OHNO & PARTNERS
大野総合法律事務所
Oslaw News Letter
vol.26

目　次　Contents

- 論　　文　引用発明の認定 ー「記載されているに等しい事項」を巡ってー ..... 弁理士 大谷　寛 1
- 商標News　【米国商標】使用証明の厳格化の動き ..... 弁理士 土生　真之 5
- 中国News　中国民事訴訟法改正ポイント ..... 中国弁護士 李　芸 6
- 海外News　Gripeサイトにおける商標権侵害の成否 ..... 弁理士 土生　真之 8
- 特許入門 ..... 弁理士 梅田　慎介 10
- 紛争実務　訴訟記録の閲覧制度について ..... 弁護士 小林　英了 11
- 判例紹介 12

論文 Thesis

引用発明の認定
ー「記載されているに等しい事項」を巡ってー

弁理士　大谷　寛

1.　はじめに

警告書段階、交渉段階、訴訟段階のいずれかを問わず、特許紛争で問題となるのは、侵害論と無効論である。そして、無効論の中心は、進歩性があるか否かである。近年、技術分野が同一であれば複数の引用文献は当然に組み合わせてよいという従来の技術分野論から、より丁寧な認定判断を行う方向に裁判例は向かっているところ、複数の引用文献をどのような場合に組み合わせてよく、どのような場合に組み合わせが否定されるのかが極めて重要な論点である。

この点につき、近時の裁判例から傾向を探ることも有意義であるが、同時に、もしくはそれ以上に、各引用文献記載の引用発明の認定につき裁判例がどのような判断を示しているかを探ることにも大きな意味があると思われる。すなわち、引用発明の組み合わせの可否の議論が精緻化されるにつれ、無効主張をする当事者としては、主引用文献から認定される引用発明を可能な限り特許発明に近づけることで、組み合わせの可否の議論を回避することができ、逆に特許の有効を主張する当事者としては、主引用文献から認定される引用発明と特許発明との相違点を可能な限り取り上げることで、組み合わせの可否の議論を困難にすることができる。進歩性の議論が深まれば深まるほど、新規性と進歩性とでは主張立証負担が大きく異なってくるのである。

本論文では、まず、審査基準における規定を確認したのち、引用発明の認定の具体的な事例を取り上げ、その傾向を整理したい。

2.　審査基準における規定

引用文献から認定される「引用発明」とは、正確には、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可

能となった発明」（特 29 条 1 項 3 号）の「刊行物に記載された発明」のことであり、特許庁の審査基準では、次のように解釈が示されている（審査基準第Ⅱ部第 2 章 1.2.4 (3)）。

「『刊行物に記載された発明』とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。」

「『記載されているに等しい事項』とは、記載されている事項から本願出願時における技術常識（注）を参酌することにより導き出せるものをいう。」

「（注）技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項をいう。」

「刊行物に記載されている事項」については、記載されている事項そのままを意味するから争いは生じず、「記載されているに等しい事項」の評価が争われる。知的財産高等裁判所の裁判例も、「刊行物に記載された発明」の解釈において上記審査基準に沿っており、「記載されているに等しい事項」について具体的に判断を示しているので、以下で、近時の事例を新しいものから順に取り上げる。

3. 「記載されているに等しい事項」について判示した事例

（事例 1）

知財高判 H.24.4.11（平成 23 年（行ケ）第 10186 号）では、甲８に記載された「カーボン無し」の意味が争われた。

裁判所は、「本件出願時の当業者に知られていたカーボンブラック以外の顔料としては，例えば『鉄黒』があり（甲 53），鉄黒は，塩化ビニル系樹脂成形品に添加する黒色顔料として，本件出願日の時点で知られていたものである（乙 1 ～ 3）。例えば，乙 1 においては，屋外で使用される塩化ビニル系樹脂成形品に添加される黒色顔料として，カーボンブラックの他，チタンブラック，合成酸化鉄ブラックが知られていたことが記載されている。」と出願時における周知技術を認定し、「カーボン無し」が必ずしも「チタンブラック」等を除外しないから、直ちに有機着色剤を添加したものを意味しているわけではないと判示した。

本裁判例は、甲８の「カーボン無し」という記載を、周知技術を参酌して解釈したものと解され、「技術常識を参酌して導き出させるもの（事項）」には「技術常識を参酌して解釈される事項」が包含されることが示されたと言える。

（事例 2）

知財高判 H.23.12.22（平成 22 年（ネ）第 10091 号）では、乙 12 に、エチレンジアミン等を骨格とするポリアミン誘導体を高分子であるポリエチレンイミン誘導体との混合物とした、飛灰中の重金属固定化処理剤が記載されている事実の下、特許発明に係る各化合物（「本件各化合物」）からなる飛灰中の重金属固定化処理剤が、優先権主張日当時の技術常識を参酌することにより乙 12 に記載されているに等しいといえるか否かが争われた。

裁判所は、「化学構造を異にするピペラジン（環状アミン）を骨格とする本件各化合物が有する飛灰中の重金属固定化能については，何ら具体的な記載がない」、「乙 12 には，本件各化合物を本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とする以外での方法で飛灰中の重金属固定化処理剤とすることについては，何ら具体的な記載がない」と認定し、また、いずれの証拠も、ピペラジンを骨格とするポリアミン誘導体である本件各化合物を飛灰中の金属捕集剤として使用できることが本件優先権主張日当時の技術常識であったと認めるには足りないと判示し、乙 12 に基づく新規性欠如の主張を退けた。

参酌すべき技術常識の存在が否定された事案であるが、枠組みとしては審査基準に沿っている。

（事例 3）

知財高判 H.23.10.24（平成 22 年（行ケ）第 10245 号）は、公知発明の内容を説明する刊行物が、特許発明の一部の構成要件を開示し、その他の構成要件への言及がないときの公知発明の認定につき、次のように一般論を示した。「公知発明が，『一部の構成要件』のみを充足し，『その他の構成要件』について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，『その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する』との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法 29 条 1 項所定の文献に記載された発明ということはできない。」

