

Oslaw News Letter

vol.25

目次

Contents

● 論文	弁理士 津田 理	1
● 商標 News	弁理士 中村 仁	5
● 中国 News	弁護士 市橋 智峰/弁理士 加藤 真司	6
● 海外 News	弁護士 金本 恵子/監修 弁理士 北野 健	8
● 特許入門	弁理士 鈴木 守	10
● 紛争実務	弁護士 本橋 たえ子	11
● 判例紹介		12

論文

Thesis

米国への 特許出願ルートについての一考察

弁理士 津田 理

1. はじめに

日本の企業が米国に特許出願をしようとする場合、どのような出願ルートが考えられるでしょうか。いろいろな出願ルートが考えられると思いますが、ここでは、以下の3つの代表的なルートについて検討してみたいと思います。

<ルート1>

日本に基礎出願をし、パリ条約上の優先権を主張して米国に出願するルート

<ルート2>

PCT出願をし、米国に国内移行するルート

<ルート3>

直接、米国に出願するルート

日本の企業が日本に出願するのであれば、日本語で出願書類を作成して日本に出願すればよく、米国の企業が米国

に出願するのであれば、英語で出願書類を作成して米国に出願をすればいいでしょう。ところが、日本の企業が米国に特許出願をする場合には、それと同じ様にはいきません。

米国に特許出願をする場合、出願書類（またはその翻訳文）を英語で作成する必要がありますが、日本人の多くは、日本語で文章を作成する能力に比べて英語で文章を作成する能力が低く、日本語で出願書類を作成するのと同じ様に英語で出願書類を作成することは困難でしょう。また、英語で出願書類（翻訳文）を作成するときに、誤った英語の表現を用いてしまう（誤訳をしてしまう）ことも起こり得るでしょう。

自らの戦略どおりに適切な権利を取得するためには、出願時にその戦略を反映した出願書類を作成できるか、また、出願時に完全な出願書類を作成できなかったとしても、出願後にその補正（誤訳訂正）ができるか否かは、極めて重要な問題になるのではないのでしょうか。本稿では、

出願時と出願後のそれぞれの観点から、上記3つの出願ルートについて検討してみようと思います。

2. 出願時の観点:出願書類の作成

上記のように、出願時に、思い通りの出願書類を作成できるか否かは、出願書類を作成するときの言語にかかっているといっても過言ではないでしょう。すなわち、その人が最も上手く使いこなせる言語（第一言語）で出願書類を作成できるか否か、がポイントになります。幼少期に日本語以外の言語を身につけた人など、日本語以外の言語を母語とする人もいるかもしれませんが、完全なバイリンガル（マルチリンガル）という人は極めて稀ではないでしょうか。たいていの日本人は、やはり日本語が第一言語になるのではないかと思います。そこで、以下では、日本語が第一言語であることを前提として検討を進めることにします。

<ルート1>

ルート1は、日本に基礎出願をした後、それを基礎としたパリ条約上の優先権を主張して米国に出願するルート（いわゆるパリルート）です。このルートでは、日本への基礎出願を日本語で行い、米国へのパリ優先権主張出願を英語で行うのが一般的だと思われます（ルート1-1）。

その場合、日本出願（基礎出願）の出願書類は日本語で作成しますので、基礎出願の出願書類の作成には問題ないかもしれませんが、米国出願（パリ優先権主張出願）の出願書類は英語で作成しなければなりません。ただし、米国出願の出願書類の大部分は、日本出願の出願書類を英語に翻訳すれば済みますので、初めから英語で出願書類を作成するのに比べれば、出願書類の作成に要する労力や時間は少なくて済むでしょう。また、パリ条約上の優先期間は、基礎出願（最初の出願）の出願日から12ヶ月ありますので、その12ヶ月の間に米国出願の出願書類を作成することができます。

なお、日本への基礎出願を英語で行うこと（日本への基礎出願を英語で行い、米国へのパリ優先権主張出願も英語で行うこと）も考えられます（ルート1-2）。しかし、この場合には、上記のルート1-1のように日本出願の出願書類を英語に翻訳するのは異なり、初めから英語で出願書類を作成する必要があるため、その分、出願書類の作成に労力や時間がかかってしまうことでしょう。また、パリ条約上の優先期間は12ヶ月ありますが、この場合、英語の出願書類が出来上がっていますので、それを利用すれば、すぐにでも（12ヶ月もの期間を必要とせずに）米国出願の手続きをすることができます。従って、日本への基礎出願を日本語で行う場合（ルート1-1）と比べると、パリ条約による利益を得る必要性が少なく、そもそもパリ

条約上の優先権を主張する必要もあまりない（米国に直接出願すれば良い）といえます。

また、米国へのパリ優先権主張出願を日本語で行うこと（日本への基礎出願を日本語で行い、米国へのパリ優先権主張出願も日本語で行うこと）も考えられます。ただし、この場合も、上述のルート1-2の場合と同様、米国への基礎出願を英語で行う場合（ルート1-1）と比べると、パリ条約による利益を得る必要性が少なく、パリ条約上の優先権を主張する必要もあまりない（米国に直接出願すれば良い）と考えられます。

<ルート2>

次に、ルート2について考えてみましょう。ルート2は、PCT出願をして、それを米国に国内移行するというルート（いわゆるPCTルート）です。このルートでも、やはり、PCT出願を日本語で行い、米国への国内移行時に英語の翻訳文を提出するのが一般的ではないでしょうか（ルート2-1）。

