

商 ■要部認定 平成20年11月7日判決(大阪高裁H19(ネ)第3057号) 商標権侵害差止>>棄却

控訴人標章(Love cosmetic)は、全てアルファベット表記からなり、一体として認識されやすく、一連のものとして称呼されることを理由として、一体として要部となると判示し、「Love」が要部であるとし、本件商標権(Love)の侵害を肯定した原判決を取り消した。

競 ■営業表示の類似 平成20年9月30日判決(東京地裁H19(ワ)第35028号) 営業表示使用差止>>棄却

『東急』の営業表示と『TOKYU』又は『tokyu』の営業表示は類似せず、被告(藤久)が「TOKYU」及び「tokyu」の表示を営業表示として使用した行為は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)に該当しないと判示した。

商 ■普通名称 平成20年10月2日判決(大阪地裁H19(ワ)第7660号) 商標権侵害差止>>認容

宣伝用チラシ等において、節分用の巻きすしを指す名称として本件商標(招福巻)以外の名称を用いている例も少なくなく、商標権者は、本件商標を使用する業者に警告等の対応を行っていることから、本件商標は普通名称になったとは認められないと判示した。

コラム

Column

●【裁判員制度HP】11月28日 ~2009年5月21日スタート~

裁判員制度は、国民が一定の重大な犯罪に関する刑事事件の審理に参加し、3名の裁判官とともに判断を行う制度です。全国の地方裁判所は、裁判員候補者名簿を作成し、11月28日、裁判員候補者名簿登録者に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」等を発送しました。事件ごとに、同名簿から「くじ」で選ばれた50名程度の裁判員候補者に呼出状が発送されますが、最終的に選任される裁判員は一事件につき6名となっています。

●【青森県HP】11月12日 ~“品種登録問題”に関する特別監察の結果報告~

青森県は、新品種(りんご)について品種登録出願を行い、登録を受けましたが、登録料の納付を怠り、当該品種登録が取り消された問題に関する特別監察の結果等について報告を行いました。

参照条文「…第1項の規定による第一年分の登録料は、第18条3項の規定による公示があった日から、30日以内に納付しなければならない」(種苗法45条2項)。

●【特許庁HP】11月5日 ~弁理士試験合格発表~

弁理士試験の合格発表が行われました。合格者数は574人、合格率は5.9%でした。本年度試験から、受験者層の拡大を通じた多様な人材を確保するため、「短答式筆記試験合格者は翌年から2年間免除」等の制度が導入され、志願者数が過去最高となりました。

●【知的財産戦略本部HP】10月29日 ~日本版フェアユース導入へ~

知的財産戦略本部令第2条に基づき設置された「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は、現行著作権法における権利制限規定(30条以下)に加え、権利者の利益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で公正な利用を包括的に許容し得る権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入を求める報告書案を作成しました。

●【YouTube HP】10月23日 ~YouTubeでの楽曲利用が可能に~

YouTube™は、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、JASRACが管理する楽曲のYouTubeにおける利用に関する包括的な利用許諾契約を締結したことを発表しました。YouTubeのサービス一般における管理楽曲の利用を対象としています。

●【特許庁HP】10月17日 ~スーパー早期審査~

特許庁は、スーパー早期審査制度の試行開始日である10月1日に申立が行われた特許出願(出願人:学校法人慶應義塾)について、同月17日、第1号の特許査定の発送を行いました。

●【特許庁HP】10月1日 ~“特定通常実施権登録制度”開始~

特許庁は、改正産業活力再生特別措置法により新たに創設された「特定通常実施権登録制度」に係る登録申請書の受付を開始しました。申請書やQ&Aは、特許庁HPに掲載されています。

(弁護士 井上 義隆)

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な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。

■ 目次

● 論 文	シュナイダー事件から中国実用新案制度を考える	弁理士 加藤 真司 1
● 商 標 N e w s	商標法改正の動向—新しいタイプの商標の保護—	弁理士 土生 真之 5
● Q & A	米国特許の活用方法	弁護士 大野 聖二 6
● 海 外 N e w s	Bilski事件(CAFC大法廷判決、2008年10月30日)	弁理士 津田 理／監修 弁理士 松任谷 優子 8
● 判 例 紹 介		弁理士 鈴木 守 10
● 判例ダイジェスト		弁理士 井上 義隆 11
● コ ラ ム		弁護士 井上 義隆 12

論文

Thesis

■ シュナイダー事件から
中国実用新案制度を考える

弁理士 加藤 真司

はじめに

2007年9月29日、中国浙江省の温州市中級法院は、フランスのシュナイダーエレクトリック社の中国合弁企業であるシュナイダー(天津)社に対して、同社が浙江省温州市の正泰集團の実用新案権を侵害したとして、3.3億元(約43億円)の損害賠償を命じる判決をした¹。この事件は、正泰集團がいわゆる「小発明」に係る実用新案権によって前代未聞の多額の損害賠償請求を認められたことから注目を集めた。実用新案権は、一般的には、簡単な考案に対して与えられる権利であり、実体審査を経ておらず権利の安定性が低いことから、とかく軽視されがちである。しかし、実用新案権も独占権である以上、それを侵害すれば相応の法律上の責任を負わなければならない。このシュナイダー事件は中国へ進出している日本企業に警鐘を鳴らすものである。本稿では、中国の実用新案制度について「攻め」と「守り」の観点から考えてみる。

