

Oslaw News Letter

vol.55

目 次

Contents

● 論 文	査証制度に対応した特許出願戦略及び他社特許に対する防衛策の検討	弁理士 酒谷 誠一	1
● 商 標 N e w s	商標使用宣誓書の提出が求められる国	弁理士 中村 仁	6
● 海 外 N e w s	インターネットを介した製品の販売の申出等に関し、管轄を広く認めた欧州連合司法裁判所 (CJEU) 判決	弁護士 大野 浩之	7
● 特 許 入 門		弁理士 津田 理	9
● 判 例 紹 介			11

論文

Thesis

査証制度に対応した特許出願戦略 及び他社特許に対する防衛策の検討

弁理士 酒谷 誠一

第1 はじめに

本論文は、令和元年の特許法改正によって設けられた新たな証拠収集手続きである査証制度（新 105 条の 2 ～新 105 条の 2 の 10）を概説するとともに、この査証制度に対応した特許出願戦略及び他社特許に対する防衛策について検討した結果について概説するものである。この査証制度は、特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度である。査証制度の施行日は、公布の日（2019 年 5 月 17 日）から 1 年 6 か月を超えない範囲内において政令で定める日（2020 年 3 月 18 日時点で未定、おそらく 2020 年 10 月 1 日施行）である。

査証制度の導入によって、被疑侵害者の社内で管理されていることで、これまで証拠として入手できなかったもの（例：工場内の製造装置の設計図、写真もしくは動画、マニュアル、製造装置の動作検証結果、B to B 製品で市場に流通しない製品、プログラムのソースコード、プログラムの動作検証結果、計測結果、実験結果など）が入手できるようになる。そのため、この査証制度

に対応して特許出願戦略及び他社特許に対する防衛策を見直し、それに応じて日々の知財活動を変更する必要に迫られる。

そこで、本論文では、査証制度（新 105 条の 2 ～新 105 条の 2 の 10）を概説するとともに、この査証制度に対応した特許出願戦略及び他社特許に対する防衛策について検討した結果について概説する。拙書「知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本」（秀和システム）の 10 章において知財戦略、6 ～ 9 章において知財活動の注意点について概説しているので、併せて読んでいただければ幸いである。

なお、本論文の主張は全て筆者の個人的な見解であり、大野総合法律事務所の全体もしくは他の弁護士・弁理士の見解ではないことを付言する。

第2 査証制度の概要

1 立法趣旨

現行法（令和元年特許法改正前）における証拠収集手続の課題として主に以下の 2 つの課題があった。

(1) 製造方法等に関する特許については、その侵害の有無等を書類

や製造機械や製品といった検証物を調べるだけで判断することが容易ではないこと

- (2)ソフトウェア特許を巡る侵害訴訟においては、ソースコードは改変が容易な上、膨大な量に上ることが多く、単にこれが証拠として任意に又は文書提出命令の結果として提出されたとしても、特許権侵害の有無等を裁判官が判断することは容易ではないこと

そこで令和元年の特許法改正では、中立的な専門家が、裁判所の補助者として、被疑侵害者が侵害物品を製造している工場等に立ち入り、証拠となるべき書類等に関する質問や提示要求をするほか、製造機械の作動、計測、実験等を行い、その結果を報告書としてまとめて裁判所に提出し、後に申立人が書証としてこれを利用できるようにする査証制度が設けられたものである¹。

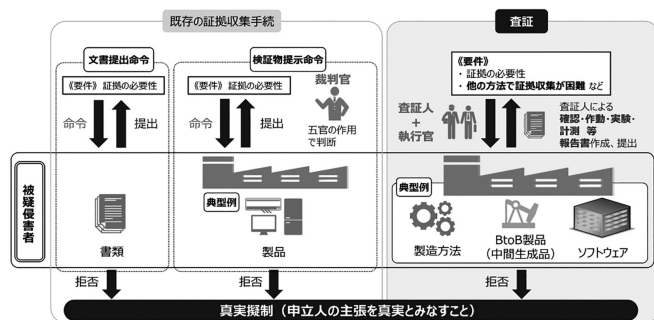


図1 既存の証拠収集手続きとの比較（令和元年改正説明会資料「令和元年特許法等の一部を改正する法律」令和元年度 特許庁 総務部 総務課 制度審議室 9頁より抜粋）

2 申立ての時期

査証命令の申立ては、訴え提起後に行うことができるが、訴え提起前に行うことができない。すなわち査証制度を利用して証拠を入手することを想定する場合には、侵害訴訟提起が必要になる。なお、法的手続きとしては、通常訴訟（本案訴訟ともいう）の他に仮処分申立てがあるが、仮処分申立てにおいては、「即時に取り調べることができる証拠によって」疎明を行う必要があるため（民事保全法13条2項、民事訴訟法188条）、文書提出命令の申立て等、即時性を欠くものは原則として利用できないとされていることから、査証制度も利用することはできない可能性が高い。

3 発令要件

査証命令の発令は、以下の四つの要件が課される（新105条の2第1項）。

(1)必要性

立証されるべき事実（特許権侵害の事実）等の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物（書類等）について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であること