この場合、PCT出願の出願書類は日本語で作成するため、出願書類の作成には問題がありません。米国への国内移行時に英語の翻訳文を作成する必要がありますが、上述のルート1-1と同様、PCT出願の出願書類を英語に翻訳すれば済みますので、初めから英語で出願書類を作成するのに比べれば、出願書類の作成に要する労力や時間は少なくて済むはずで、しかも、PCTを利用する場合には、翻訳文を用意するための期間として、優先日から30ヶ月という十分な期間が与えられるので、その点では、上述のルート1-1より有利であるといえます。

ただし、ここで注意すべきなのは、米国への国内移行時に提出するのは、あくまでもPCT出願の出願書類の翻訳文（いわゆるミラートランスレーション）であるという点です。つまり、PCT出願の出願書類の内容と、英語の翻訳文の内容とは、原則として同じでなければなりません。

ところが、PCT出願をする場合、通常は、米国のみならず国内移行をするわけではなく、米国以外の複数の国への国内移行を予定していることが多いため、PCT出願の出願書類の内容は、米国の実務に合わないことも多々あります。例えば、日本や欧州の実務では普通に認められている複数従属クレーム（マルチクレーム）は、米国の実務では追加料金の支払いが必要となったり、形式違反（objection）の対象となったりします。また、米国では、要約のword数も150wordまでと定められています。

PCT出願の出願書類の内容が米国の実務にあわない場合には、国内移行時に予備的補正（preliminary amendment）を行うか、自発補正（voluntarily amendment）を行うしかありませんが、その手続きをするための費用がかかってしまいます。

PCT 出願は、英語で行うことも可能です（ルート 2-2）。しかし、上述のルート 1-2 と同様、初めから英語で出願書類を作成しようとする場合、出願書類の作成に労力や時間がかかってしまいます。しかも、PCT 出願の出願書類の内容を米国の実務にあわせるのが難しいのは、上記のルート 2-1 と事情は変わりません。そのため、PCT 出願の出願書類の内容が米国の実務には、やはり、予備的補正 (preliminary amendment) や自発補正 (voluntarily amendment) が必要になってしまいます。

<ルート 3>

では、直接、米国に出願するルート 3 は、どうでしょうか。この場合、米国出願の出願書類は、やはり英語で作成するのが一般的かもしれませんが（ルート 3-1）。

この場合には、米国の実務にあわせて出願書類を作成しますので、上記のルート 2 の場合のような問題は生じません。しかし、初めから英語で出願書類を作成するため、上述のルート 1-2 と同様、出願書類の作成に労力や時間がかかってしまうことになります。

米国には日本語の出願書類を提出することもできます（ルート 3-2）。この場合には、出願後に、米国特許商標庁から“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”という通知が届きますので、その通知で指定された期間内に英語の翻訳文を提出することになります。

このルート 3-2 では、出願書類の作成には問題がありません。ただ、英語の翻訳文を用意するための期間は、通常、“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”の通知の郵送日から 2 ヶ月に設定されますので、ルート 1（最初の出願の日から 12 ヶ月）やルート 2（優先日から 30 ヶ月）に比べると短いと言わざるを得ません。ただし、実務的には、“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”の通知が届くまでに、ある程度の期間がかかりますので、米国への出願日からなら 2 ヶ月以上（2~3 ヶ月）の期間を見込むことができると言えるでしょう。出願書類のボリュームにも依りますが、通常、このくらいの期間があれば、翻訳文を用意するには十分といえると思います。

3. 出願後の観点:補正(誤訳訂正)

次に、英語で完全な出願書類（や翻訳文）を作成できなかった場合に、出願後にその補正（誤訳訂正）ができるかどうかについて、検討してみたいと思います。日本語が第一言語である人にとって、英語で完全な出願書類（や翻訳文）を作成することは容易なことではありません。いかに完全を期したとしても、誤った英語の表現を用いてしまう（誤訳をしてしまう）ことは想定しておくべきではないでしょうか。

<ルート 1>

まず、ルート 1（パリルート）の中で最も一般的と思われるルート 1-1 の場合（日本への基礎出願を日本語で行い、米国へのパリ優先権主張出願を英語で行う場合）を考えてみましょう。

この場合、米国出願（パリ優先権主張出願）の出願書類で誤った英語の表現を用いてしまった場合に、日本出願（基礎出願）の内容に基づいて補正（誤訳訂正）を認める明確な規定はありません（MPEP § 2163.07）。

ただし、過去の判例（In re Oda 事件）では、日本出願（基礎出願）に基づいて、米国出願（パリ優先権主張出願）の補正（誤訳訂正）を認めた事例があり、また、“訳抜け”などの不注意による欠落部分については、日本出願（基礎出願）が参考文献として援用されたものとみなされて、その補充が認められています（MPEP § 201.17）。

なお、ルート 1-2 の場合（日本への基礎出願を英語で行い、米国へのパリ優先権主張出願も英語で行う場合）も、上記のルート 1-1 と同じ様に取り扱われると考えられます。ただし、日本出願の内容と米国出願の内容がほぼ同じである場合には、実効はほとんど得られないのではないのでしょうか。

ルート 1-3 の場合（日本への基礎出願を日本語で行い、米国へのパリ優先権主張出願も日本語で行う場合）も、上記のルート 1-2 と同じ様に取り扱われるでしょう。さらに、この場合には、後述するルート 3-2 の場合（直接、米国に日本語で出願する場合）とも同じ様に取り扱われると考えられます。