1. 中国における実用新案制度の利用状況

2頁の表は、2008年1月から11月までの中国における特許出願及び実用新案出願の統計である。

中国国内の出願人は、約16.8万件の特許出願に対して約19.4万件(特実合計の53.5%)の実用新案を出願している。これに対して、外国出願人は、約8.8万件の特許出願に対して約1,500件(特実合計の1.7%)の実用新案を出願しているのみである。実用新案出願全体における内外出願人の割合でいうと、外国出願人の出願件数は2%に満たない。また、中国国内の出願人による実用新案出願については、非職務(個人)の出願が半数以上を占めるという点も注目に値する。



表: 中国 特実出願件数(2008年1月~11月)

	特実合計	特許	実用新案
国内外合計	小計	450,910	255,887
	職務	298,891	206,937
	非職務	152,019	48,950
国内	小計	361,511	167,990
	職務	212,072	121,331
	非職務	149,439	46,659
国外	小計	89,399	87,897
	職務	86,819	85,606
	非職務	2,580	2,291
			1,502

2. 実用新案制度の中比較

	中 国	日 本	比 較
保護対象	製品の形状、構造又はそれらの組合せについての実用に適した新たな技術案	物品の形状、構造又は組合せに係る考案	【ほぼ同一】
保護期間	出願日から10年をもって終了	出願日から10年をもって終了	【同一】
補正	時期的要件 自発補正是出願から2ヶ月以内に可能 基礎的要件審査において拒絶理由通知書を受けた場合は、当該通知書に対する補正が可能	自発補正是出願から1ヶ月以内に可能 基礎的要件審査において補正指令を受けた場合は補正可能	【ほぼ同一】
	内容的制限 新規事項追加禁止	新規事項追加禁止	【同一】
特実間の出願変更	なし	あり	【相違】
実用新案登録に基づく特許出願制度	なし	あり	【相違】
審査	出願書類の様式、出願人の主体的要件、公序良俗、権利を受けることができない考案、單一性、補正要件、保護対象、先願、記載要件(サポート要件、明細書の開示要件、必須構成要件、明瞭性要件を含む)の明らかな違反 ²	保護対象、公序良俗、請求の範囲の記載様式不備、明細書や請求の範囲の明らかな記載不備	【相違】 中国のほうが日本より審査範囲が広い。
	(特許)際立った実質的特徴及び顯著な進歩を有すること (実用新案)実質的な特徴及び進歩を有すること	(特許)当業者が先行技術に基づいて容易に発明できないこと (実用新案)当業者が先行技術に基づいて実用新案の進歩性レベルを低く設定している ³ 。	【同一】(但し実質的には相違) 日中いずれも、条文上は特許に対して実用新案の進歩性レベルを低く設定している。
技術評価書制度	請求主体 実用新案権者のみが請求可能	何人も請求可能	【相違】
	請求時期 授權決定公告後に請求可能	出願段階でも請求可能	【相違】
	評価事項 文献公知による新規性(拡大先願を含む)及び進歩性。	文献公知による新規性及び進歩性、拡大先願、先願。	【ほぼ同一】
	第三者による結果の閲覧 不可	可	【相違】
	請求があつたことの公表 なし	あり	【相違】
	権利行使の際の評価書提示義務 実用新案権について侵害訴訟を提起する場合は、評価書を提出しなければならない。	評価書を提示して警告した後でなければ権利行使不可。 日本では、まず評価書を提示した警告が権利行使の要件となっているが、中国では警告は義務ではない。	【相違】
権利行使等における権利者の責任	権利行使後に実用新案権が無効となつた場合において、権利者が悪意で他人に損害を与えたときは賠償責任が生じる。	権利行使後に実用新案が無効となつた場合は、権利者が自己の無過失を立証しない限り損害賠償責任が生じる。	【相違】 中国では、権利者が自己の権利が無効であることを知っていた等の事情がない限り損害賠償責任は生じず、日本よりも権利者の責任は軽い。
	侵害訴訟の中止 被告が答弁書提出期間内に無効審判を請求したときは、侵害訴訟は原則として中止される。但し、評価書で新規性及び進歩性を否定する文献が発見された場合等には中止しなくてよい。	必要があると認める場合は訴訟手続を中止できる。	【相違】 評価書で新規性や進歩性が否定されていない場合には、侵害訴訟が中止される可能性は低いという点では日本共通。
訂正	無効審判の審理中に限られる。 時期的要件	実用新案権取得後、最初の技術評価書の送達日から2ヶ月を経過するか、又は無効審判の最初の答弁書提出期間を経過するまではいつでも可能。	【相違】 日本のほうが訂正機会が多い。
	訂正の対象は請求の範囲に限られる。 一般的には、請求項の削除若しくは併合、又は技術案の削除に限られる。	訂正の対象は、請求の範囲に限られない。 訂正の目的は請求の範囲の減縮、誤認の訂正、又は明瞭でない記載の説明に限られる。	【相違】 H16改正によって日本の訂正許容範囲が拡大されたことから、中国の訂正許容範囲は日本より狭くなっている。