(2)侵害の蓋然性

特許権等を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があること

(3)補充性

申立人が自ら又は他の手段によっては、証拠の収集を行うこと

〈脚注〉

¹ 令和元年改正説明会資料「令和元年特許法等の一部を改正する法律」令和元年度 特許庁 総務部 総務課 制度審議室

ができないと見込まれること

(4)相当性

証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認められる場合でないこと

上記(1)～(3)の要件は特許権者に立証責任があり、上記(4)の要件は被疑侵害者に立証責任がある。

4 査証の流れ

査証は次の図に示す流れで行われる。

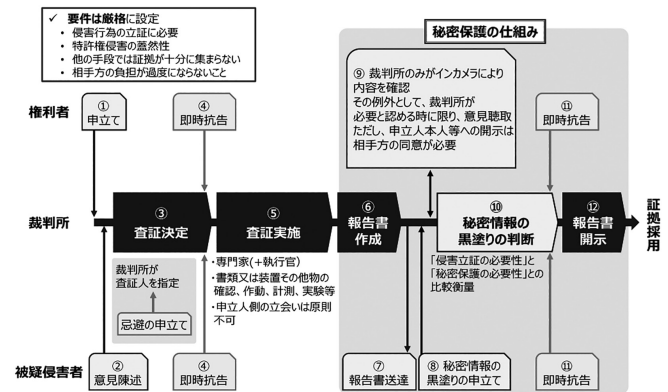


図2 査証の流れ（令和元年改正説明会資料「令和元年特許法等の一部を改正する法律」令和元年度 特許庁 総務部 総務課 制度審議室 10頁より抜粋）

①まず、訴え提起後に権利者が査証を申し立てる。

②それに対して、被疑侵害者が意見を陳述することができる。

③裁判所は、上記の四つの要件を満たす場合には査証を命じ（新105条の2第1項）、裁判所が査証人を決定する（新105条の2の2第2項）。査証人の中立公正性を確保する観点からこの査証人が査証する前に、当事者双方はこの査証人を忌避することができる（新105条の2の3第1項）。

④当事者双方は、査証命令の申立ての決定に対して、即時抗告をすることができる（新105条の2第4項）。

⑤査証人（専門家）が査証を実施する。その際、当事者の申立てにより、執行官が査証人の査証を援助する（新105条の2の2第3項）が、原則、権利者（申立人）の立会いはできない。査証時において、査証人は、被疑侵害者の工場、事務所その他の場所に立ち入り、又は被疑侵害者に対し、質問をし、もしくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験、その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとる（新105条の2の4第2項）。査証を受ける被疑侵害者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない（新105条の2の4第4項）。正当な理由なく査証に応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する原告の主張を真実と認めることができる（新105条の2の5）。

⑥査証後、査証人が査証結果を査証報告書にまとめて裁判所に提出する。

⑦裁判所から被疑侵害者へこの査証報告書が送達される（新105条の2の6第1項）。

⑧被疑侵害者は、査証報告書の全部もしくは一部を権利者に開示しないことを申し立てることができる（以下「秘密情報の黒塗

りの申立て」という。新 105 条の 2 の 6 第 2 項)。

- ⑨裁判所のみがインカメラにより内容を確認する。その例外として、裁判所が、「秘密情報の黒塗りの申立て」に正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部もしくは一部を開示して意見を聴くことが必要と認めるときは、当事者等に査証報告書の全部もしくは一部を開示して意見を聴くことができる。ただし、当事者等に査証報告書の全部もしくは一部を開示するとき、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない(新 105 条の 2 の 6 第 3、4 項)。
- ⑩裁判所は「秘密情報の黒塗り」をするか否か判断する(新 105 条の 2 の 6 第 3 項)。
- ⑪当事者双方は、「秘密情報の黒塗りの申立て」に対する却下もしくは決定に対しては、即時抗告することができる(新 105 条の 2 の 6 第 5 項)。
- ⑫その後、権利者は、査証報告書の正本の交付を請求し(新 105 条の 2 の 7 第 1 項)、証拠として提出することによって、査証報告書が証拠として採用される。

5 査証制度の今後の課題

日本の査証制度は、ドイツの査察制度を参考にしながら立法されたが、ドイツやフランスが訴訟提起の前と後の両方で利用できるのに対し、日本では、査証制度が訴訟提起の後でしか利用できないという問題がある²。上述のように日本の査証制度では、事前に被疑侵害者にも査証を行うことが知られてしまうため、査証前に被疑侵害者が証拠を隠したり証拠を隠滅したりする恐れがある。証拠収集をより確実にするために、査証制度が訴訟提起の前でも行い得るようにし、且つ被疑侵害者に事前に知られないようにする法改正が望まれる。

第3 特許出願戦略及び他社特許に対する 防衛策の検討

まず総論として、査証制度に対応した特許出願戦略及び他社特許に対する防衛策の検討結果の概要を説明した後に、製造方法及びソフトウェアそれぞれについて検討した特許出願戦略及び他社特許に対する防衛策について説明する。

1 総論

自社が特許権者の立場であることを想定すると、査証制度によってこれまで得ることができなかった他社の製造方法やソフトウェアの中身について証拠を収集できるので、特許出願戦略を見直すことが必要になる。一方、自社が被疑侵害者の立場になった場合を想定すると、査証人が自社の工場等に立ち入って、自社の製造方法やソフトウェアの中身について査証報告書が作成され、特許権者に開示されるおそれがある。このため、そういった事態を想定して他社特許に対する防衛策を見直すことが必要になる。そこで、特許権者の立場から特許出願戦略について説明するとともに、被疑侵害者の立場から他社特許に対する防衛策を説明する。

(1) 特許出願戦略

査証制度の施行前までは、工場など他社内のみで実施している製造方法、製造装置または内部処理が不明なソフトウェアについては、自社の特許に仮に抵触していたとしても、その証拠を入手することが難しかったので、特許権を行使できる可能性は低かった。

一方、査証制度の施行後においては、工場など他社社内のみ

で使用している製造方法、製造装置または内部処理が不明なソフトウェアであっても、自社は侵害訴訟において、査証制度を利用して侵害の証拠を入手することが可能になったため、特許権を行使できる可能性がある。

そのため、製造方法、製造装置、BtoB 製品など市場に流通しない物や方法(以下、「非流通物等」という)やソフトウェアの内部処理について、査証制度で入手可能な証拠で侵害立証が可能な範囲で、特許出願を検討することが好ましい。また、上記非流通物等やソフトウェアの内部処理の技術について自社で特許出願せず且つ外部に発表していないと、仮に他社の開発自体が自社の後であったとしても、他社の出願前に公知の技術ではないので、他社が特許権利化してしまう恐れがある。特に、製造方法、製造装置、ソフトウェアなどについて、これまで対象の業界で特許出願がされてこなかったのであれば、先行特許文献があまりないので、出願した場合に審査で技術的に近い先行特許文献が見つからず、広い権利範囲で特許になる可能性が高い。他社が広い権利範囲で特許を取得する事態に陥らないために、他社に特許出願される前に特許出願をしておくことが好ましい。このように他社に特許出願される前に特許出願をしておくことで、他社の権利化を阻む効果も期待できる。