<ルート 2>

次に、PCT ルートの場合ですが、まず、ルート 2-1 の場合（PCT 出願を日本語で行い、米国への国内移行時に英語の翻訳文を提出する場合）、PCT 出願時の日本語の出願書類の内容に基づいて、英語の翻訳文の誤訳訂正が認められます。

ルート 2-2 の場合（PCT 出願を英語で行う場合）には、単なる補正が認められるに過ぎません。日本語の出願書類が存在しない（英語の出願書類しか存在しない）ため、そもそも誤訳が生じ得ないからです。

<ルート 3>

まず、ルート 3-1 の場合（直接、米国に英語で出願する場合）については、上記のルート 2-2 の場合と同様、日本語の出願書類が存在しない（英語の出願書類しか存在しない）ため、単なる補正が認められるに過ぎません。

では、ルート 3-2 の場合（直接、米国に日本語で出願する場合）は、どうでしょうか。“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”の通知で指定された期間内に提出す

る英語の翻訳文に誤訳があった場合、日本語の出願書類の内容に基づいて補正（誤訳訂正）できるのでしょうか。

この場合については明確な規定があり、日本語の出願書類の内容に基づいて補正（誤訳訂正）できるとされています（MPEP2163.07）。

4. まとめ

ここまでの検討結果を、表にまとめると次のようになります。

<ルート1>

バリエーション	出願時の観点	出願後の観点
ルート1-1 日本出願：日本語 米国出願：英語	出願書類の作成：○ 出願書類の作成：△	補正（誤訳訂正）：△
ルート1-2 日本出願：英語 米国出願：英語	出願書類の作成：× 出願書類の作成：△	補正：△
ルート1-3 日本出願：日本語 米国出願：日本語	出願書類の作成：○ 翻訳文の作成：○	補正（誤訳訂正）：○

<ルート2>

PCT ルート	出願時の観点	出願後の観点
ルート2-1 PCT 出願：日本語 米国移行：英語	出願書類の作成：○ 翻訳文の作成：△	補正（誤訳訂正）：○
ルート2-2 PCT 出願：英語 米国移行：英語	出願書類の作成：× 出願書類の作成：△	補正：×
ルート1-3 日本出願：日本語 米国出願：日本語	出願書類の作成：○ 翻訳文の作成：○	補正（誤訳訂正）：○

<ルート3>

直接ルート	出願時の観点	出願後の観点
ルート3-1 米国出願：英語	出願書類の作成：△	補正：×
ルート2-2 米国出願：日本語	出願書類の作成：○ 翻訳文の作成：○	補正（誤訳訂正）：○

5. 終わりに

以上、出願時の観点（出願書類の作成の観点）と出願後の観点（誤訳訂正の観点）から、米国への出願ルートについて検討してみました。

もちろん、この二つの観点以外にも重要な観点はあると思いますし、どの出願ルートが最適かを検討するときには、すべての観点から総合的に勘案する必要があると思います。また、出願内容も一件ごとに異なりますので、それぞれの出願内容によって個別具体的に検討する必要があると思います。

ただ、今回の二つの観点は、日本の企業が米国に特許出願をしようとする場合に、自らの戦略どおりに適切な権利を取得するうえで、非常に重要なものではないかと思います。本稿が、米国への特許出願ルートを検討する際の一助となれば幸いです。

ハイヒールの赤い靴底は商標として認められる？ —クリスチャン・ルブタンvsイヴ・サンローラン—

弁理士 中村 仁

1. はじめに

音、におい等の新しいタイプの商標を商標法の保護対象とする国が増えてきており、わが国でも、早ければ来年に商標法が改正される予定である¹。

各国における新しいタイプの商標登録例は増えてきているが、侵害事件の例は少なく、権利行使ができる範囲に疑問もあるところであるが、本年9月、ニューヨークの連邦控訴裁判所は、クリスチャン・ルブタン（以下、「ルブタン」）がイヴ・サンローラン（以下、「サンローラン」）を訴えていた事件において、ルブタンの高級婦人靴の赤い靴底の商標権を認める判断を下した。

2. ルブタンの商標登録

ルブタンは、米国において、右の商標について、2008年に登録（第3361597号）を取得している（以下、「ルブタン商標」）。

指定商品は「婦人用高級デザイナー靴」で、商標の説明として、「赤色が商標の特徴としてクリームされる。本商標は靴底の光沢のある赤色により構成される。破線は、商標の部分ではなく、商標の位置を示すためのものである。」とされている。米国でいわれる「single color」についての登録である。

この登録は、使用による識別力の獲得が認められ登録されたものである。



3. 一審

2011年、サンローランは、全体が赤色の婦人靴²の販売を開始し、これに対して、ルブタンが上記商標権侵害等を主張して訴えたのが本件である。

一審は、ルブタン商標の周知性を認めながらも、ファッション業界ではsingle colorは商標としては機能し得ないとして、ルブタンの主張を棄却した。

4. 控訴審

はじめに、現在では、Qualitex 最高裁判決³が「色彩単独でも、少なくともいくつかの場合には、商標としての法的要件を満たす場合がある」と判示していることから、商標法による保護が認められると説明している⁴。

また、一審は、ファッション業界ではsingle colorは商標としては機能し得ないとしているが、機能性等の判断は個々の事情に基づいて判断すべきであって、業界を基準として判断すべきでないとの、この点に誤りがあると判断している。

そして、ルブタン商標は使用による識別力を獲得しており、ルブタン商標登録の有効性を認めた。

しかしながら、ルブタン商標の識別力が認められるのは靴底が赤で他の部分が別な色という靴に限られ、全体が赤色の靴まで含まれるものではないと認定し、その結果、サンローランの全体が赤い靴はルブタン商標の使用に当たらず、侵害を構成しないと判断した。

