。	<p>USPTO からの指令に応答しない場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放棄とみなされる。 ・SRRを提出しても Restriction が認められない場合には、再度 USPTO から指令がなされる。その場合には、クレームの削除を行う。 <p>クレームの数え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特許的に区別できないクレームを含んでおり譲受人(出願人)が同一の出願(特許になったものを除く)を合わせて、5/25の計算を行う。 ・マルチ従属クレームは、複数のクレームとして数える。
2007年11月1日以降の出願	5/25ルールを満たしていない場合には、USPTO から応答期間2ヶ月(延長不可)の指令がなされる。その応答として、②クレームの削除、③ESDの提出のいずれかを行う。この場合、USPTO から指令を受けると①SRRを提出できないため、5/25を超える出願の場合には、その前に SRR を提出する。	<ul style="list-style-type: none"> ・statutory class (例、物と方法) が異なるものは、従属形式で記載しても、独立クレームとして数える。 <p>特許的に区別できないクレームを含む出願であることの推定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関連出願のうち、優先日または現実の出願日が本出願と同日であり、両出願に実質的に重複する開示が含まれている場合、その関連出願は特許的に区別できないクレームを含む出願であると推定される。 <p>ESD について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ESD の提出は、費用及び労力の負担が大きだけでなく、訴訟やライセンス契約等への影響も考えられるため、極力避けるべきである。

CIP において、先の出願でサポートされているクレームの特定について

ケース	対応	備考
2007年11月1日より前の CIP であり、2007年11月1日より前に 1st OA を受けている場合	先の出願でサポートされているクレームの特定・申告をする必要はない。	
2007年11月1日より前の CIP であり、2007年11月1日より前に 1st OA を受けていない場合	先の出願でサポートされているクレームを特定し、2008年2月1日までに、USPTO へ申告する。	先の出願でサポートされているクレームの申告を行わない場合 ・現実の出願日で特許性が判断される。
2007年11月1日以降の CIP	1st OA を受ける前に、先の出願でサポートされているクレームを特定し、USPTO へ申告する。	

関連出願の特定・申告について

ケース	対応	備考
本出願の出願日が、2007年11月1日より前である場合	<p>関連出願の優先日または現実の出願日が、本出願の優先日または現実の出願日と同日の関連出願のみを特定し、USPTO へ申告する。</p> <p>この場合、関連出願の申告は、2008年2月1日までにを行うことができる。</p>	<p>関連出願</p> <ul style="list-style-type: none"> ・譲受人(出願人)が完全同一(100%子会社も、同一とみなされる。) ・発明者の少なくとも一人が同一 ・優先日または現実の出願日が2ヶ月以内 ・特許になったものも含む。 <p>同日の関連出願について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本出願と関連出願の優先日または現実の出願日が同日であって、それらの出願に実質的に重複する開示が含まれている場合、特許的に区別できないクレームを含むと推定される。 ・その推定を覆すために、関連出願の申告を行う期間内に意見書を提出することができる。 ・その推定を覆すことができない場合、その関連出願(特許になったものを除く)を合わせて、5/25の計算が行われる。また、terminal disclaimer を行う必要がある。
本出願の出願日が、2007年11月1日以降である場合	<p>関連出願の優先日または現実の出願日が、①2007年11月1日より前であって、本出願の優先日と同日、または、②本出願の優先日または現実の出願日のうち、2007年11月1日以降のもの2ヶ月以内である関連出願を特定し、USPTO へ申告する。</p> <p>この場合、関連出願の申告は、①本出願の現実の出願日から4ヶ月、②関連出願の最初の出願番号通知から2ヶ月、のいずれか遅い方までに行うことができる。</p>	

(弁理士 津田 理)