3. 中国国内権利者の

実用新案権に対する注意点 ~ “守り”

シュナイダー判決が出されて、少なからぬ中国企業が自社の特許戦略を見直し、あるいは今まで特許や実用新案を出願していないかった企業も出願を考えるきっかけとなったものと思われる。また、実用新案権であっても多額の損害賠償が認められると認識した中国企業も少なくないはずである。

中国は1978年に改革開放政策を開始し、2001年にはWTOに加盟した。改革開放政策の開始以来、政府は国内企業に対して外国企業との合弁を奨励し、外国からの技術導入を促した。改革開放が30年目を迎えた2008年、中国政府は『国家知的財産権戦略綱要』を公布し、「イノベーション型国家を建設する」という目標を掲げた。中国企業が自らの知的財産を創出することを促す政策である。日本企業が中国企業に実用新案権侵害で訴えられるリスクは確実に高まっているといえる。具体的には、以下のようなリスクが潜んでいると思われる。

(1) 実用新案権の無効可能性

一般的には、実用新案は実体審査を経ずに権利が付与されることから権利の安定性が低いと言われる。一説には、中国の90%の実用新案権は無効理由を含んでいるとも言われている。このような言い方は、実用新案権を全体としてみた場合の無効になる件数の割合を述べているのであって、すべての実用新案権が90%の確率で無効になるというわけではないことに注意しなければならない。即ち、無効にできない実用新案権が10%は存在するということである。しかも、中国では審査指南において実用新案に対する進歩性の基準が明らかに特許の進歩性基準よりも低く設定されている。これは、実用新案権に対して進歩性欠如を理由として無効審判を請求した場合に、特許権の場合と比べて無効にしにくいということを意味している。

(2) 侵害訴訟の中止⁴

実用新案権の侵害訴訟において被告が答弁書提出期間内に無効審判を請求すると訴訟手続は原則として中止される。しかしながら、中国では、日本のように提訴前の評価書を提示した警告が義務となっていないことから、実用新案権者は侵害者を警告なしに直接訴えることができる。この場合にも、実用新案権者は提訴の際に裁判所に評価書を提出しなければならないが、実用新案権者が評価書を提出して提訴する場合は、評価書の結果が肯定的であることが多いと考えられる。評価書の結果が肯定的である場合には、答弁書提出期間内に無効審判が請求されたとしても裁判所は上記原則の例外として侵害訴訟を中止しなくてよい。この場合には、被告はいきなり侵害訴訟を提起されたうえ、答弁書提出期間(外国人の場合は訴状送達日から30日以内)という限られた期間内に無効審判を請求し、かつ実用新案権が無効になる可能性が高いと裁判所に認められ

る無効理由及び証拠を提出しなければ⁵、侵害訴訟を中止できない。

(3) 損害賠償額

シュナイダー事件では、3.3億元(約43億円)の賠償額を認定するに際して、実用新案が「小発明」に係るものであることが考慮されなかった。これは、「小発明」に係る実用新案であっても、また、当該製品の売り上げに対する当該実用新案の貢献度が低くても、「侵害者が侵害によって得た利益に従って」⁶賠償額を決定することができるということを意味する。些細な改良に係る実用新案であっても、侵害の代償は小さくはない。

(4) 個人の実用新案権

中国では、会社の社長などが個人の名義で当該会社の技術に関する出願をして権利を保有しているケースもある。よって、侵害回避の調査の際には、競業中国企業の権利を調査するだけでは足りない場合もある。

(5) 中国企業による改良技術の出願

日本企業の技術を改良した考案について中国企業が出願するということも想定される。このこと自体は特許法が予定しているものであり、そのため出願内容を公開するという制度が採用されていることは世界各国の特許制度で共通する。日本企業が「この程度の改良は進歩性がないだろう」と自社技術の改良について出願をしなかった結果、中国企業がその日本企業の技術の改良について実用新案出願をしていて、日本企業が当該改良技術を実施した場合に中国企業に権利侵害として訴えられるということが想定される。シュナイダー事件はまさにこの構図である。訴えられた後になって「そんな些細な改良に権利を認めるべきではない」と主張しても、進歩性欠如を理由として実用新案権を無効にすることは容易でないことは上述のとおりである。

上記のようなリスクを想定した対応策としては、やはりより多くの中国出願をしておくことになる。少なくとも侵害として訴えられた際にカウンタで出せる権利を確保しておく必要がある。多額の賠償を命じられたシュナイダー社は訴訟の対象となった製品について中国で10数件の出願しかしていなかたのに対して、正泰集団は年間100件以上の中国出願をしていたといわれている。

4. 中国実用新案制度の活用 ~ “攻め”

(1) 利用価値

日本では、平成16年法改正によって実用新案制度の利用価値が高まった。中国では依然として実用新案には様々な制限がある。しかしながら、中国の実用新案制度はもともと特許制