5. コメント

ルブタンの赤い靴底のハイヒールが世界的に有名であることに疑いはなく、偽物が出回っていることから、何らかの保護を認めるべきであると思われ、他方、単一色に広い権利を与えると競争を不当に制限することになることも明らかである。

控訴審判決は、この辺りのバランスを上手く取っていると思われる。すなわち、ルブタン商標の登録の正当性は認めるが、その範囲を靴底が赤で他の部分が別な色という組み合わせの場合に限定し、全体が赤色には及ばないとするにより、サンローラン商品の商標権侵害は否定しているのである。

なお、この判決を受け、ルブタン、サンローランの双方が、自社の主張が認められたとのコメントを出している。

単一色の商標登録の取得方法、権利範囲の考え方など、わが国で新しいタイプの商標が導入された後の実務に参考になる判決である。

〈脚注〉

¹ 産業構造審議会 知的財産政策部会第29回商標制度小委員会での検討参照

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm

² 「モノクローム・ライン」というシリーズで、赤色だけでなく、全体が紫、緑及び黄色の靴も同時に販売された。サンローランの主張によると、1970年代から、このような色の靴を販売しているとのことである。

³ Qualitex社が製造販売する金緑色(Green Gold)ドライクリーニング用プレスパッドの類似品に対する商標権侵害及び不正競争防止法に基づく事件である。最高裁は、単色の色彩自身が法上の商標に含まれることがあることを認め、色彩にも文字商標と同様にセカンダリー・ミーニングの獲得が認められると判事した。

⁴ Qualitex最高裁判決を受け、米国特許商標庁では、single colorの商標の登録を認めているが、使用による識別性の獲得がなければ主登録簿への登録は認めないという審査基準としている。

第四次専利法改正の 意見募集稿

弁理士 加藤 真司

中国の国家知識産権局は、第四次の専利法改正案の意見（パブリックコメント）募集稿を公表した。今回の改正案における改正事項は前回ほど多くないが、その内容は権利者の保護を厚くすることに重点が置かれ、いずれも重要である。以下、各改正事項について、その趣旨及び内容を紹介し、筆者のコメントを付す。

(1) 立証の困難性に対して：人民法院及び専利局に調査及び証拠取得の権限を付与

無体財産権である特許権が侵害された場合に証拠の取得が困難な場合があることは、中国に限ったことではないが、中国では特に悪質な侵害者による証拠の隠蔽がかねてより問題となっていた。

この問題に対して、改正案では、特許権侵害訴訟において、被疑侵害者が管理している被疑侵害製品、及び帳簿、資料等の証拠について、原告側から申請があった場合には、人民法院は調査及び収集をしなければならないとされている。また、被疑侵害者が、証拠を提供せず、又は証拠を移転、偽造、破壊したときは、人民法院は民事訴訟の妨害に対する強制措置を採用し、それが犯罪に該当するときは、刑事責任を追及すると規定されている（専利法改正案61条3項）。

さらに、専利局の行政取締りについては、従来は特許権の詐称行為に対しては、専利局に上記のような証拠の調査及び収集をする権限を与えていたが、これを特許権侵害に対する取締りについても適用することで、人民法院と同様に、専利局にも証拠を調査及び収集する権限を与えている（専利法改正案64条1項、2項）。

(コメント)

この改正案によっても、原告の立証負担がどの程度軽減され、人民法院による証拠の調査、収集にどの程度期待できるのかが不明確である。例えば、特許が大型プラントに係る場合において、権利者が内偵調査によって侵害を確認できたとしても、それを立証することができない場合がある。この場合に、被告プラントが訴状に記載した構成を有することを立証する証拠がまったくなくても、訴訟は受理され、上記の規定によって人民法院に申請することで人民法院が被告プラントの調査を行ってくれるのかは疑問である。

(2) 紛争の長期化に対して：専利局に損害賠償命令の権限を付与

中国では、以前より、特許権侵害に対しては、権利者に

対して司法ルート（人民法院による裁判）と行政ルート（専利局による行政取締り）の二つの救済手段が用意されている。行政ルートの救済は、司法ルートよりも安価で迅速な紛争解決ができると言われている。しかしながら、現行法制下では、行政ルートでは、侵害の差止はできても損害賠償については強制執行力のない調停しかできず、損害賠償を求める場合には別途裁判を起こさなければならなかった。

そこで、改正案では、専利局も侵害者に対して損害賠償を命じることができこととしている（専利法改正案60条2項、65条2項）。

(コメント)

従来、行政ルートか司法ルートかの選択の際に、行政ルートでは損害賠償を請求できないという点が司法ルートを選択する重要な要因の一つとなっていたが、この改正案によれば、行政ルートのそのようなデメリットが解消される。なお、行政ルートにおいて専利局が賠償額を認定する際にも、司法ルートの場合と同様に（実際の損失）→（侵害者の得た利益）→（実施料の数倍）→（裁量による認定）の順で賠償額が決定されることになる（専利法65条1項、2項）。

(3) 紛争の長期化に対して：無効審決の効力発生時期及び後続の手続を明確化

人民法院は、特許権侵害訴訟の審理中に所定の要件下で当該特許について専利復審委員会に無効審判が請求されると、侵害訴訟の審理を中断して審決の確定を待つ。しかしながら、無効審判で審決が出されても、その審決に対しては審決取消訴訟を提起でき、さらに、審決取消訴訟の第一審判決に対して控訴も可能である。そうすると、審決が確定するまで、長期にわたって侵害訴訟の審理が中断されることになる。同様の問題は、行政ルートにおいても生じ得る。