本裁判例は、「記載されているに等しい事項」の導出の際に許容される技術常識の参酌とは、「記載されている事項」に基づく推測ないし類推までも包含するものではないことを明らかにしたと言える。

（事例 4）

知財高判 H.23.6.9（平成 22 年（行ケ）第 10322 号）は、好ましいカルシウムアンタゴニストとして 220 もの多数の化合物が列記されており、その中の 1 つにカルシウムアンタゴニストである HA 1077 が記載されている引用例 1 について、HA 1077 が Rho キナーゼ阻害剤でもあることが技術常識であったとしても、「引用例 1 には，緑内障治療にカルシウムアンタゴニスト活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤の併用が開示されているのみで，Rho キナーゼ阻害活性と緑内障治療についての開示は一切存在しないことに照らすと，引用例 1 の記載に接した当業者は，たとえ，そこに記載された具体例の 1 つである HA 1077 が，たまたま Rho キナーゼ阻害活性をも有するとしても，そのことをもって，引用例 1 に Rho キナーゼ阻害活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤を併用する緑内障治療が記載されているとまでは認識することができないというべきである。」と判示した。

本裁判例は、技術常識の参酌は、「記載されている事項」である HA 1077 の意味内容の解釈・把握に留まり、技術常識を参酌して解釈した事項に基づく推測ないし類推までは含まれないと解することもでき、その意味で知財高判 H.23.10.24（事例 3）と軌を一にする。

（事例 5）

知財高判 H.21.11.11（平成 20 年（行ケ）第 10483 号）は、それぞれ同族列の関係にある各化合物の化学的性質が類似していることが証拠上認められても、「化合物双方が同族列の関係にあることをもって，一方の化合物の記載により他方の化合物が『記載されているに等しい』と解するのは相当ではない（前述のとおり，一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。）」と判示し、化学物質発明においては「記載されているに等しい事項」が限定的に評価されることを示した。

（事例 6）

知財高判 H.19.12.13（平成 18 年（行ケ）第 10363 号）では、刊行物 1 に記載された幼児用おむつの加熱弾性化可能材料片の高さ寸法が刊行物 1 に記載されたものに限定されるかが争われた。

裁判所は、「刊行物 1 において，加熱弾性化可能材料片の高さ寸法の下限が記載されているのは，『材料を節約することによって費用を最小限に維持するため』であって，単に経済的な課題に起因するにすぎないから、加熱弾性化可能材料片が存在する部分を大きくすることは刊行物 1 に記載されているに等しい事項である。」と判示し、「単に経済的な課題に起因する」記載によっては引用発明が限定されないことを示した。

経済的効果も発明の有意な特徴として認められるものであるから（東京高判 H4.12.9（8（行ケ）193））、本裁判例は、「単に」という部分にウェイトがあるとみるべきであろう。

（事例 7）

知財高判 H.19.2.6（平成 18 年（行ケ）第 10152 号）では、1 個の入出力ポートのデータ送信につき受信応答確認として ACK 信号の返送があったことを確認して、次の 1 個の入出力ポートのデータを順次送信する受信応答確認方式でデータ送受信を行う構成を採用した技術が記載された甲第 1 号証に、連続するポートのデータを一括送信した後に ACK 信号の返送を受けることも記載されているに等しいか否かが争われた。

裁判所は、「確かに，原告の指摘する甲 2 公報の記載等を考慮すれば，連続する出力ポート又は入力ポートについて一括して伝送データが送信された直後にその受信応答確認として ACK 信号を返送する，という通信手順も本件出願時（平成 8 年 6 月 9 日）に周知ないし公知であったことがうかがわれ，当該通信手順を甲第 1 号証記載の技術に適用することも当業者が容易に想到できる程度のことであるかもしれない。しかし，そうであるとしても，当該通信手順を甲第 1 号証記載の技術に適用したものは，甲第 1 号証記載の技術とは別個の発明なのであって，甲第 1 号証自体に記載されているに等しい事項又は甲第 1 号証の記載から自明な事項であるとまでいうことはできない。」と判示した。

本裁判例は、技術常識の「参酌」ではなく「適用」により導き出される事項は「記載されているに等しい事項」とは言えないとの一つの基準を示したと解される。

（事例 8）

知財高判 H.18.10.11（平成 18 年（行ケ）第 10044 号）では、コンクリート型枠組の施工方法において金具を H 型鋼材に取り付ける手順として、鉄板、螺棒及び角パイプを先に組み付けて金具を形成し、その後に、鉄板を H 型鋼材に固定するものが記載されている甲 1 刊行物に、鉄板をまず H 型鋼材に取り付けてから、この鉄板に螺棒、角パイプを取り付ける施工方法も開示されているに等しいか否かが争われた。

裁判所は、「甲 1 刊行物に記載された考案の目的とする作用効果の一つとして，H 型鋼材と型枠との間隔を調節できるようにすることがあり」、「原告主張のような，甲 1 刊行物に記載された発明の作用効果（上記㈠）を低減する施工方法が，甲 1 刊行物に記載されているに等しいと解

釈することはできない。」と判示した。

本裁判例は、引用発明（考案）の作用効果というやや抽象度の高いレベルで判断した事例であり、H.23.10.24（事例３）が示した「推測ないし類推」ではなく、知財高判 H.19.2.6（事例７）が示した「適用」とも異なるもう一つの判断基準と言えるだろう。

（事例９）

知財高判H.17.11.21（平成17年（行ケ）第10235号）は、「記載されているに等しい事項」を直接的に判示した事例ではないが、引用発明の認定の基本的考え方を示すものである。