度との比較において日本よりはデメリットが少ないといえる。例えば、中国では実用新案権行使するにあたり評価書を提示した警告は不要である。また、権利行使において「高度の注意義務」は課されず、権利行使後に実用新案権が無効になった場合にも無過失立証責任は課されない。訂正については中国のほうが日本より制限が厳しいが、中国では特許についても実用新案と同様の制限が課されていることから、特許より不利ということはない。第三者によって評価書の請求をされることなく、評価書の内容は侵害訴訟において裁判所に提出するまでは第三者に知られることもない。これらに加えて、早期権利化、安価な費用といった実用新案制度の本来のメリットを享受できる。

(2) 特許出願との重複出願

中国企業による侵害が見込まれる技術等、重要な技術については、特許と実用新案との重複出願を行うことができる。特実重複出願は、実用新案の早期権利化と特許の長期保護という両方のメリットを享受できる。一方で、中国でも日本と同様に重複特許（ダブルパテント）は禁止されている。中国の特許法には、「同様の発明創造」には一件の専利権しか与えないと規定されている（特許法実施細則第13条第1項）。

同一出願人によって同日に出願された特許出願と実用新案出願⁷は、次のように処理されることになる。実用新案については、一般的には重複特許の調査は行われないため、まず実用新案権が付与される。特許出願の実体審査において実用新案権との重複特許が拒絶理由として通知される。このとき、出願人は（i）実用新案権を放棄するか、（ii）特許出願の拒絶に承服するか、（iii）特許出願の請求項を補正するかを選択することができる。この時点で既に実用新案権の権利行使が現在進行中である場合には（ii）か（iii）を選択して実用新案権を維持すべきである。実用新案権を未だ行使していないならば、（i）実用新案権の放棄、（iii）特許の請求項を補正のいずれかを選択すればよい。

〈参考資料〉

¹ 現在、控訴審が係属中である。

² これらの要件に「明らかに」違反しているかが審査される。従って、例えば先願の要件について先願特許の調査を積極的に行うことはない。

³ 日本では、特許と実用新案とでは条文上は進歩性のレベルが異なるが、審査基準等では特実の進歩性判断に特に明確な差は規定されていない。これに対して、中国では、審査指南において、先行技術の組合せにより進歩性を否定する場合、実用新案については同一の技術分野の先行技術しか考慮せず、また、一般的には3件以上の先行技術の組合せによって進歩性が否定されることはないと規定されている（但し、単純な寄せ集めに対しては3件以上の先行技術で進歩性を否定できる）（審査指南第四部第六章第4節）。

⁴ 『最高人民法院の特許紛争案件の審理に適用する法律の問題についての若干の規定』第8条及び第9条を参照

⁵ 審査請求から1ヶ月以内に無効理由及び証拠を補充することができるが、それでも訴状の送達から2ヶ月以内に無効資料を準備しなければならない。

⁶ 『最高人民法院の特許紛争事件の審理に適用する法律の問題についての若干の規定』第20条第1項

⁷ 2009年改正特許法（2009年10月1日施行）では、特実重複出願について、両出願を同日にした場合には、特許権付与と同時にすでに発生している実用新案権を放棄すれば特許権を付与すると規定されている（第9条但書）。なお、特実両出願を異なる日にした場合には、改正によって拡大先願の規定が同一出願人にも適用されることになったため、後願は自己の先願が拡大先願となって拒絶されることになる。

⁸ 2006年7月1日前の出願については過去の権利は維持して将来的な放棄が可能。

⁹ 2008年11月4日付の『特許法実施条例改正草案』では、実用新案は特許権の授權公告から放棄できることが規定されている（第19条第4項）。この改正案が通れば特実重複出願をする出願人にとってより有利になる。

¹⁰ 訂正許容範囲が制限されているため、訂正に備えて明細書の記載を充実させる必要もない。

商標法改正の動向 —新しいタイプの商標の保護—

弁理士 土生 真之

4) 色彩商標

色彩商標とは、単色または複数の色の組み合わせであって、輪郭がないもののことです。諸外国の例では、色彩自体を登録したもの（CTM登録1029552）や色彩が付される対象・部位を特定したうえで登録されたものがあります（オーストラリア登録937562）。

色彩自体は識別力が無いと考えられるため、登録のためには原則として使用による識別力の獲得（商標法3条2項）が必要と考えられます。

色彩商標についても願書での特定方法や類否判断手法等について検討されています。

5) 音響商標

音響商標とは、音から構成される商標のことです。言葉を伴うものと伴わないもの、音楽的なものと非音楽的なもの（ex. ライオンの鳴き声）があります。例えば、インテルのサウンドロゴについて米国では登録（米国登録2315261）されています。

動く商標については、商標を図面と言葉で特定するか動画ファイルで特定するかという願書での特定方法や長時間の動画の場合の識別力、類否判断における要部の特定方法等が検討されています。

2) ホログラム商標

ホログラム商標とは、視認される態様が見る角度により変化する商標のことです。

ホログラムについては、例えば「J」→「P」→「O」と変化する態様について全体として識別力を認めるべきかという点や商標の要部の認定方法が検討されています。

3) 位置商標

位置商標とは、位置を構成要素とする商標のことです。例えば、ボールペンのノック部付近に付された赤いラインが欧洲では登録（CTM登録3892015）されています。位置商標は、それ自体では識別力の弱い図形等について、それが付される位置を限定することで、識別力の獲得を容易化するという利用法が想定されます。