そこで、改正案では、専利復審委員会が審決をした場合には、直ちに審決の効力が生じることとし（専利法改正案46条2項）、無効又は維持（有効）の審決が効力を生じた後には、特許権侵害を審理する人民法院や専利局は、審決に基づいて直ちに審理を再開しなければならないこととしている（専利法改正案60条4項）。

(コメント)

この改正は、侵害訴訟の促進という点では有効であるが、審決がその後の取消訴訟によって取り消されて権利者や被疑侵害者に不利益が生じるというケースが増える可能性がある。例えば、特許無効の審決がされて、中断

していた侵害訴訟が再開して、特許無効を理由として請求が棄却された後に、取消訴訟において無効審決が取り消され、最終的に特許が維持された場合に、特許権者は改めて侵害訴訟を提起しなければならないのか、そのような再度の侵害訴訟は受理されるのか等の問題が残る。なお、逆に特許維持の審決がされて、中断していた侵害訴訟が再開して、特許権侵害の判決が出され、その執行まで済んだ後に、取消訴訟において維持審決が取り消され、最終的に特許が無効となった場合は、特許権者に悪意がない限り、特許無効の効果は遡及効を有しないとされている（専利法 47 条 2 項）。

(4) 低額な賠償に対して：故意の特許権侵害に対する懲罰的賠償制度を導入

中国の現行制度下では、日本と同様に、権利侵害に対する損害賠償については、権利者の損害を補填するという原則を採用しており、発生した損害以上の賠償を認めるという考え方はない。しかしながら、知的財産権のような無体財産権の侵害に対しては、保護を得るためのコストが高く、その難易度も高い。また、現実には、知的財産権侵害行為によって侵害者が得る利益は、その行為について権利者に支払わなければならない賠償よりもはるかに大きいとも言われており、そのことが、知的財産権侵害が減らない要因の一つであるとも考えられている。

そこで、知的財産権の権利者の権益を保護するために、改正案では、故意の特許権侵害については、侵害行為の状況、規模、損害結果等の要因に基づいて、賠償額を最高で 3 倍にできるとしている（専利法改正案 65 条 3 項）。

(コメント)

近年、中国の特許権侵害訴訟において非常に高額な賠償額が認められており、日本でも注目されているが、そのような事件は非常に稀であり、多くの場合は立証が困難であることもあって、人民法院の裁量による 10 ～ 20 万元（約 125 ～ 250 万円）程度の賠償が認められるケースが多い。「故意」の立証が困難である点を措いても、このような懲罰的賠償の制度による侵害抑止効果は期待できる。

(5) 高コスト低効果に対して：専利局に悪意の権利侵害に対する自発的取締りの権限を付与

改正案では、市場秩序を乱す疑いのある特許権侵害行為については、専利局が自発的に取締りを行なうことができ

るとされている（専利法改正案 60 条 2 項）。そして、専利局が、特許権侵害が市場秩序を乱すものであると認定したときは、侵害行為の差止、違法所得の没収のほか、侵害製品や侵害行為の実施に用いる専用設備の没収、廃棄、さらには違法所得の 4 倍以下の罰金（算出困難な場合は 20 万元以下で認定）を課すことも可能としている（同項）。

この改正の必要性については、次のように説明されている。「故意侵害、反復侵害、集団的侵害等の悪意の侵害行為について、特許権者が逐一对応したのではコストが高くなり、そのわりに回収できる金額は少ないという状況が生じており、多くの特許権者はこのために特許制度に対する信頼を失っている。これらの悪意の権利侵害行為は、権利者の権益を侵害するだけでなく、市場秩序を乱し、特許制度の権威を貶め、社会の創作活力を殺ぐという重大な社会危害性を有している。よって、これらの悪意の権利侵害を有効に取り締まって制止するために、市場秩序を乱すおそれのある権利侵害行為については、専利局にそれを自発的に取り締まり、行政処罰を与える権限を与える。」

(コメント)

従来、専利局が特許権侵害の取締りについて与えられている権限は、工商局が商標権侵害の取締りについて与えられている権限と比較して限られていた。この(5)の改正や上記(2)の改正のように、今回の改正案では、権利侵害に対する専利局の権能が強化されている。また、上記(1)、(4)の改正は、行政ルートと司法ルートのいずれにも適用される。よって、今回の改正案によれば、法制度上は、行政ルートが司法ルートに劣る点はほとんどなくなるといえる。

知的財産権に関する欧州連合司法 裁判所 (CJEU)¹の最近の判断

弁護士 金本 恵子 / 監修 弁理士 北野 健

欧州連合司法裁判所の知的財産権に関する最近の判断について、簡単に説明する。

1. C-488/10²: 第三者の実施に対する登録 共同体意匠¹¹の排他権の範囲(2012年2 月16日)

・事案の概要

C社は交通標識の意匠について、2005年10月26日に出願し、同年12月13日に登録共同体意匠として公開された。

P社は、2007年末から標識H-75を販売した。C社は、P社の標識H-75は、情報に通じた使用者にC社の登録意匠と異なった全体的印象を与えないものであり⁴、P社による同標識の販売等はC社の有する登録意匠の侵害であるとして提訴したが、P社の登録意匠について無効宣言の申請⁵などは行わなかった。