裁判所は、「訴訟引受人は，本件審決が，実施例３について具体的に記載されている数字等を無視し，発明の詳細な説明中，実施例３について記載されている部分以外の記載に基づいて，引用発明を認定したことは誤りである旨主張する。しかし，公知刊行物に記載された発明を把握するに際しては，当該刊行物の特定箇所の記載のみをもっぱら参酌するのではなく，これと関連する記載を含め，当該刊行物の記載全体を，これと対比すべき特許発明の出願時の技術水準を前提として，参酌すべきである。そして，公知刊行物が公開特許公報である場合に，そこに実施例として記載された発明を把握するにあたっては，当業者は，当該実施例について具体的に記載された事項はもとより，これを包含する特許出願に係る発明に共通して記載されている事項をも参酌するものである。したがって，特定の実施例について具体的に記載された部分以外を参酌することは許されないという訴訟引受人の主張は，採用することができない。」と判示し、引用発明の認定は、刊行物の記載全体を参酌してされるべきであることを示した。

4. 裁判例の傾向

裁判例は、審査基準における規定に沿い、「記載されているに等しい事項」とは、「記載されている事項から本願出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるもの」という考え方に基づいて判断をしている（事例１、事例２等）。

ここで、「技術常識を参酌することにより導き出せるもの」には、「記載されている事項」から「技術常識」を参酌して「解釈」される事項が包含される一方（事例１）、「記載されている事項」に基づく「推測ないし類推」までも包含するものではなく（事例３）、ましてや、「記載されている事項」から「技術常識」を参酌して「解釈」した事項に基づく「推測ないし類推」は含まれない（事例４）。また、「技術常識」の「参酌」ではなく、これを「記載されている事項」に「適用」して導き出せる事項は「記載されているに等しい事項」を超えるものであり（事例７）、「推測ないし類推」や「適用」に該当しなくとも、「記載されているに等しい事項」とされる事項から把握される発明の作用効果が「記載されている事項」から把握される発明の作用効果と異なる場合には、そのような事項は「記載されているに等しい事項」とは言えない（事例８）。

近時の主な裁判例からは、「記載されているに等しい事項」につき、おおむねこのように整理できる。端的に言えば、記載されている事項から技術常識を参酌して解釈される事項は「記載されているに等しい事項」の範囲内であるが、それを超えるものは範囲外とされるおそれが高いと考えるのが穏当だろう。

5. おわりに

引用発明の認定は、進歩性の議論の組み立てに大きな影響を与える。進歩性の判断がより丁寧になされる傾向の中、的確に進歩性の議論を行うためにも、紛争における立場に応じて、特許発明と引用発明の一致点を過不足なく主張することが求められるだろう。

以　上

【米国商標】使用証明の厳格化の動き

弁理士　土生　真之

1. はじめに

米国は厳格な使用主義を採用する国であるが、ニュースレター第 17 号で紹介した Bose 判決以後、米国における fraud（詐欺・欺瞞）の判断基準は大幅に緩和されて今日に至っている。すなわち、商標の使用宣誓に際して、実際に商標を使用していない商品役務を含めつつ宣誓を行った場合であっても、特許庁を欺く意図が無ければ fraud を理由に登録全体が取り消されることはなくなった。

しかし、これにより使用宣誓の制度が形骸化し不使用商標の登録が増える結果、登録簿の信頼性が低下する問題も懸念される。そこで、USPTO（米国特許商標庁）では、審査過程において商標の使用状況の監視を強化する運用改正及び法改正が検討されている。

2. 使用見本の追加要求の可能性[1]

米国に商標出願を行う場合、①使用に基づく出願、②使用意思に基づく出願、③本国出願・本国登録に基づく出願、④国際登録に基づく出願の 4 つの方法があるが、①使用に基づく出願、及び、②使用意思に基づく出願による場合には、登録を受けるために商標の使用見本（specimen）を提出する必要がある。また、何れの出願についても登録後 5 年目と 6 年目の間、及び、10 年毎の更新の際には使用宣誓とともに使用見本を提出することが登録を維持するための要件となっている。

そして、従前の運用においては指定区分毎に 1 つの使用見本を提出すれば足りるとされていた。つまり、第 18 類「ハンドバッグ，傘」と第 25 類「T シャツ，履物」を指定していた場合には、第 18 類「ハンドバッグ（又は傘）」と第 25 類「T シャツ（又は履物）」についての使用見本を提出すれば足りた。

しかし、2012 年 6 月 21 より当該運用を修正するパイロットプログラムが開始されている。当該パイロットプログラムの下で、USPTO は追加の使用見本、情報、証拠、宣誓の提出を求めることができるようになった。このパイロットプログラムは 2 年間実施され、ランダムで約 500 件の商標登録を抽出して追加の使用見本を要求する予定である。

追加の使用見本等の提出を要求された場合には、6 ヶ月の応答期間が設けられ、その期間内に使用見本の提出又は指定商品役務の削除をする必要がある。

USPTO は、この運用により商標の使用状況を商標登録簿が正しく反映していることを担保させ、以って公衆のコスト・負担を軽減することを狙っている。

3. 登録後の使用宣誓提出期限の変更の動き[2]

上記のとおり、米国において登録を維持するためには、登録後 5 年目から 6 年目の間に使用宣誓書（8 条宣誓書）を提出する必要があるが、不使用商標をより効率的に排除するべく、この期間を 3 年目から 4 年目の間に短縮する案が現在検討されており、パブリックコメントが募集された。

しかし、日本企業や各種権利者団体からは反対意見[3] が提出されている。また、登録商標を 5 年間使用している場合には、宣誓書（15 条宣誓書）を提出することで不可争性（権利の有効性を争われなくなる地位）を得ることができるが、実務上は 8 条宣誓書とともに提出されることが多い。そして、8 条宣誓書の提出期限が早まり、15 条宣誓書を別のタイミングで提出しなければならなくなるとすると、権利者にとっての事務的負担が増すことも懸念されることもあり、必ずしも法改正への賛意は強くないようである。