(2) 他社特許に対する防衛策

同様に、査証制度の施行後においては、非流通物等やソフトウェアの内部処理であっても、他社は侵害訴訟において、査証制度を利用して侵害の証拠を入手することが可能になったため、他社から特許権を行使される可能性がある。

その対策として、他社権利をつぶす防衛策と、先使用による通常実施権(いわゆる先使用権、特許法 79 条)を用いた防衛策の二つが考えられる。

(ア) 他社権利をつぶす防衛策

他社権利をつぶす防衛策としては、出願権利化段階での情報提供(特許法施行規則 13 条の 2)、特許異議申立て(特許法 113 条)、無効審判(同 123 条)が考えられる。いずれにしても、非流通物等やソフトウェアについても他社の特許出願及び特許権の定期的な監視(ウォッチング)が望まれる。例えば他社が製造方法で特許出願中の場合において、権利化された場合に抵触のおそれがある場合は、情報提供を検討することが好ましい。情報提供は匿名でできる利点があり、審査官は基本的に情報提供の内容を確認するので、積極的に活用することが望ましい。また、他社特許が特許権利化された場合には、特許異議申立てを検討することが好ましい。特許異議申立てで完全に無効になる特許は少ないが、特許発明の技術的範囲が限縮されて、自社実施が他社権利範囲に入らないようにすることができれば意義がある。

(イ) 先使用権を用いた防衛策

他社から特許侵害で訴えられ、査証制度を利用して侵害が立証された場合に備えて、先使用権を立証できる証拠を蓄積することが考えられる。例えば、自社で生まれた発明について実施の準備をしていることを示す資料(例えば、設計図、部品の発注伝票)について保管し、発明の実施もしくは準備を開始した日付を立証できるように、定期的に(3 か月毎、4 半期決算毎など)、発明の内容を記載した書面について確定日付印もしくはタイムスタンプを得ておくことが望ましい。このような活動をルーチンとして開発部署と連携した知

〈脚 注〉

² 査証の実施を提訴前に認めることに対しては、産業界から強い抵抗があった(山本和彦「査証手続の比較法と理論的検討」、ジュリスト 2020 年 2 月、1541 号 24 頁等)。

財活動に落としこむことが望ましい。

2 製造方法

続いて製造方法について、想定される査証制度の利用態様について説明する。

次の図のように「半導体レーザー素子の製造方法」について、「機械研磨の後、基板の裏面を除去することで、機械研磨で発生したひび割れを取り除く」という工程を有する特許発明を想定する。この場合において、査証人が行う査察内容としては、製造工程の資料の提示を求めるとともに、工場長などに製造用の機器の操作を指示し、機械研磨の後、基板の裏面を除去しているかを確認する。そして、①機械研磨前の基板と、機器を動作させて得られる②機械研磨後の基板及び③基板の裏面の除去後の基板について、電子顕微鏡で観察してそれぞれの基板のひび割れの状況を確認し、機械研磨で発生したひび割れがとり除かれているかを確認し、確認結果について査証報告書にまとめる。

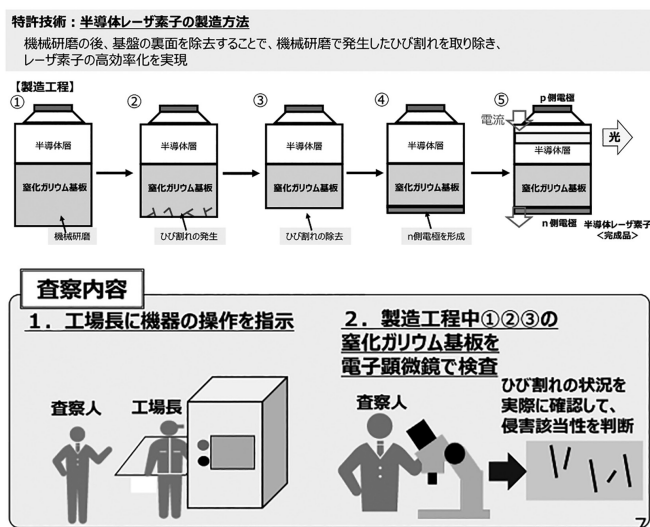


図3 製造方法の査証の例（特許庁「知財紛争処理システムの見直しの方向性」平成30年12月11日の7頁より抜粋）

以下、製造方法について、特許権者の立場から特許出願戦略及び権利行使について検討し、被疑侵害者になる場合に備えて取るべき他社特許に対する防衛策について検討する。

(1) 特許権者の立場における自社特許を用いた他社牽制

① 特許出願戦略

これまでの知財実務の定石では、製造方法は侵害の立証が困難であるため、原則、秘匿化していた。しかし、査証制度の施行後には、査証人によって製造方法についての証拠が入手可能になるので、査証人が工場等に立ち入って、質問をし、書面等の提示を要求し、または製造装置の作動、計測、実験等を行うことにより、立証可能な範囲で出願権利化を行うことが考えられる。

例えば、以下の要件を満たす製造方法の発明については、特許権利化を検討することが好ましい。

- (i) 自社製造工程で実施するもの（もしくは実施予定）であり、
- (ii) 他社に特許権を取られると抵触の恐れがあり、
- (iii) 査証人が、工場等で質問をし、書面等の提示を要求し、または製造装置の作動、計測、実験等を行うことで特許発明