P社は、標識H-75はP社自身の登録共同体意匠(C社の登録意匠より後に出版・登録された)の再現品であるから、C社には提訴権がないと主張した。

そこで、裁判所は、規則No.6/2002の19条(1)の「第三者がその意匠を実施することを防止する排他権」の解釈について、CJEUに、次のような質問を付託した。登録共同体意匠の排他権に関する侵害訴訟において、第三者の使用を防ぐ権利は、その登録共同体意匠より後に登録された自己の登録共同体意匠を実施する第三者にも及ぶのか、あるいは、その第三者の意匠登録が無効と宣言されるまでは、及ばないのか。

・CJEUの判断の概要

これに対して、CJEUは、規則19条(1)の解釈について、登録共同体意匠の排他権は、後に登録された自己の登録共同体意匠の実施をする第三者に対しても及ぶ

と判断した。

2. C-523/10⁶: インターネット上での商標 権侵害についての裁判管轄(2012年4月 19日)

・事案の概要

オーストリアで設立されたW社は、オーストリアで“Wintersteiger”の商標登録を受けていた。ドイツのP社が、ドイツのインターネット上のgoogle.deにおいて、“Wintersteiger”を、広告システムのキーワードとして登録したため、W社がP社の行為を商標権侵害としてオーストリアの裁判所に差止訴訟を提起した。

P社は、google.deはドイツのトップレベルドメインであり、ドイツ人を対象としているから、オーストリアの裁判所は管轄を有さない等と主張した。

第一審はオーストリア裁判所には管轄なしと判断したが、控訴審は管轄を認めた。オーストリアの最高裁判所は、民事及び商事事件における裁判管轄を規定する規則No.44/2001の第5条(3)などの解釈について、CJEUに質問を付託した。

・CJEUの判断の概要

CJEUは、規則第5条(3)の解釈について、ある加盟国で登録された登録商標と同一のキーワードが、他の加盟国のその国特定のトップレベルドメインにおいて、ある広告者によって、サーチエンジンのキーワードとして使用される場合には、その行為に関しての侵害訴訟は、同商標が登録された加盟国の裁判所または広告者の設立地となる加盟国の裁判所のいずれにも提起できる、と判断した。

〈脚注〉

¹ 欧州連合司法裁判所 (the Court of Justice of the European Union; CJEU) は、欧州連合 (European Union、EU) の法令解釈を行う最高機関であり、加盟国が基本条約に伴う義務を履行しているかを判断したり、加盟国内の裁判所の申請に応じて共同体法の解釈や妥当性について先決的判決を下す。

² <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119511&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&cc=first&part=1&cid=176288>

³ 欧州共同体意匠制度の下では、実質的に方式審査のみで登録される。

⁴ 規則10条(1)によれば、ある登録意匠権の権利範囲は、情報に通じた使用者 (informed user) に、その登録意匠と異なった全体的印象 (overall impression) を与えない意匠に及ぶ。

⁵ application for a declaration of invalidity

⁶ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121744&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&cc=first&part=1&cid=1150844>

3. C-422/11⁷:SPC⁸の保護範囲(登録期間が延長された医薬品特許の権利範囲)(2012年5月1日)

・事案の概要

N社は、化合物Vについての医薬品特許を有しており、同特許及び化合物Vを唯一の活性成分として含む薬剤Dに対する販売承認(Market Authorization)に基づいて、活性成分Vに対するSPCを受けた。

N社は、活性成分として化合物V及び他の化合物を含む薬剤CDも販売していたが、化合物Vとそれ以外の活性成分との組み合わせについては、SPCを取得していなかった。

A社は、N社の基本特許の存続期間満了後に、化合物Vを活性成分とする医薬品を上市した。N社は、A社の販売行為を、N社がSPCによって与えられた権利を侵害するものとして提訴した。

A社は、N社が得たSPCは化合物Vのみを活性成分とする医薬品について取得されたものであるのに対して、A社製品は化合物V以外の活性成分も含むから、A社製品に対してN社のSPCによる権利は及ばないと主張した。

第一審及び控訴審裁判所は、規則2009/469 (SPC規則)の第4、5条⁹の解釈について、以下のようにCJEUに質問を付託した。ある活性成分に対してSPCが与えられた場合に、第5条によるSPCの権利は、その活性成分を他の活性成分と共に含む医薬品によって侵害されるか、あるいは、その活性成分のみを含む医薬品によってのみ侵害されるのか。

・CJEUの判断の概要

CJEUは、第4、5条の解釈について、ある1つの活性成分からなる「製品」が基本特許によって保護されており、その基本特許によって、その活性成分と他の活性成分を組み合わせることで含む医薬品の上市を阻むための保護を受けられていたのであれば、その「製品」に対するSPCによって、基本特許の存続期間満了後も、第三者による医薬品の上市を「製品」の医薬品としての使用として阻むことができると判断した。

4. C-130/11¹⁰:SPCの付与範囲(第二医薬用途発明)(2012年7月19日)

・事案の概要

N社は化合物Mを活性成分とするヒトの不眠症に対する処方について特許を取得し、販売承認も得たため、これに基づいてSPCを申請した。しかし、既にH社が、羊の季節繁殖活動の調節に使用するために化合物Mについての販売承認を得ていることを理由に、N社の申請は拒絶された。N社はこの拒絶について英国高等法院に訴えた。

英国高等法院はN社の主張を認めなかったが、英国控訴院は、SPC規則第3条¹¹などの解釈について、ある活性成分を含む医薬製品に販売承認が与えられた場合には、その後の同一活性成分を含む異なる医薬製品の販売承認に基づくSPC申請は、基本特許によって与えられる保護範囲が先の販売承認の対象製品に及ばない場合であっても認められないのかなどの質問を、CJEUに付託した。