4. おわりに

使用証明の厳格化の方向性は確定したわけではないが、パイロットプログラム実施の結果、使用宣誓の正確性が低いものであることが判明すれば、厳格化の流れは進むことになるかもしれない。もしも、使用証明が厳格化されれば、特に我々海外の制度ユーザーにとっては負担が大きくなる。安易に不正確な使用宣誓を行うことはつつしむべきであろう。

〈脚　注〉
[1] http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-22/pdf/2012-12178.pdf
[2] http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-16/pdf/2012-20130.pdf
[3] http://www.uspto.gov/trademarks/law/comments_first8-71.jsp

中国民事訴訟法改正ポイント

中国弁護士　李　芸

1. はじめに

5年ぶりに改正された中国民事訴訟法（以下「改正法」という）が2013年1月1日より施行されている。今回の改正は、管轄、公益訴訟、少額訴訟、電子証拠、保全手続、送達方法、強制執行、判決文の閲覧などの多方面にわたり、60条余りに及ぶ。本稿では主な改正ポイントを採り上げる。

2. 公益訴訟

改正法55条では、公益訴訟制度が増設された。これまで、中国では、公益訴訟制度がなく、また改正前の民事訴訟法では、案件と直接の利害関係のある公民、法人又はその他の組織でなければ、原告になれないとされている（改正前の108条1号）ため、直接被害を受けていない者が公共の利益のためとして提訴をすることは認められなかった。公共の利益に係る問題（例えば、環境問題）が起きたときには、所管の政府部門が取締り、行政処罰で解決することが一般的[1]であるが、様々な原因で地方政府の不作為により解決できないことがしばしばある。今回の改正で、特定の団体又は組織が公共の利益のため提訴できるという制度を取り入れたことには意義がある。今後、実務運用に備えて、本条を具体化するための立法動向や司法解釈を注視する必要がある。

改正前	改正法
該当する規定なし	55条　環境を汚染し、多くの消費者の合法的な権益を侵害する等の社会公共の利益を損なう行為に対しては、法律に定める機関又は関連する組織は、人民法院に訴訟を提起することができる。

3. 挙証期限

改正前には挙証期限についての規定がなく、所謂「随時提出主義」を採用していた。しかし、訴訟中に、証拠を随時に提出できることは当事者の駆け引きに利用されたり、訴訟の長期化、審理の混乱などの弊害をもたらしたりすることから、2001年に公布された「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」（以下「民事訴訟証拠規定」という）では、挙証期限（33条）、挙証期限延長の申出（36条）についての規定が導入され、また挙証期限内に証拠を提出しなかった場合は、原則として立証を放棄したとみなされるとの法的効果（34条）も定められている。しかし、このよう規定は柔軟性が欠けるため、人民法院が事実を解明し、当事者の権利・義務関係を確認し、当事者の適法な権益を保護するという立法主旨（2条）と必ずしも合致していない。

改正法65条は、挙証期限、挙証期限延長の申出制度を維持しつつ、挙証期限を過ぎて提出された証拠について、直ちに不採用とするのではなく、案件の状況に応じて、当該証拠を採用するか否かは裁判官の裁量権に委ねられると定めている。本条を文面通りに読むと、挙証期限を過ぎて提出された証拠については、たとえ正当な理由がないとしても、訴訟事実を証明できると判断された場合は採用される可能性が大きいと考えられる[2]。但し、地方保護主義が深刻である中国の司法実務において、本条を適切に運用することは今後の課題であると考える。

民事訴訟証拠規定	改正法
34条 1. 当事者は挙証期限内に人民法院に証拠を提出しなければならず、当事者が挙証期限内に証拠を提出しなかった場合は、挙証の権利を放棄したとみなされる。 2. 当事者が期限を過ぎて提出した証拠に対して、人民法院は審理の際に証拠に対する質疑を行わない。但し、相手方当事者が証拠に対する質疑に同意する場合はこの限りでない。 （後略）	65条 （前略） 当事者が期限を過ぎて証拠を提出した場合は、人民法院は理由を説明するよう命じる。理由の説明を拒絶し、又は理由が成立しなかった場合は、人民法院は状況により証拠を採用しないか、又は当該証拠を採用するが、訓戒、罰金に科することができる。

4. 訴訟前証拠保全制度

改正前は、訴訟中の証拠保全について定めていたが、訴訟前の証拠保全についての規定は設けられていなかった。実務では、特定分野の訴訟[3]を除き、一般の民事訴訟について訴訟前の証拠保全が認められていない。しかし、訴訟中の証拠保全は既に手遅れとなる場合が多いため、従来から、一般の民事訴訟にも訴訟前の証拠保全制度を導入すべきであるとの実務上の要請が強かった。今回の改正によって、一般の民事訴訟についても訴訟前の証拠保全を申し立てることが可能となった。

改正法には、証拠保全の手続は第九章の保全及び先行執行に関する規定に準ずる（改正法81条3項）と定められているため、同章の規定に基づき、申立人が訴訟前証拠保全を申し立てる際に担保を提供しなければならず（改正法101条1項）、また人民法院が証拠保全措置をとった後30日以内に提訴する必要があり、さもなければ、証拠

保全措置は解除されるとされている(改正法101条3項)。しかし、当該規定は、海事案件及び知的財産権案件の訴訟前証拠保全における担保の要否（人民法院の判断に委ねられる）及び提訴期限（保全措置をとった後15日以内）と不一致が生じている。改正法に一本化されるか、それとも、特別法として、海事案件及び知的財産権案件については民事訴訟証拠規定に従うのかについて、今後の立法動向や判例が注目される。