の製造方法の侵害立証の可能性がある

もっとも、製造方法の特許権利化を進める場合でも、不必要に出願内容が公開されることを避けるため、以下の2つの戦略が考えられる。

〈戦略1〉

特許出願の内容は、その出願日（または優先日）から1年6か月後に特許庁から公開されるので、製造方法について特許出願しても特許登録できないのであれば、製造方法のノウハウを開示するだけになってしまうという問題がある。そこで、出願公開前までに出願を取り下げると特許出願の内容が公開されないという制度を利用することが考えられる³。すなわち一つ目の戦略は、早期審査（場合によってはスーパー早期審査）では約2か月後に審査結果が得られることを利用して、公開前に最初の審査結果（拒絶理由通知の場合が多い）を得ておき、最初の審査結果を受けて、欲しい権利範囲で権利化できる場合にはそのまま権利化し、欲しい権利範囲で権利化できない場合には、出願公開前まで（特許庁の運用上は、出願日（または優先日）から1年4か月後まで）に出願を取り下げることによって公開を免れて秘匿化するというものである。また、出願から公開までの間は、出願内容が公開されないことで他社が情報提供をすることができないので他社によって権利化を邪魔される恐れがないという点において特許権利化に有利に働く。

但し、早期に特許登録されると特許公報が発行されることで、出願内容が公開されてしまうというデメリットがあるので、公開を遅らせる場合⁴には、拒絶理由に対する応答期間の延長や分割出願をして権利化を遅らせることが考えられる。

〈戦略2〉

二つ目の戦略は、特許出願から公開されるまでの期間が1年6か月あるが、特許登録になると特許公報として出願内容が公開されてしまうので、出願から1年6か月の間は審査請求せず、公開時期を最大限に遅らせるという戦略である。また、出願内容が公開されると、新規性及び進歩性の引用文献となり得るだけでなく、特許法第29条の2の後願排除効が得られるので、対象出願より後に出願した他社がいたとしても、対象出願に記載の製造方法と同じ製造方法では特許権利化ができなくなるというメリットがある。この戦略によって必ずしも自社実施の製造方法について権利非侵害が確保されるわけではないが、業界において売り上げシェア1位やそれに準じる企業が、シェアが低い他の企業に特許の製造方法の権利を取得されて権利侵害で訴えられるリスクを減らすのに一定の効果がある。

なお、両戦略に共通して、製造装置の形態や構造に特徴があり、特許権利化できる可能性があるのであれば、製造装置について特許権利化を目指すことが好ましい。製造装置の形態や構造で特許が登録されれば、査証人が、工場に立ち入って製造装置の形態や構造をみれば、侵害か否かが容易に判明するからである。製造機械の外観の形態に特徴がある場合には、意匠登録出願も選択肢の一つになるであろう。

(1) 権利行使

〈脚注〉

³ 特許庁方式審査便覧54.51 https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/document/koho_faq/54_51.pdf

⁴ 製造方法の特許出願については、権利行使を早く実行したいという理由がない限り、通常はなるべく公開を遅らせたいと思われる。

被疑侵害者がクレームチャートをつけた警告書を送付して、相手方の製造方法についてクレームに対応するレベルでの開示を要求することが考えられる。開示要求に応じない場合、もしくは合理的に特許侵害を否定する理由がない場合に、査証制度を利用して証拠入手することを前提として、特許侵害訴訟を提起することが考えられる。

- (2)被疑侵害者になる場合に備えて取るべき他社特許に対する防衛策
他社から特許侵害で訴えられ、査証制度を利用して侵害が立証された場合に備えて、先使用权を立証できる証拠を蓄積することが好ましい。

(ア)製造方法について

発明の実施もしくは準備を開始した日付を立証できるように、製造方法を記載した書類について定期的に（3か月毎、4半期決算毎など）、確定日付印またはタイムスタンプを得ておくことが好ましい。例えば、製造工程を動画で撮影した記憶媒体を封入した封筒などに確定日付印を受けることが考えられる。製造方法については、不正競争防止法上の営業秘密に該当するよう、秘密管理性を満たすように管理することが望ましい。

(イ)製造装置について

製造装置の生産の準備をしている資料（例えば、設計図、部品の発注伝票）や、完成した製造装置の静止画もしくは動画について定期的に、確定日付印またはタイムスタンプを得ておくことが望ましい。

3 ソフトウェア

続いてソフトウェアについて、想定される査証制度の利用態様について説明する。

次の図のように「会計処理装置」について、「取引内容等の記載に基づき、データベース内の対応表を参照して勘定科目を判断し、仕訳データを作成する」という構成を有する特許発明を想定する。この場合において、査証人が行う査察内容としては、ウェブサーバのソースコードを確認しつつ、ソースコードに対応するプログラムの動作を確認する。具体的な事例として「〇〇タクシー」について仕訳処理をする例で想定される査察内容を説明する。査証人は、ソースコードの中で、データベースで取引内容「〇〇タクシー」に該当する箇所を探す処理のコード(a)を見つけその

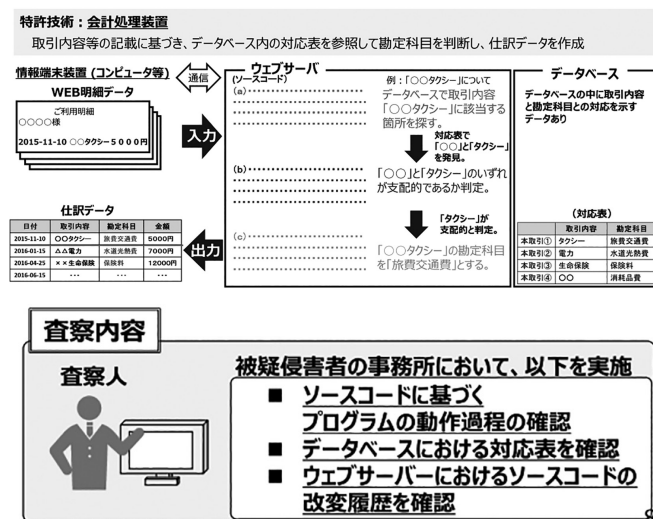


図4 ソフトウェアの査証の例（特許庁「知財紛争処理システムの見直しの方向性」平成30年12月11日の8頁より抜粋）

動作を確認する。コード(a)を確認して、コード(a)で参照するデータベースの対応表（テーブル）を見つけ、この対応表（テーブル）が「取引内容」と「勘定科目」との対応を示すデータであることを確認し、その対応表（テーブル）において、「取引内容」に「〇〇」と「タクシー」があることを確認する。続いて、「〇〇」と「タクシー」のいずれが支配的であるか判定するコード(b)を見つけその動作を確認する。そして「タクシー」が支配的と判定した場合に、「〇〇タクシー」の「勘定科目」を、対応表（テーブル）で「タクシー」に関連付けられた勘定科目である「旅費交通費」を出力するコード(c)を見つけその動作を確認する。