位置商標については、部分意匠のように権利を要求しない部分を破線で表わすことが考えられていますが、その権利範囲の解釈等について検討されています。

4. むすび

産業構造審議会では、2009年1月頃を目処に意見の取りまとめを行なうことです。本ニュースレターがお手元に届く頃には更に議論の進展があると思われますので、最新の情報については下記URL掲載の議事録にてご確認ください。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new-wg_menu.htm

Q & A 米国特許の活用方法

弁護士 大野 聖二



Question 1 警告書の送付

私は、あるメーカーX社の特許ライセンスの担当者です。世界的な景気悪化の影響から、わが社本体のビジネスの業績もふるわず、会社の上層部からは特許権を活用して、ライセンス収入の道を探るように指示が出されています。この関係で、かなり前からの懸案事項である、わが社の米国特許権を侵害している可能性のある競合会社、米国のY社に対して、何とかライセンス交渉を有利に進めて、ロイヤリティ収入を得たいと考えています。

ライセンス交渉を開始するにあたり、Y社に対して、米国特許権侵害の警告書を送付しようと考えていますが、注意すべき点があれば教えて下さい。

Answer 1

日本で自社の特許権を侵害している可能性のある企業が存在する場合、いきなり警告書を送付してライセンス交渉を開始するのは、よく行われている方法ですし、日本においては、いきなり特許権侵害に関する警告書を送付する方法を探ったとしても、特許権者の側にそれほどリスクはありません。

しかし、米国において、いきなり米国特許権の侵害に関する警告書を米国企業に送付することには、特許権者としては、相手方から確認訴訟(DJ Action)を提起される多大なリスクが存在することに注意する必要があります。

この点の日米の相違を理解するには、日米の訴訟制度に関する相違をきちんと理解する必要があります。

米国の訴訟制度においては、どこの裁判地で裁判をするかという点は、極めて大きな意味を有しています。御承知のことと思いますが、米国は50州、1特別区からなる連邦国家であり、各州の独立の度合は、日本人が想像するより極めて大きく、裁判所の判断も州毎にかなり色合いが違います。

米国特許権の侵害訴訟は、連邦問題なので、各州の連邦地方裁判所が第一審の管轄を有し、控訴審は、ワシントンDCにある連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals Federal Circuit、一般にCAFCと略されています)が専属的に管轄しており、判例法は、CAFCに統一されるシステムとなっていますが、各州の連邦地方裁判所は、事実上、州毎にかなり異なる判断を示しています。

例えば、テキサス州、ウィスコンシン州の連邦地方裁判所のように、原告の勝訴率が8割を超える統計を示し、プロパテントが徹底している州の裁判所もあれば、一部の州のように、

第一審の審理だけで3年以上もかかり、原告の勝訴率も5割以下というアンチパテントの傾向を示している州もあります。

また、統計によると、日本企業と米国企業の特許権侵害訴訟では、9割以上が陪審制で裁判されるのに対して、米国企業同士の特許権侵害訴訟では、陪審制で裁判されるのは、5割以下だとされています。一般に、特許権侵害訴訟は、一般の人には、難しい技術的な事項等が含まれるので、陪審員(地域住民の中から無作為抽出的な方法で選ばれた一定数の陪審員が裁判に関与する審理方法)には不向きだとされていますが、米国企業の多くは、外国企業との特許権侵害訴訟においては、上述の統計が示すように、殆どの場合、陪審制を選択する傾向にあります。

しかも、米国企業の多くは、例えば、ワシントン州のシアトルは、ボーリングとマイクロソフトの城下町といわれるよう、かなりの大企業でも地場産業の色彩が濃く、地域住民の意向が強く反映される陪審裁判においては、相手の米国企業の本拠地で裁判を行うことは、サッカーのアウェイゲーム以上に不利な戦いを強いられることになります。

米国の特許権侵害訴訟は、このようなシステムを前提に行われる所以、米国企業は、いかに自社にとって有利な土地で裁判を行うかということを常に考えて戦略を立てています。このように、有利な土地で裁判をしようとするところをForum Shoppingといいます。

特許権に関する侵害訴訟は、日本と同じく米国においても、侵害を主張される側も、一定の要件を満たせば訴訟を開始することができます。これが上述したDJ Actionと呼ばれている訴訟で、この訴訟類型は、侵害が主張される側が原告となり、特許権者を被告として、侵害が主張される側の製品の非侵害を求めたり、特許権の無効を求めたりするものです。DJ Actionは、どのような場合でも提起できるものではなく、我が国の「確認の利益」に相当する要件であるActual Controversyという要件が必要です。Actual Controversyという要件は、侵害を主張される側が侵害訴訟に直面するであろう合理的な危惧が生じた場合には満たされると解されています。

質問にありますように、米国企業であるY社に対して、單に米国特許権を侵害している旨の警告書を送付すると、Y社には、X社からの侵害訴訟に直面するであろう合理的な危惧が生じるといえますから、Y社が警告書を受け取った段階でY社にはDJ Actionを提起する要件が満たされることになります。

したがって、Y社は、この段階で自社の本拠地を含めて有利な土地をForum Shoppingした上で、X社に対してDJ Actionを提起する可能性が極めて高くなります。