改正前	改正法
74条 証拠が滅失し、又はその後に取得するのが困難となるおそれのある状況の下においては、訴訟参加人は、人民法院に証拠の保全を申立てることができ、人民法院も、自ら保全措置をとることができる。	81条 （前略） 2．状況が緊急で、証拠が滅失し、又はその後に取得するのが困難となるおそれのある状況の下においては、利害関係人は提訴し、又は仲裁を申し立てる前に、証拠の所在地の人民法院、被申立人の住所地の人民法院、又は案件を管轄する権利のある人民法院に対して証拠保全を申し立てることができる。

5．中国国外への送達

改正法267条は、2006年に公布された「渉外民事又は商事案件の司法文書送達問題に関する最高人民法院の若干規定」に定められているファクシミリ、電子メールによる送達を法律レベルで確定した。なお、外国への送達については、国内への送達と異なり、送達を受ける者の同意を得る必要がなく、判決文、裁定書、調停証書にも適用されることを留意されたい。また、郵送送達、公示送達の期間は現在の6カ月から3カ月に短縮された。

改正前	改正法
245条 人民法院は、中華人民共和国の領域内において住所を有しない当事者に対して訴訟文書を送達する場合には、次の各号に掲げる方式を採用することができる。 （中略） （6）送達を受ける者の所在国の法律が郵送送達を認めている場合には、郵送送達をすることができる。郵送の日から6カ月を経過しても送達受領証は返送されていないが、各種の状況に基づいて、既に送達されたものと認定するに足りる場合には、期間満了の日に送達されたものとみなす。 （7）前各号に定める方式により送達することができない場合には、公示送達をする。公示の日から6カ月を経過した場合には、送達されたとみなす。	267条 人民法院は、中華人民共和国の領域内において住所を有しない当事者に対して訴訟文書を送達する場合には、次の各号に掲げる方式を採用することができる。 （中略） （6）送達を受ける者の所在国の法律が郵送送達を認めている場合には、郵送送達をすることができる。郵送の日から3カ月を経過しても送達受領証は返送されていないが、各種の状況に基づいて、既に送達されたものと認定するに足りる場合には、期間満了の日に送達されたものとみなす。 （7）ファクシミリ、電子メールなどの送達を受ける者が受領したと確認できる方法を用いて送達する。 （8）前各号に定める方式により送達することができない場合には、公示送達をする。公示の日から3カ月を経過した場合には、送達されたとみなす。

6．判決文などの閲覧

改正前は、判決文などの公開、閲覧についての規定がなかった。近年、ようやく一部の判決文が人民法院のウェブサイト上で公開されるようになったが、それ以外の判決文等については、訴訟当事者と無関係の第三者が閲覧することはできなかった。改正法は、第三者による判決文、裁定書の閲覧を認め、裁判の透明度の向上を図っている。但し、閲覧できる対象は判決文及び裁定書に限定され、訴訟記録は閲覧できない。

改正前	改正法
該当する規定なし	156条 公衆は法的効力が発生している判決文、裁定書を閲覧することができる。但し、国家秘密、営業秘密及びプライバシーに係わる内容については、この限りでない。

以上

〈脚　注〉

[1] 中国では、人民法院が意図的に集団訴訟を避けているため、集団訴訟も容易に認められない。

[2] ただし、挙証期限を守らなかったための罰則が科される。

[3] 海事案件（「海事訴訟特別手続法」63条）や知的財産権案件（「専利法」67条。「商標法」58条。「著作権法」51条1項）の特定の訴訟は例外である。

Gripeサイトにおける商標権侵害の成否

弁理士　土生　真之

1. はじめに

「Gripe」とは「不平、不満」を意味する英単語である。「Gripe サイト」とは聞きなれない用語ではあるが、企業や公的団体、あるいは、個人、企業の製品等に対する不満・批判を掲載するウェブサイトである。つまり、ネガティブな情報に特化したレビューサイトである。

このようなサイトで自社や自社製品がターゲットとなると、企業の営業活動にとって非常に悩ましい問題となる。そこで、Gripe サイトに対処するために、商標権行使等の法的措置が講じられることがしばしばある。

本稿では、Gripe サイトに関する最近の２件の判決に触れて動向を紹介したい。

2. Ascentive, LLC v. Opinion Corp.,[1]

⑴事案の概要

被告の「Opinion Corp.」は、「PissedConsumer」という Gripe サイトを運営しており、サブドメインを設けて批判の対象となる企業毎のサイトを開設していた。そして、原告に関するサイトを「Ascentive.pissedconsumer.com」のアドレス上に開設した。このサイト上では対象企業の概要説明とともに Google の広告プログラムにより原告の競合会社の製品も含めた第三者の広告が表示されていた。そして、第三者が投稿する批判コメントはページ下部に表示され、そのようなコメントの中には他の消費者に商品の購入を思いとどまらせるようなものもあった。

また、原告の名称や商品名を検索エンジンで検索すると、被告のサイトが上位に表示されたが、これは被告による不正な SEO[2] によるものだと原告は主張した。

更に、被告は「Reputation Management Services（以下「RMS」）」という有償のサービスを提供し、当該サービスを契約した企業に批判コメントの投稿者とコンタクトすることや、一定条件のもとで投稿コメントを削除することを認めた。

このような被告の行為に対し、原告は商標権侵害等を理由に、予備的差止を求めて提訴した。

⑵裁判所の判断

予備的差止が認められるためには、原告は、本案について勝訴する見込み又は本案訴訟に進むことについて重大な問題が存在することを先ず立証しなければならない。

そこで、裁判所は、混同のおそれの有無について Polaroid 基準[3] に基づき検討した。即ち、i）先使用者の商標の強さ、ii）商標の類似の程度、iii）商品の競合性、iv）先使用者の業務拡大の可能性、v）実際の混同、vi）被告の不正目的、vii）被告の商品の品質、viii）需要者の知識の８要素について考慮したが、ｉ）及びii）については満たされるとしても、次のように述べてその他多くの要素は満たされないと結論付けた。