以下、ソフトウェアについて、特許権者の立場から特許出願戦略及び権利行使について製造方法とは異なる点について検討し、被疑侵害者になる場合に備えて取るべき他社特許に対する防衛策について、製造方法とは異なる点について検討する。

(1)特許権者の立場における自社特許を用いた他社牽制

(ア)特許出願戦略

査証制度の施行前は、プログラムの内部処理で権利化できても、相手方のプログラムのソースプログラムを入手できなかったため、プログラムの内部処理についての証拠が得られなかった。一方、査証制度の施行後は、プログラムの内部処理についても、証拠が得られる可能性がある。但し、特許発明が複雑な処理であると、査証人が査察現場での検証ができない恐れもあるため、査証人が査察現場で検証可能な範囲で請求項を作ることが望ましい。

(イ)権利行使

製造方法の場合と同様に、被疑侵害者にクレームチャートをつけた警告書を送付して、相手方のソフトウェアについてクレームに対応するレベルでの開示を要求することが考えられる。開示要求に応じない場合、もしくは合理的に特許侵害を否定する理由がない場合に、査証制度を利用してプログラムの内部処理についての証拠を入手することを前提として、特許侵害訴訟を提起することが考えられる。この場合、プログラムに精通する査証人ばかりとは限らないので、査察する際にどのように査証人に検証してもらうかについて細かな指示が必要になることもあるだろう。

- (2)被疑侵害者になる場合に備えて取るべき他社特許に対する防衛策
ソフトウェアについても、他社から特許侵害で訴えられ、査証制度を利用して侵害が立証された場合に備えて、先使用权を立証できる証拠を蓄積することが望ましい。具体的にはソフトウェアの設計書もしくはソースファイルについて定期的に、確定日付印またはタイムスタンプを得ておくことが望ましい。またソフトウェアのソースファイルが不正競争防止法上の営業秘密に該当するよう、秘密管理性を満たすように管理することが望ましい。

第4 まとめ

査証制度の導入後においては、特許権者の立場である場合を想定して自社特許を用いた他社牽制の観点から、製造方法及びソフトウェアの特許権利化の検討が推奨される。また、被疑侵害者になる場合に備えて取るべき他社特許に対する防衛の観点から、自社の製造方法及びソフトウェアについて先使用权を立証できる証拠を蓄積することが推奨される。

商標使用宣誓書の提出が求められる国

弁理士 中村 仁

1. はじめに

わが国商標法において、登録に際して又は登録を維持するために使用宣誓書の提出を求められることはない。

一方、海外には、商標の登録に際して又は登録維持のために使用宣誓書の提出を求める制度をとる国があり、使用宣誓書や使用証拠の手配に苦勞する場合がある。メキシコは2018年、アルゼンチンは2019年に使用宣誓書の提出が求められるよう改正されるなど、不使用商標の増大を防ぐ観点からも、使用宣誓書の提出を認める国がやや増えてきているとも思われるので、あらためて整理してみたい。

2. 使用宣誓書が必要となる国

更新のタイミングとは関係なく使用宣誓書の提出が必要な国	更新時に使用宣誓書・使用証拠の提出が必要な国
アメリカ	アメリカ
メキシコ	メキシコ
ハイチ	ベリーズ
プエルトリコ	バルバドス
アルゼンチン	アルゼンチン
モザンビーク	アルジェリア
カーボベルデ	エスワティニ
フィリピン	フィリピン
カンボジア	インドネシア
－	ネパール

なお、これらの国のうち、マドリッド協定議定書加盟国である、アメリカ、フィリピン、カンボジア、モザンビーク及びメキシコについては、マドリッド・プロトコルを利用する国際登録出願の際に注意が必要となる。

3. 特に注意を要する国

上記の使用宣誓書などの提出が必要となる国では、期限までに必要書類を提出することが必要なのはいうまでもないが、アメリカ及びフィリピンについては日本からの出願件数が多く、注意が必要なので、簡単に制度及び留意点について説明する。

(1)アメリカ

アメリカは使用主義を採用するため、原則として使用が登録要件とされ、出願から登録までに使用宣誓書を提出する必要がある。

また、登録後も、登録日から5年目と6年目の間に登録商標の使用宣誓書を提出しなければならない。

使用宣誓書提出時には、区分毎に少なくとも一つの使用証拠を提出しなければならない。

宣誓は全ての商品役務について行うので、使用していない指定商品役務は削除しなければならない。

使用していない商品役務についても使用宣誓をすると、Fraud（虚偽行為）として全体の出願拒絶又は登録取消のおそれがある。

(2)フィリピン

以下の期間内に、使用宣誓書及び使用証拠を提出しなければならない。使用宣誓書が提出されないと、出願拒絶又は登録取消となる。

- 1) 出願日から3年以内
- 2) 登録日から5年を経過した日から1年以内
- 3) 更新日から1年以内
- 4) 更新日から5年を経過した日から1年以内

インターネットを介した製品の販売の申出等に関し、管轄を広く認めた欧州連合司法裁判所 (CJEU) 判決¹

弁護士 大野 浩之

1. はじめに

2019年9月5日、欧州連合司法裁判所 (CJEU) は、被告であるスペイン企業がインターネットを介して英国において行った製品の販売の申出等が、原告である英国企業の商標権を侵害するとして、原告が被告に対し、英国の裁判所に差止請求等を提起した事案において、Article 97 (5)² の解釈に基づき、英国の裁判所に裁判管轄を認めた。