・CJEUの判断の概要

CJEUは、第3条などの解釈について、ある特許が、すでに他の治療用途の医薬製品として上市された既知の活性成分の新たな治療用途を保護する場合には、同一活性成分を含む医薬製品であっても、その特許で保護される新たな用途についての新たな医薬製品としての販売承認に基づいて、SPCを与え得ると判断した。

5. このように、CJEUは、知的財産権に関する問題についてもEUの最高裁判所としての機能を有しており、今後もその判断が注目される。

〈脚 注〉

⁷<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120021&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=1492538>

⁸Supplementary Protection Certificate (SPC) 制度によれば、医薬品の販売承認の取得に要した期間に応じて特許期間が延長され得る。

⁹SPC規則第4条によれば、SPCより付与される保護は、基本特許により付与された保護の範囲内において、該当する医薬品の上市についての承認対象となる製品、およびSPCの期間満了前における承認医薬品としての同製品の使用にのみ及び。同5条によれば、SPCの効果は、基本特許と同一の権利を与え、かつ同一の制限と義務を与える。

¹⁰<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125216&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16354>

¹¹SPC規則第3条によれば、SPCは、ある製品が有効な基本特許で保護されており、その製品を医薬製品として販売等するための有効な承認が得られており(その製品を医薬製品として販売等するための最初の承認)、その製品が既にSPCの対象となったものではない場合に、付与し得る。

弁理士 鈴木 守

Q. 特許権は何年間有効なのですか？

特許権が有効な期間を「存続期間」といいますが、特許権の存続期間は、特許出願の日から20年で終了します。特許権の効力がスタートするのは、特許出願した時点ではなく、特許権が登録されてからですので、例えば、特許権が登録されるまでに5年間を要したとすると、特許権が有効に存続し得る期間は、20年－5年＝15年間ということになります。このように特許権の存続期間に限りがあるのは、あまりに長い期間、独占権を認めると、古くなって陳腐化した技術を他の人が使えなくなるという弊害が生じるためです。

なお、存続期間の終了は特許出願の日から20年と定められていますが、これは特許権の最大期限を定めているだけであって、必ずここまで特許権が存続するというものではありません。特許権を維持していくためには、特許料を支払う必要がありますが、これを支払わないと特許権が消滅します。特許が取れた場合には、特許料をうっかり払い忘れることがないように注意する必要があります。特許庁は、こうした払い忘れを防止するために、平成21年から、自動納付制度を導入しています。

Q. 特許が取り消されることはあるのですか？

あります。

一つには、前問で説明したように、特許料を支払わなかった場合です。ただし、この場合は、特許料を支払っていた期間についての特許権は有効で、支払わなかった年以降の権利が消滅することになります。どういうことかといいますと、例えば、特許料を支払っていた時期において、他社が権利を侵害していたことが判明したときには、特許権に基づいて他社の権利侵害を追及することができます。

もう一つは、特許登録後に特許の審査の間違いが発見された場合です。例えば、特許登録後に、特許と全く同じ技術を記載した文献があったことが見つかった場合（新規性なし）や、新しく見つかった文献に基づいて誰でも簡単にできたことだったといえるような場合（進歩性なし）です。このような場合、「こんなのが特許だなんておかしいじゃないか」と思う誰かが無効審判を請求すると、特許庁において、特許されるべきものであったかどうかということが改めて審理され、特許されるべきでなかったと判断された場合に、特許が取り消されます。この場合は、特許は、初めからなかったものとして扱われます（例外もありますが、ここでは触れません）。したがって、特許が登録されてから無効になるまでの間に、他社が特許を無断で使っていたとしても、それを追及することはできません。

最新の報告では、1年間に約240件の無効審判が請求され、このうちの約4割のケースにおいて何らかの形で請求が認められています（2010年）。この数字を多いとみるか少ないとみるかは人によるかもしれませんが、審査には間違いもあるので、特許が取れたから無敵と考えない方がよいとは言えます。

特許が取り消される別の場合として、特許権者が特許権を放棄した場合もありますが、通常は、放棄という手続きをとるよりも、特許料を支払わないという選択をすることになると思いますので、このケースは少ないと思います。

被告の主張の概要について

弁護士 本橋 たえ子

1. はじめに

第22号では、原告が訴状において記載すべき請求の趣旨・原因等についてご紹介しました。今回は、被告側が訴訟の初期段階で行う主張の概要について、特許権侵害訴訟の場合を例に説明したいと思います。

2. 答弁書

被告が最初に提出する準備書面は、特に「答弁書」と呼ばれています。この答弁書には、まず、請求の趣旨に対する答弁、具体的には、「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求める旨を記載します。

また、訴状記載の請求の原因についての認否反論を記載します。訴状記載の事実のうち、認めるものについては「認める」、認めないものについては「否認する」、原告側の事情など、被告が知らないものについては「不知」又は「知らない」等と書きます。なお、事実に対してではなく、原告の法的主張に対しては、「認める」ではなく、「争う」と書き分けるのが一般的です。

第23号で説明しましたとおり、訴状記載の請求原因事実のうち、被告製品が特許発明の技術的範囲に属することについては、特許請求の範囲を分説し、構成要件ごとに被告製品との対比が行われます。これらの主張について、「認める」旨の陳述を行うと、いわゆる自白が成立し、後に撤回することが困難となる場合がありますので、認否は慎重に行う必要があります。したがって、答弁書提出段階では認否を行うことが難しいものについては、とりあえず「認否を留保する」と記載することもあります。