米国特許権の侵害を主張してライセンス交渉を行う場合には、このようなDJ Actionを提起されるリスクを常に念頭において行動する必要があります。したがって、交渉を開始するにあたっては、単なる警告書を送付するのではなく、ライセンスの申し入れを書面に記載して送付するのが適切な方法です。DJ Actionは、米国の判例法の言葉を借りれば、侵害訴訟を迫られた者を保護するためのもので、訴訟提起を迫っていない特許権者を裁判に巻き込むことを企図した制度ではないので、ライセンスの申し入れが伴えば、原則としてActual Controversyの要件を満たさず、DJ Actionを提起することができなくなります。

このように、ライセンス交渉の開始にあたっては、上述した知識があれば割と簡単にDJ Actionのリスクを回避することができますが、ライセンス交渉が開始された後は、DJ Actionのリスクを避けるのはそれほど簡単ではありません。

ライセンス交渉が開始されて、ライセンス交渉が決裂したと評価される段階に至った場合、特に、特許権者側が強くライセンスをすることを求めて交渉が決裂した場合には、その段階でActual Controversyという要件が認められる可能性が極めて高くなります。なぜなら、その段階で、相手側には、侵害訴訟に直面するであろう合理的な危惧が生じたと判断されるからです。そうなると、その段階で相手側からDJ Actionを提起される危険性が極めて高くなりますので、特許権者としては交渉のかじ取りが非常に難しくなります。米国におけるライセンス交渉において、特許権者側が相手側に対して強くライセンスをすることを求めて、ライセンス条件が折り合わずに交渉が決裂しようとする場合には、特許権者としては、自らForum Shoppingを行った上で、相手側からDJ Actionが提起される前に、提訴する覚悟が必要となるといえます。

Question 2 技術売り込み

私は、ベンチャー企業の特許担当者です。現在、米国に特許出願中の技術は将来有望な技術なのですが、今後、当社だけで製品化するのは資金的に難しく、米国企業にスポンサーになって貰い、製品化することを計画しています。米国企業に対して、特許出願中の技術を売り込む際の注意点を教えて下さい。

Answer 2

御質問の事案は、現在米国特許出願中の技術ということで、未公開技術に関する技術売り込みの問題と理解されます。このような未公開技術に関する技術売り込みに対しては、米国のはとんどの企業は、その処理手順をマニュアル化して対処しています。

未公開技術の売り込みに関して、このように米国においてマニュアル化がなされているのは、かつて個人発明家が開発した技術に関して、その技術が未公開の段階で大企業に対して技術売り込みがなされ、大企業がその技術内容に関して説明を受けた上で、自社で既に開発中の技術であったので断ったところ、後からトレードシークレットを盗まれたとして訴訟を提起されて大問題となった事件が契機となっているといわれています。

米国企業は、このようなトレードシークレット違反というリスクを避けるために、未公開技術に関して技術売り込みがなされた場合には、開発部門とは完全に切り離された部署が担当し、技術売り込みをしようとする側が未公開である利益を放棄する契約書にサインしない限り、書類もすべて返送し、話も聞かないというマニュアルに沿って処理します。

御質問の事案では、ベンチャー企業の側で、未公開技術であるという利益を放棄する覚悟がないと、米国企業と技術売り込みの交渉を開始することはできませんので、この点の利害得失を十分に判断した上で、技術売り込みを行う必要があります。





Bilski事件 (CAFC大法廷判決、2008年10月30日)

弁理士 津田 理
監修／弁理士 松任谷 優子



A.事件の概要

本件では、ビジネス方法の発明が特許法第101条に規定される法上の主題(保護対象)に該当するか否かが問題となつた。本件発明の内容は、商品の取引におけるリスクを管理する方法であつて、①商品の販売業者と消費者との間で商品の取引を開始して、商品の平均価格に基づく固定レートで消費者が商品を購入し、②消費者のリスクポジション(固定レートに対応する)と反対のリスクポジションの市場参加者を特定し、③第2の固定レートで商品の販売業者と市場参加者との間で取引を開始して、消費者との取引のリスクポジションをバランスさせるというものであり、天候などの影響で市場価格が変動したときに、リスクヘッジが可能になるというものである。

USPTOの審査では、この方法の発明は、特定の装置において実行されるものではなく、また、技術的な主題に該当しないため、法上の主題ではないとして拒絶された。そこで、出願人は、この判断を不服として審判を請求した。

USPTOの審判では、審査で用いられた「特定の装置において実行されるか」という判断基準が否定され、また、技術的な主題であるかのテストも行われなかつた。その代わりに、審判部は、本件発明が「有益で、具体的かつ有体の結果(useful, concrete and tangible result)」を生み出すものではない(Alappat事件)として、法上の主題には該当しないと判断した。この審決を不服として出願人がCAFCに控訴したのが、本件である。

CAFCは、次のように述べて、本件のビジネス方法の発明が法上の主題に該当しないと判断した。

(1)これまで、方法の発明が法上の主題に該当するかについては、「有益で、具体的かつ有体の結果」を生み出すものであるか否かが判断基準として採用されてきた(State Street Bank事件など)が、この判断基準は不十分である。