先ず、原告はソフトウェアの販売を行うのに対して、被告は「RMS」を提供するのであり、競合関係にない。また、原告が被告のサービス分野に業務を拡大する予定もない。更に、実際の混同を示す証拠も無い。そして、被告が倫理的に好ましくない SEO を行っていたとしても、原告の商品との混同を引き起こす意図とは関係しない。実際、被告は原告の商標を出所識別標識として使用していない。

この点について、裁判所は使用態様毎に下記のように詳述した。

①ドメインネーム及びサイトコンテンツにおける使用

被告サイトは原告を批判するもので、ドメインネーム及びコンテンツに含まれる原告商標とは関係がないことは明らかであり、混同のおそれは生じない。また、「Pissed」という言葉は、批判や否定の意味を含む俗語であるため、被告サイトの一般的な訪問者は、被告サイトを原告と提携関係のあるサイトであるとは思わない。

②メタタグにおける使用

メタタグにおける原告商標の使用に関し、原告は、検索エンジンの検索結果の上位に表示させることは「購買前の混同（initial interest confusion）i」を生じさせると主張した。

しかし、被告のサイトは原告と競合せず、そのドメイン名及びサイトの内容からして原告のサイトを検索する一般の需要者が被告のサイトに関心を逸らされることもないため、購買前の混同は生じない。また、ユーザーはワンクリックで元の検索結果に戻れるのだから、インターネットにおける購買前の混同による害は小さい。そして、インターネットにおける購買前の混同が最初に認められた当時とは異なり、今日の検索エンジンのアルゴ

リズムはメタタグを重視しない。

③広告における使用

原告は、被告サイトに表示されるバナー広告及びポップアップ広告に原告商標が含まれていることを理由に寄与侵害を主張した。

しかし、表示する広告を決定しているのは被告自身ではなく第三者（Chitika）であり、また、第三者による具体的な侵害事実を認識したうえで被告がサービスを提供し続けているという事実も立証されていないため寄与侵害は成立しない。

⑶結論

以上の理由により、原告が本案について勝訴する見込みは認められず、また、本案訴訟に進むことについて重大な問題が存在することも立証されていないとして、ラナム法による商標権侵害に基づく予備的差止は認められなかった。

3. Amerigas Propane, L.P. v. Opinion Corp.,[5]

本件もOpinion Corp.が被告となっており、事案の基本的な概要は前記のAscentive, LLC v. Opinion Corp.の件と同様である。

本件においては、被告が請求棄却の申立（motion to dismiss）を行った。

裁判所は、次の４点について判断し、④以外については請求棄却の申立を退けた。

①被告は原告商標を商標として使用したか

広告表示のトリガーとして原告商標を使用すること、及び、原告商標を使用して有償でコメントの投稿者にコンタクトを認めるサービスは、ラナム法における「商業上の使用（use in commerce）」に該当すると結論付けた。

②被告による原告商標の使用がNominative Fair Useに該当するか

フェアユースが成立するためには、原告により混同のおそれが証明されたうえで、i）原告による被告商標の使用が原告及び被告の商品役務を説明するうえで不可欠であること、ii）原告の商品を説明するうえで必要な限度での使用であること、iii）被告の言動が原告と被告の商品役務の関係を正しく反映していることを立証しなければならないが、これらは事実集約的要素であり、ディスカバリー手続きを経なければ、判断には時期尚早であるとした。

③混同のおそれの有無

混同のおそれについても、ディスカバリー手続きを経る必要があるとした。

また、購買前の混同について、被告サイトは原告のビジネスについて言及していて、かつ、原告の競合会社へリンクされた広告を表示しているため、原告サイトを検索したユーザーが被告サイトを訪れて他社の商品を購入する可能性はあるとした。そして、第３巡回区において購買前の混同の理論は生きていると述べた。

④寄与侵害の有無

この点については、そもそも原告が寄与侵害を主張していないとして、被告の請求棄却の申立を認めた。

4. おわりに

Opinion Corp.のようなビジネスモデルは、投稿者が匿名であるゆえに、サイト運営者自らが批判的コメントを投稿して、対象企業に「RMS」を売り込むという自作自演も疑われる。このため、倫理的には問題が多いビジネスモデルであると言える。

しかし、このような商業活動を行っているGripeサイトであっても、商標法により対処することは難しい。Amerigas Propane, L.P. v. Opinion Corp.の事件において、商標権侵害の可能性自体は閉ざされなかったものの、当該事件は請求棄却の申立に関する判断であり、あくまでも原告が法的な主張を行っていたか否かを判断したに過ぎない。Gripeサイトに関する裁判例の傾向としては、原告が混同のおそれを立証する段になると、Ascentive, LLC v. Opinion Corp.事件のように極めて高いハードルが存在することになり、商標権侵害は成立し難い。

自己の商標が著名であれば、希釈化（dilution）を主張する余地もあるが、ドメインネームについてはさておき、やはりサイトコンテンツ中での使用まで差し止めることは困難であろう。

〈脚　注〉

[1] No. 1:10-cv-04433-ILG-SMG（ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所 2011.12.13）

[2] Search Engine Optimizationの略。検索エンジンの検索結果の上位に自己のサイトを表示させるように種々の対策をすること。

[3] Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.事件において示された、混同のおそれを判断する際の判断基準である。

[4] 購買時点においては混同が解消するが、購買プロセスの初期段階で消費者の関心を逸らして混同を生じさせること。

[5] No. 2:12-cv-00713-RB（ペンシルバニア州東部地区連邦地方裁判所 2012.6.19）

弁理士　梅田　慎介

Q. 似たような特許が既に出願されていないか調べたいのですが。

A. 特許電子図書館で誰でも無料で調べることができます。

特許出願は、原則として出願日から１年６月経過後に出願公開され（特許法第 64 条）、特許庁のデータベース（特許電子図書館 IPDL[1]）で誰でも無料で検索できるようになります。