また、可能であれば、無効の抗弁（特許法104条の3等）など、被告が当該訴訟において抗弁として予定する主張の概要を記載します。原告の特許発明に新規性がない、あるいは、進歩性がない、といった無効理由を主張する場合には、そのような新規性・進歩性の欠如を裏付ける無効資料を証拠として提出することが必要となります。無効資料の調査には、通常、相当の時間を要しますので、答弁書提出の段階で無効主張ができるのは、以前から原告の特許権の存在を認識しており、予め無効資料調査をしていた場合か、明細書の記載要件違反等の無効理由を主張する人が多いと思われます。

3. 答弁書提出以降

第1回口頭弁論期日においては、訴状および答弁書の陳述が行われますが、第20号で説明しましたとおり、通常はその後弁論準備手続に移行します。そして、第1回弁論準備手続期日前の所定の日までに、答弁書に記載の被告の認否反論、抗弁について、より詳細な主張を記載した準備書面の提出を求められるのが一般的です。

既述のように、まずは原告が訴状において、請求原因事実として、被告製品が特許発明の技術的範囲に属することを主張する必要があります。もっとも、特許権侵害訴訟の場合、被告製品ないし被告方法の構成については、被告の方が詳しく知っているという特殊性があります。そのため、被告が構成要件充足性を争う場合、被告の方からも、被告製品ないし被告方法の具体的構成を明らかにして、非充足の主張を行うこととなります。この点、特許法には、積極否認（民事訴訟規則79条3項）の特則として、被告が、原告の主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、被告は、相当の理由がある場合を除き、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない旨の規定が設けられています（特許法104条の2）。

4. 営業秘密の保護

民事訴訟法においては、当事者が提出した準備書面を含む訴訟記録について、一般公開の原則がとられています（民事訴訟法91条）。そのため、非侵害主張において開示する被告製品等の情報に営業秘密が含まれる場合には、準備書面、書証等の提出と同時に（または提出後速やかに）、閲覧制限申立て（同92条1項）を行います。これを認める旨の裁判所の決定があった場合には、申立人が提出した、対象部分がマスキングされた準備書面が第三者の閲覧に供されることとなります。

さらに、訴訟の相手方による営業秘密の漏えいを防止するため、秘密保持命令申立て（特許法105条の4）を行うことも可能です。もっとも、当事者間で任意に秘密保持契約が締結される場合も多く、実際に秘密保持命令の申立てがなされることは少ないようです。

特 拒絶査定不服審判における手続違背 平成24年9月10日判決
(知財高裁 平成23年(行ケ)第10315号)審決取消請求事件 拒絶審決>>取消

拒絶査定不服審判の審決において、周知例であることを示すために新しく引用した文献について、出願人に拒絶理由として通知すべきであったとして、以下のとおり判断された。

「甲13の記載を技術常識であるかのように挙げているが、その技術事項を示す単一の文献として示しており、甲13自体をみても、回路部材の接続構造の技術分野において、隣接する突起部間の距離を1000nm以下とすることが普通に行われている技術事項であることを示す記載もない。

・・・実施例には製造されたいくつかの導電性粒子の突起の大きさが表2に示されている。しかし、表2に記載されているのは、甲13に記載された発明の実施例であって、これらの例が周知の導電性粒子として記載されているわけではない。・・・

してみると、審決は、新たな公知文献として甲13を引用し、これに基づき仮定による計算を行って、相違点3の容易想到性を判断したものと評価すべきである。すなわち、甲10を主引用発明とし、相違点3について甲13を副引用発明としたものであって、審決がしたような方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とする内容の拒絶理由は、拒絶査定理由とは異なる拒絶理由であるから、審判段階で新たにその旨の拒絶理由を通知すべきであった。しかるに、本件拒絶理由通知には、かかる拒絶理由は示されていない。

そうすると、審決には特許法159条2項、50条に定める手続違背の違法があり、この違法は、審決の結論に影響がある。」

商 国際信義、公序良俗 平成24年6月27日判決 (東京地裁 平成23年(行ケ)第10400号)
無効不成立>>審決取消

1. 概要

第7類「プラスチック加工機械器具、プラスチック成形機用自動取出口ボット、チャック(機械部品)」を指定する登録第5338569号「Tarzan」について、独特の造語になる「ターザン」は、具体的な人物像を持つ架空の人物の名称として、小説ないし映画、ドラマで米国を中心に世界的に一貫して描写されていて、「ターザン」の語からは、日本語においても他の言語においても他の観念を想起するものとは認められないことからすると、我が国で「ターザン」の語のみから成る本件商標登録を維持することは、たとえその指定商品の関係で「ターザン」の語に顧客吸引力がないとしても、国際信義に反すると認定された。

2. 解説

本判決は、原告著作物の題号ないしは登場人物名、あるいは原告が管理する標章としての日本における著名性は否定している。また、被告(商標権者)のフリーライド・剽窃の目的も否定しており、「国際信義」と著名性や不正の目的を無関係の概念として捉えている。

一方、判決は、①一定の文化的・商業的価値が存在する著作物であること、②著作権が存在すること、③管理団体が存在することを重視して公序良俗違反と認定しているが、カナダの公的標章として扱われていた「Anne of Green Gables」事件(平成17年(行ケ)10349号)等の判例に照らすと、公序良俗違反が認められる要件が緩和されていると言える。

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。