(2)法上の主題に該当するか否かの判断基準としては、Benson事件で判示された「方法の発明が、(i)特定の機

械や装置に結びついているか、または、(ii)特定の物質を異なる状態に変化させるものであるか(machine or transformation)」のテスト(Bensonテスト)を採用すべきである。

(3)本件発明は、このBensonテストの要件(i) (ii)のいずれも満たさない。よつて、本件のビジネス方法の発明は、法上の主題に該当しない。

B.これまでの最高裁判例

また、CAFCは、これまでの数々の最高裁の判例について意見を述べている。

(1) Benson事件(1972年)

Benson事件は、「二進化十進法を二進法に変換するデータ処理方法」というコンピュータ関連発明が法上の主題に該当するか否かが争われたケースである。この事件では、「アイデア自体は特許することができないところ、本発明の方法に特許を付与すると、アイデアを特許したのと同じことになつてしまつ、つまり、アルゴリズムそのものに特許を与えたことになつてしまつ」として、この方法の発明は法上の主題に該当しないとした。そして、方法の発明が法上の主題に該当するか否かは、上述のBensonテストを用いて判断すべきであるとした。

今回、CAFCは、この30年以上も前の事件で判示されたテストを採用すべきであると判示したのである。

(2) Diehr事件(1981年)

Diehr事件では、「合成ゴムを加硫処理して成型する方法」の発明が法上の主題に該当すると判断された。本発明の方法には、アレニウス方程式に基づいて加硫時間を計算するステップが含まれているが、この事件では、「この方法のクレームは、数学的公式について特許を求めるものではなく、合成ゴムを加硫するプロセスについて特許を求めており、法上の主題に該当する」と判示された。

CAFCは、このDiehr事件の内容についても触れており、この方法のクレームは、Bensonテストの要件(i) (ii)を

いずれも満たすものであるとした。

(3) Freeman-Walter-Abeleテスト

コンピュータ関連発明が法上の主題に該当するか否かについては、1978年のFreeman事件、1980年のWalter事件、1982年のAbele事件でも争われ、これら三つの事件の名前を持つテスト(Freeman-Walter-Abeleテスト)も存在する。このテストは、「第一に、数学的アルゴリズムがクレームに含まれているかを判断し、第二に、もし含まれている場合には、そのアルゴリズムが、方法のステップや装置の要素として応用されているかを判断する」というものである。

このFreeman-Walter-Abeleテストについて、CAFCは、法上の主題に該当するか否かを判断するのに不十分であると判示した。

(4) Alappat事件(1994年)

Alappat事件では、「オシロスコープの不連続な波形を滑らかな波形に修正する装置」の発明が法上の主題に該当するか否かについて争われた。この装置のクレームでは、オシロスコープの画面上でピクセルを点灯させるための計算処理がミーンズ・プラス・ファンクション形式で記載されていたところ、USPTOでは、この発明が数学的アルゴリズムであるとして、法上の主題に該当しないと判断された。連邦控訴裁判所では、「有益で、具体的かつ有体の結果を生み出すためのものである」として、法上の主題に該当すると判示した。

このAlappat事件の判断基準は、以後の判例で数多く引用され、法上の主題に該当するか否かについての最重要判例の一つとして位置づけられていた。今回のCAFCでは、このAlappat事件の判断基準が不十分であると判示されたのである。

(5) State Street Bank事件(1998年)

State Street Bank事件では、ビジネス方法の発明であつても法上の主題に該当することが認められた。この事件で法上の主題であるか否かが争われたビジネス方法の発明は、「ハブ・アンド・スポーク」システムという投資信託システムに関するものであり、複数の投資信託(スポーク)からの投資された資産を、単一のポートフォリオ(ハブ)にプールして、管理運営コストを削減するとともに節税をすることが可能になるというものである。連邦控訴裁判所は、この事件で、Freeman-Walter-Abeleテストを否定す

るとともに、Alappat事件の判断基準を適用して、このビジネス方法の発明が法上の主題に該当すると判示した。

また、この事件で、連邦控訴裁判所は、「ビジネスの方法であるというだけで法上の主題に該当しないという判断は間違つてゐる」と判示し、1908年のHotel Security Checking事件以降、当然のルールのように扱われてきた「ビジネスの方法であるから法上の主題には該当しない」というルールの存在を否定した。

CAFCは、このState Street Bank事件でも採用されていた「Alappat事件の判断基準」を不十分であると判示した。一方で、このState Street Bank事件の「ビジネスの方法であるというだけで法上の主題に該当しない」という判断は間違つてゐる」という判断は正しいと判示した。

C.今後の動向

今回のCAFC判決では、「ビジネス方法の発明が法上の主題に該当するか否かについて、どのような基準が妥当であるのか」について、これまでの数々の最高裁の判例を整理しつつ、一つの総括的な結論を出したことに意義があるようと思われる。

もちろん、今回のCAFCでの判断が最終的な結論になるとは限らない。今回のCAFC判決の多数意見には「将来的のさらなる技術の進歩によつては、Bensonテストの妥当性が疑わしくなることも考えられる。そのときには、最高裁が新しいテストを設けるであろう」として、最高裁でのルール作りを予見する内容の意見もあった。