欧州における商標権者の訴訟へのアクセスがよくなる裁判例として、本件を以下のとおり紹介する。

2. 事案の概要

英国に拠点がある、オーディオ機器メーカーの AMS Neve (以下「AMS」という。) は、「1073」からなる商標に関して商標権を有している。スペイン企業である Heritage Audio (以下「Heritage」という。) の製品がウェブサイト及びソーシャルメディアを介して英国内で提供されていたことから、AMS は Heritage が商標権「1073」に関する侵害品を販売等しているとして、英国の知的財産企業裁判所 (IPEC) に商標権に基づく侵害訴訟を提起した。

Heritage はその製品が英国において購入されうことは否定しなかったが、Heritage は英国においてマーケティングや販売を行っておらず、また英国向けの販売業者も選定していないことを主張し、英国裁判所は管轄権を有さない旨主張した。

これに対し、AMS は、ウェブサイト及びソーシャルメディアを介して、Heritage の製品が英国の消費者で購入可能であるし、Heritage は製品を出荷できることから、英国に管

轄権が存在する旨主張した。

問題となった Article 97 では、下記の内容が規定されている。

'1. Subject to the provisions of this Regulation as well as to any provisions of Regulation (EC) No 44/2001 applicable by virtue of Article 94, proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment (抄訳：被告が居住している加盟国の裁判所、又は被告が加盟国に居住していない場合には被告が施設を有する加盟国の裁判所) .

5. Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of [a European Union] trade mark, may also be brought in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened (抄訳：侵害行為が行われた又はおそれのある加盟国の裁判所) ...'

3. 裁判所での判断

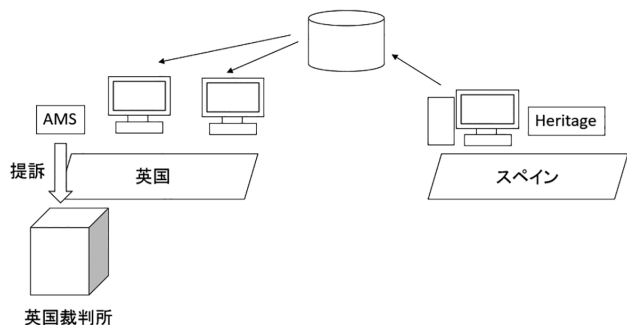
(1) 英国の知的財産企業裁判所 (IPEC)

IPEC は、「被告が居住している加盟国の裁判所、又は被告が加盟国に居住していない場合には被告が施設を有する加盟国の裁判所」に提起できるとされている Article 97 (1) を挙げ、被告の居所であるスペインの裁判所だけが管轄権を有するとして、AMS の請求を退けた。

(2) 控訴裁判所 (The Court of Appeal of England & Wales)

IPEC での結論を不服として、AMS は控訴裁判所 (The Court of Appeal of England & Wales) に控訴した。

控訴裁判所は Article 97 (5) の「the Member State



〈脚注〉

¹ AMS Neve vs. Heritage Audio (September 5, 2019)

² EU 商標規則 No 207/2009, Article 97 (5) (現 EU 商標規則 2017/1001, Article 125 (5))

in which the act of infringement has been committed] (侵害行為が行われた加盟国) という文言の意味に着目し、控訴裁判所は審理を中断し、下記の質問をつけて欧州連合司法裁判所 (CJEU) に付託した。

- (i)加盟国 B の EU 商標裁判所は、その領土内における商品の広告及び販売の申出に関して、EU 商標の侵害の主張を聞くための管轄を有するか？
- (ii)もし有さないのであれば、当該主張を聞くための管轄を有するかどうかを EU 商標裁判所が決定する際に、その他の基準が考慮されるべきか？
- (iii) (ii)に対する回答が、加盟国 B において事業体が積極的な手段を取ったかどうかを EU 商標裁判所が特定することを要求する限りにおいて、事業体がそのような積極的な手段を取ったかどうかを決定する際にどのような基準が考慮されるべきか？

(3)欧州連合司法裁判所 (CJEU)

CJEU は、Article 97 (1) に基づき、被告の居所がある加盟国の裁判所において行動を起こすことができるが、Article 97 (5) に基づき、侵害行為が行われる又はおそれがある加盟国の裁判所でも行動を起こすことができると判断した。

さらに CJEU は、事実上の消費者等の所在地に焦点をおき、商品の対象となる消費者等が、当該商品の広告等にアクセスできるのであれば侵害行為が行われたと考えるべきであり、実際に商品が購入されたかどうかは関係がないと判断した。そして CJEU は、対象となる消費者等が所在する加盟国にも Article 97 (5) に基づき管轄があると判断した。

また CJEU は、Article 97 (5) における管轄は販売者による侵害の効果に基づいており、Article 97 (5) における管轄を販売者による違法な行為と解釈することは「the Member State in which the act of infringement has been committed」(侵害行為が行われた加盟国) という文言にも反することを示した。

CJEU は、電子的に表示される広告や販売の申出に関しては、被告が設立された場所、電子ネットワークのサーバーの場所、広告や販売の申出が行われている製品の場所は関係なく、広告や販売の申出が向けられた消費者や業者のいる領土によって決定されると判断し、本件に関しては英国の裁判所に管轄があることを認めた。

4. 検討

CJEU は、インターネットを介して広告や販売の申出が行われた場合における Article 97 (5) の解釈を明ら

かにした。より具体的には、Article 97 (5) の「in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened (侵害行為が行われた又はおそれのある加盟国の裁判所)」という解釈を明らかにした。

一審である IPEC では広告や販売の申出が行われた場所を重視し、スペインに管轄があると判断したが、CJEU は販売対象となっている消費者や業者がいる場所を重視した上で Article 97 (5) の解釈を行い、侵害効果が発生する場所 (国) が「侵害行為が行われた又はおそれのある加盟国」であることを明確に示し、本件では当該加盟国は英国であることを示した。