IPDL の検索メニューのうち、「特許・実用新案検索」のなかの「公報テキスト検索」では、「キーワード」と「検索式」を用いた検索を簡単に行うことができます。例えば、「家庭用ゴミ処理機（発酵槽を利用して肥料にリサイクル）」を試作するため、よく似た特許を調べたいというケースを考えてみます。

まず、家庭用ゴミ処理機に関連しそうな技術用語（キーワード）を連想してみます。対象物である「ゴミ、廃棄物、塵芥」、用途である「家庭用」、目的である「処理、回収、リサイクル」といったキーワードが連想されます。

次に、「公報テキスト検索」の画面で、連想されたキーワードを以下のように入力します。このとき、手入力を行うのは「検索キーワード」の欄のみで大丈夫です。これで３つの検索式（集合 A ～ C）が作成されました。

	検索項目選択	検索キーワード	検索方式
１段目（集合A）	要約＋請求の範囲	ゴミ　廃棄物　塵芥	OR
２段目（集合B）	要約＋請求の範囲	家庭用	OR
３段目（集合C）	要約＋請求の範囲	処理 回収 リサイクル	OR

「検索」のタブをクリックすると、３つの検索式の組み合わせに該当する出願（集合 A ～ C に共通する集合 X）として、176 件がヒットします（2012 年 12 月５日時点）。「一覧表示」のタブをクリックすると、ヒットした出願の公報番号、発明の名称、出願人が一覧で表示されます。１番目には、株式会社 INAX の「発酵装置」の出願（特開 2011-147871）がリストされています。この特許は、家庭用生ゴミ等を発酵させる発酵室の「回転機構」の構造を工夫した装置に関するもののようです。

試作機によく似た出願をより早く見つけ出すためには、「試作機を出願するとすれば、まずほとんどの人が出願書類中でこのキーワードを用いているのではないか」と思われる技術用語を選択することが有効です。例えば、試作機が INAX 社のように「回転機構」を工夫したものであったとします。この場合、以下の４段目を追加して検索していれば、ヒット件数は１件のみとなり、直ちに目的の出願にたどり着くことができます。

	検索項目選択	検索キーワード	検索方式
４段目（集合D）	要約＋請求の範囲	回転機構	ＯＲ

[1] http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

Q. 開発中の製品とよく似た特許出願が公開されているのを見つけました。どうすればよいでしょうか？

A. 補償金請求権に注意が必要です。

この場合、「開発を進めて無事製品化にいたったとしても見つかった特許出願の権利を侵害してしまうのではないか？」という心配があるかと思います。

まずは、見つかった出願がどういう状態にあるのか（ステータス）を調べてみる必要があります。出願が既に放棄されたり、取り下げられたり、審査済みで拒絶査定が確定したりしている場合には心配はなくなります。

例えば前の質問で取り上げた INAX 社の出願のステータスは次のようにして知ることができます。まず、IPDL のヒット出願一覧表示画面で公開番号「特開 2011-147871」をクリックし、同出願の詳細を表示させます。次に、「経過情報」のタブをクリックします。表示される「基本項目」と「出願情報」を参照すると、この出願が審査待ちの状態であることが分かります。

仮に、同出願が既に特許されている場合には、「基本項目」と「出願情報」に加えて「登録情報」も参照できるようになっています。なお、特許後に権利が無効とされたり消滅したりしている出願もありますので、見つかった出願のステータスがはっきりしないという場合は、弁理士にお問い合わせください。

さて、見つかった出願が特許されている（特許権が有効に存続している）ことが分かった場合には、そのまま試作機の開発を進めても将来特許権侵害となってしまうおそれがあります。この場合、試作機の設計変更による特許の回避、特許権者とのライセンス交渉などを検討していく必要があります。

一方、見つかった出願が特許されていなくても、出願が係属中（例えば審査待ちの状態）の場合には、将来「補償金請求権」（特許法第 65 条）の行使を受ける可能性がありますので注意が必要です。

「補償金請求権」とは、出願公開によって生じる不利益を補償することを目的として出願人に認められた権利です。出願公開がされると、発明の内容が一般に公開されますので、出願人にとっては他人に模倣される危険が高まります。そこで、出願公開後から特許権の設定登録までの期間に出願公開された発明を業として実施した者に対し、権利化された後に実施料相当額の支払いを請求できる「補償金請求権」を出願人に認めています。補償金請求権の行使には、原則として予め書面により警告をすることが必要ですが、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知ってその発明を実施した者に対しては警告を必要としないとされていますので、今回のようなケースでは特に注意が必要です。

訴訟記録の閲覧制度について

弁護士　小林　英了

前回のニュースレターでも若干触れられていましたが、今回は、訴訟記録の閲覧及び閲覧制限について説明します。訴訟記録の閲覧制限は、知財訴訟に特有の制度ではありませんが、営業秘密を記載した書面が提出されることが多い知財訴訟においてよく用いられています。

1　訴訟記録の閲覧

裁判所に保管される訴訟記録（訴状、準備書面、証拠、調書等の一切の記録）は、原則として、第三者が閲覧することができます。これは、裁判の公開の趣旨を徹底させることを目的としております。

訴訟記録の閲覧は、事件を扱った裁判所で行います。例えば東京では、14 階に地裁事件の記録閲覧室が、17 階に高裁係属事件の記録閲覧室があり、そこで申請をすることで、訴訟記録の閲覧ができます。なお、申請には 150 円の収入印紙が必要です（裁判所内で購入できます）。

東京地裁の場合、事件が裁判所に係属している場合には、申請から 30 分程度（裁判所の職員が係属部に記録を取りに行きます）で閲覧できるのですが、判決が確定した事件については、訴訟記録が別の場所に保管されているため、閲覧できるのは申請から数日後となります。

係属中の事件については、担当部で事件記録が使われている場合があり（例えば、書記官が調書を作る場合）、そのときは閲覧ができないため、事前に担当部に確認してから閲覧するのが望ましいでしょう。