なお、本件の最高裁への上告申立て期限は2009年1月28日であり、この事件について今後の動向が注目される。この事件に限らず、ビジネス方法の発明の特許性については、これからの判例の蓄積が待たれるところである。





平成20年9月17日判決 平成19年(ネ)第735号 著作権侵害差止等請求控訴事件

著作権

1.事件の概要

1審被告が経営する店舗において、歌手、楽器奏者及び客をして、歌唱と楽器演奏により、1審原告の管理著作物を演奏させ、これを来店した不特定多数の客に聴かせることが著作権（演奏権）の侵害にあたるとして、1審被告の店舗における管理著作物の使用（演奏）の差止めを求めた事件の控訴事件である。

2.争点

本件における争点の一つは、1審被告が、歌手、楽器奏者及び客をして、歌唱と楽器演奏により著作物を演奏させることをもつて、1審被告が著作物の利用主体と解することができるか否かである。

この論点に関連して、「カラオケ法理」として知られる最高裁判決（昭和63年3月15日第三小法廷判決）がある。

客のみが歌唱する場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していくわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していたといふべきであって、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうる

本件では、下記表に示すように、ピアノ演奏、店主催のライブ演奏、貸切営業における演奏については、1審と控訴審で同じ判断がなされたが、第三者が主催するライブ演奏について控訴審は1審と異なる判断をした。

以下では、第三者主催のライブ演奏についての判断を見てみる。

[1審と控訴審の判断]

	1審	控訴審
ピアノ演奏	侵害	侵害
ライブ演奏（店主催）	侵害	侵害
ライブ演奏（第三者主催）	侵害	非侵害
貸切営業における演奏	非侵害	非侵害

（弁理士 鈴木 守）

商 ■要部認定 平成20年9月8日判決（最高裁第2小法廷H19（行ヒ）第223号）無効成立>>取消

本件商標：「つつみのおひなっこや」。引用商標：「つつみ」「堤」。最高裁は、「つつみ」の文字部分が、取引者や需要者に対し商品の出所である旨を示す識別標識として支配的な印象を与えるものではないとし、両者は非類似と判断した。

特 ■引例の開示内容 平成19年7月30日判決（知財高裁H19（行ケ）第10377号）拒絶査定>>棄却

本願発明は、化学物質に関する選択発明である。引例には、有用性を示す臨床試験結果等のデータはら記載されていないものの、論文の性質及び内容に鑑みれば、専門家として、その有用性に関する見解を記載していると考えるのが自然であると判示した。

特 ■周知技術 平成20年6月30日判決（知財高裁H19（行ケ）第10338号）無効不成立>>取消

引用発明のように記憶部に加工条件データを直接記憶することに代え、加工条件データを特定する番号のみを記憶させ、当該番号により特定される加工条件データを別に記憶させることは、当業者が必要に応じて適宜なしうる程度のことすぎないと判示した。

特 ■再審事由 平成20年7月14日判決（知財高裁H12（ネ）第2147号）再審>>棄却

侵害訴訟により特許侵害判決が確定した後、無効審判により特許が無効とされた。これを受けて提起された再審事件において、再審被告（元特許権者）は、特許の有効無効問題については決着済み等と主張したが、裁判所は再審被告の主張を採用しなかった。

商 ■他人の氏名を含む商標 平成20年9月17日判決（知財高裁H20（行ケ）第10142号）取消成立>>認容

原告は、天理教事件最高裁判決を引用し、本件商標登録は異議申立人の人格的利益を侵害するものではないとして争ったが、人格的利益を侵害するおそれのある具体的な事情が存在することは、4条1項8号適用の要件とされているものではないと判示した。

商 ■商標の使用証明 平成20年9月29日判決（知財高裁H20（行ケ）第10167号）不使用取消>>棄却

被告からの証明願に応じて作成された証明書により被告による商品の販売の事実は立証され、また、被告子会社が経営するアンテナショップへの商品の販売は商標としての使用に該当するとして、登録商標の使用を認めた審決が支持された。

特 ■共同出願要件違反 平成20年10月28日判決（知財高裁H19（行ケ）第10351号）無効不成立>>取消

原告と被告は、特許を共同出願する条項、および、当該条項が委託業務終了後も工業所有権の存続期間中有効である条項を含む委託契約を結んでいた。被告が当該委託契約の合意解除後に単独で出願して取得した特許が、共同出願違反で無効にされた。

特 ■特29条の2 引用適格性 平成20年10月29日判決（知財高裁H20（行ケ）第10126号）拒絶査定>>取消

先願明細書の請求項は、実施形態による具体的なサポートがなく、29条の2の先願に当たらないと判断された。引用発明が先願明細書にサポートされていないことと、（同程度のサポートしかない）本件出願が36条6項1号に適合するかどうかは異なる旨を述べた。

特 ■訂正審判の一体不可分性 平成20年10月29日判決（知財高裁H19（行ケ）第10283号）訂正不成立>>取消

請求項1、2の訂正を求めた訂正審判の係属中に、並行して係属していた異議申立事件により請求項2が取り消された。訂正審判の審決取消訴訟では、請求項1の訂正を求めていると解するのが相当であるとされた点が、訂正審判の一体不可分性との関係で興味深い。