この度の CJEU の判断によれば、インターネットを介して商品が提供されているような場合 (インターネット販売を行っている場合) において、わざわざ被告の居所が存在する国に訴訟を提起するのではなく、原告は自らが被害を被っている国を選択して訴訟を起こすことができることが明確になった。

このため、この度の CJEU の判断は、商標権者にとっては訴訟へのアクセスが良くなる点で、朗報と言えよう。

なお、このように国境を越えて侵害行為が行われる際には、本件で取り上げた管轄の問題に加えて、属地主義の問題も出てくる。

例えば海外にサーバーが設置されており、当該サーバーにより販売の申出が行われている場合には、権利行使が実際に可能であるかについては属地主義の原則からは問題にはなり得る。また特許に関して言えば、特許権の侵害行為の一部を海外のサーバーが行う場合に特許権侵害を構成するかどうかという問題もある²。

インターネットの発達によって企業は国境を越えて事業を展開しており、日本においても個人情報保護法、消費税法³等の法分野で改正が行われている。

また昨今ではデジタル課税が話題にもなっている。

今後、益々、国境を越えて事業が行われることになると考えられるが、インターネットの発達によって新たに出てくる問題 (例えば上記のような特許における属地主義の問題) に対して、どのように処理されていくのかは興味深いところではある。

〈脚 注〉

² 特許関係訴訟【第3版】(高部真規子) 318頁では「物の発明の侵害品がA国で宣伝、展示(譲渡又は貸出しの申出)されているがそれがB国に設置されたサーバーによって行われている場合等、A国特許権の侵害といえるか否かが問題となる。」と記載されている。また、「サーバーを国外に設置すること等により侵害の責任を回避することになることを挙げ、一定の条件下において特許権侵害に基づく損害賠償請求権の対象となるという考え方もあり得よう」と記載されている。

³ 消費税法ではいわゆる「リバースチャージ方式」が導入され、海外のサービス提供者ではなく国内でサービスの提供を受ける者に消費税の支払い義務を課すに至っている。

弁理士 津田 理

Q1. 弊社で、スマートフォンを使った新しいビジネスモデル(を実現するためのシステム)を開発しました。先月、東京で開催された展示会で一般公開したところ大好評でした。このシステムについて特許を取りたいのですが、これから特許出願して権利取得できるでしょうか。

A1. 展示会で一般公開をすると、そのシステムは「公然知られた」ものとなり、いわゆる新規性を失ってしまいます。原則として、たとえ自己の行為に起因するものとしても、新規性を失った発明は、特許出願しても権利を取得することはできません（特許法第29条第1項第1号または同項第3号）。

ただし、展示会で公開された内容によっては、まだ新規性を失っていない可能性もありますので、注意が必要です。

例えば、今回開発したシステムにおいて、従来ないような「新しい処理」がサーバ内で行われる場合に、展示会では、サーバ内でどのような処理が行われるかについてはまったく公開せず、スマートフォンの操作画面だけを公開したと

します。その場合には、サーバ内で行われる「新しい処理」については、新規性を失っていないと考えられます。

したがって、そのような場合には、サーバ内で行われる「新しい処理」を特徴として特許出願をすることにより、権利取得できる可能性が残されていると考えられます。

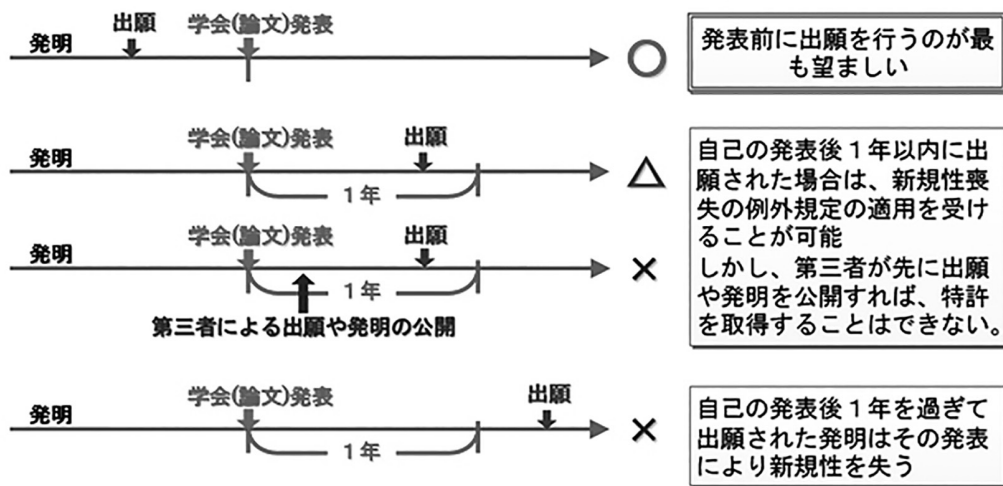
また、展示会で「新しい処理」についても公開してしまった場合、すなわち、その発明が新規性を喪失してしまった場合であっても、公開から1年以内に特許出願をした場合には、例外的に、その公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱われます（特許法第30条第2項）。

ただし、この新規性喪失の例外の規定（特許法第30条第2項）は、あくまでも、新規性を失った発明については特許出願をしても権利取得することができないという原則に対する例外規定であることに、注意が必要です。

つまり、展示会や学会などでの発表を行う前に、特許出願を行うことが望ましいという原則を守ることが最も重要です。

しかし、ビジネスを進めていくなかで、あるいは、研究

例：特許出願と学会（論文）発表の時期



(特許庁 HP¹ より抜粋)

〈脚 注〉

¹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

や開発を進めていくなかで、展示会や学会などで先に発表してしまうケースもあり得ます。そのような場合には、発表後1年以内に出願された場合に限り、新規性喪失の例外を受けることができるとお考え下さい。