なお、第三者に対しては、訴訟記録の閲覧のみ認められており、謄写は認められておりません。手書きのメモ程度であれば問題ありませんが、パソコンを持ち込んで準備書面をタイプし、写真撮影を行おうとすれば、注意を受けてしまいます。

また、後述の閲覧制限が出されている場合は、閲覧制限対象部分にマスキングが施されるため、その部分は閲覧できません。

2　訴訟記録の閲覧制限

訴訟の状況によっては、営業秘密を記載した書面（被擬侵害製品の構成、損害額認定のための計算書類など）を提出する必要があります。ただ、訴訟記録は第三者が閲覧できてしまうことから、これらの営業秘密が公になるのを避けるために、訴訟記録の閲覧制限の申立てを行います。

閲覧制限の申立てにあたっては、閲覧制限を求める部分（秘密部分）を特定するとともに、その部分が営業秘密に該当することの疎明を行う必要があります。また、秘密部分を黒塗りにしたマスキング書面を提出し、さらに、必要に応じて疎明資料（例えば会社担当者の陳述書）を添付します。秘密部分をどこまで厳密に特定すべきか、また、どの程度の疎明で足りるかについては、事案や担当部によって異なりますが、営業秘密に該当することを相手方当事者が争ってこなければ、申し立てたとおりの内容で認められる場合が多いように思われます。

なお、閲覧制限の申立書及び疎明資料は訴訟記録に綴られて、閲覧制限の対象となりますので、これらに営業秘密を記載しないように注意する必要があります。

閲覧制限の決定がなされると、閲覧等の請求ができる者が当事者に限定されます。秘密部分を含む書面については、正式版ではなくマスキング書面が閲覧に供されることとなります。

また、閲覧制限の決定が出される前であっても、秘密部分については閲覧制限ができないため、営業秘密を含む書面全体を閲覧制限対象として申立てを行い、あとで秘密部分を特定することもあります。

閲覧制限の決定がなされれば、相手方当事者は営業秘密の内容を知ることになりますが、当該営業秘密を第三者に漏らした場合には、民法 709 条による不法行為が成立すると考えられますので、相手方当事者を介した第三者への営業秘密の漏洩は、防止されます。また、相手方当事者に対して営業秘密が伝わるのを防止したい場合には、開示先を限定する秘密保持契約を締結するか、秘密保持命令の申立てを行う必要があるでしょう。

特 引例の差し替え、手続　平成24年10月17日判決（知財高裁　平成24年(行ケ)第10056号)審決取消請求事件　拒絶審決＞＞取消

1．概要

特許庁は、拒絶査定不服審判段階において、拒絶査定段階とは異なる主引例をもって（引例の差し替え）、原告による請求を成り立たないとした。同審決の審決取消訴訟である本件事案において、知財高裁は、意見書提出の機会を付与することなく、拒絶査定不服審判段階において主引例を差し替えることは、原則として特許法50条（159条２項により準用）違反を構成するという一般論を以下の通り述べ、審決を取り消した。

「一般に、本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって、拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは、主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、原則として、法159条２項にいう『査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合』に当たるものとして法50条が準用されるものと解される。」

2．解説

審決取消訴訟では、意見書提出の機会を付与することなく引例を差し替えた審判手続が違法（50条、159条２項）であるとする取消事由がしばしば主張される。その際、知財高裁は、如何なる場合に手続違背を構成するかに関する判断基準を示すことなく、個別具体的事情をもとに手続違背の有無を認定することが通常である。したがって、手続違背に関する取消事由の成否について予測することは非常に困難であった。

本判決は、引例の差し替えが行われた場合には原則として手続違背を構成すると明確に判示しており、例外に該当することの立証責任は特許庁が負担すべきことになると解されることから、本判決が知財高裁における手続違背を判断する際のメルクマールとして定着した場合には、特許庁における審判実務は50条（159条２項）の文言に忠実に従ったものになるものと思われる。

商 国際信義、公序良俗　平成24年11月21日判決（知財高裁　平成24年(行ケ)第10257号）　無効不成立>>請求棄却

第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とする登録第3112184号「モンテローザ」について、商標法４条１項７号（公序良俗）等の違反を理由とする無効審判（不成立）の審決取消訴訟である。

原告（無効審判請求人）は、本件商標は外国の著名な地名であるモンテローザ高峰や外国の著名商標である「Monte Rosa」ホテルの信用、名声、顧客吸引力等にフリーライドしたものであり、かかる商標についての登録を認めることは国際信義に反するから、４条１項７号に違反すると主張した。

裁判所は、本件商標の登録出願や登録査定の当時、日本国内において、モンテローザ高峰や「Monte Rosa」ホテルが周知、著名ではなく、被告（商標権者）がこれら名称にフリーライドしたものはないとして、商標登録出願時における４条１項７号該当性を否定した。

また、商標登録後に４条１項７号に該当したとの原告主張に対して、裁判所は、当該地名が商標登録後に日本国内で著名になったとしても、それゆえ直ちに本件商標が公序良俗を害するものになるとはいえないと判示した。そして、本件では、登録出願当時に不正の目的を有しておらず、また、出願経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあったとは認められないから、本件商標登録を維持することが国際信義に反するものではないとして、商標登録後に４条１項７号に該当しないと判示した。

本事件では、不正の目的と国際信義とを関連づけて捉えているようである。一方、別事件（「Tarzan」事件、平成23年（行ケ）第10400号）では、フリーライドの目的は否定しつつも国際信義違反を肯定しており、判断枠組みにばらつきが見られるようである。

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。

「Oslaw News Letter」第26号
■発行日　2013年1月31日
■編集・発行／大野総合法律事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5　丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内）　TEL:03-5218-2330（代表）
大野総合法律事務所 Web Site
http://www.oslaw.org/