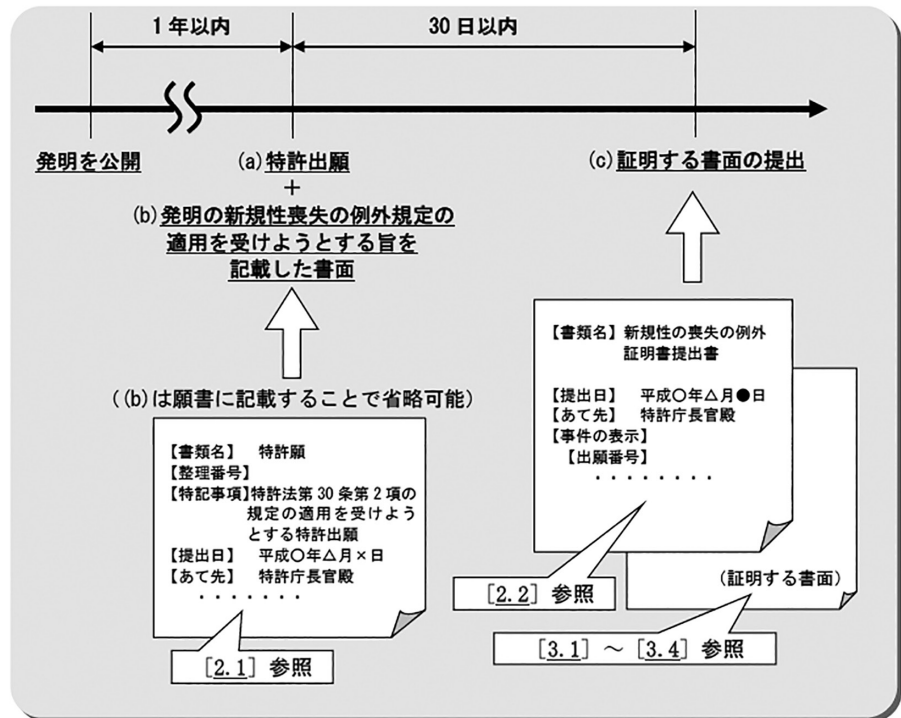
ただし、自己の行為に関して新規性喪失の例外を受ける

ことができたとしても、第三者が同じシステムを別途開発して貴社より先に出願をした場合、あるいは貴社の出願より前に公開してしまった場合には、貴社は特許を受けることができませんので、十分にご注意ください。

Q2. 今回のケースで、新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きについて教えてください。

A2. 新規性喪失の例外の適用を受けるためには、以下の3つの手続きを行う必要があります。

- (a) 展示会の開催日から1年以内に、今回開発したシステムについての特許出願をすること
- (b) 特許出願時に、新規性喪失の例外の適用を受けようとする書面を提出すること（ただし、書面の提出は、特許出願の願書に特記事項を設けることで省略できる）
- (c) 特許出願の日から30日以内に、新規性喪失の例外の適用を受ける要件を満たすことを証明する書面を提出すること



（特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」²より抜粋）

Q3. 新規性喪失の例外の適用を受ける要件を満たすことを証明する書面（以下「証明する書面」という）についてですが、今回のケースでは、例えば、どのようなものを用意する必要があるでしょうか。

A3. 「証明する書面」の内容や形式として、特に決まったものではありません。実務的には、以下の2つの要件が満たされることを記載した書面を、「証明する書面」として用意する必要があります。

要件1：公開日から1年以内に特許出願をしたこと

要件2：特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が公開され、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたこと

「証明する書面」に記載した事項が事実であることを裏付ける資料を、特許出願の日から30日経過後であっても提出することができます。今回のケースでは、例えば、展示会のカタログやパンフレットのコピーを資料として準備することをお勧めします。

特 明細書の記載からの課題の認定とサポート要件違反の解消 令和2年1月29日判決
(知財高裁 平成30年(行ケ)第10170号 特許取消決定取消請求事件)>>請求認容(特許取消決定の取消)

本件は、フルオロスルホン酸リチウム、非水系電解液、及び非水系電解液二次電池に係る特許発明（特許第5987431号）に対する異議申立（異議2017-700208号）における特許取消の決定（本件決定）の違法性が争われた事案である。

本件決定では、本件訂正発明4が【発明が解決しようとする課題】を解決できていることを具体的に把握できないと認定した上で、【実施例】の記載から発明の課題を「初期放電容量が改善され、容量維持率および／またはガス発生量が改善された非水系電解液二次電池をもたらすことができる非水系電解液を提供すること」であると認定した上で、本件訂正発明4によって当該課題を解決し得るまでの開示がなされていないと認定した。

これに対して、本判決では、本件明細書には、本件訂正発明4の課題として、フルオロスルホン酸リチウムと硫酸イオンとを添加剤として含有しない非水系電解液という従来

技術に対して、初期放電容量等の電池特性を改善する非水系電解液を提供することが開示されているとして、本件決定における課題の認定に誤りがあると認定した。本判決ではまた、実施例記載の基本電解液と他の電解液との互換性について、本件明細書の「飽和環状カーボネートの配合量は、特に制限されず、本発明の効果を著しく損なわない限り任意である」、「本発明においては、これらの非水系溶媒は単独或いは複数の溶媒を任意の割合で混合した混合液として使用されるが、本発明の効果を著しく損なわない限りこれらの例示に限定されない」等の記載から、当業者は「試験例B」で用いられた「エチレンカーボネート（EC）とエチルメチルカーボネート（EMC）との混合物（体積比30：70）」以外の組成及び混合割合の混合物であっても、本件訂正発明の非水系溶媒として用いることができるものと理解できるため、上記課題が解決可能と認識できると認定し、請求を認容した。

特 特許法102条1項に基づく損害額の判断枠組み 令和2年2月28日大合議判決
(知財高裁 平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件)>>原判決一部変更

知財高裁（大合議）は、特許法102条1項について、「『単位数量当たりの利益の額』は、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要な経費を控除した額（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にある」とした。他方、同項ただし書の「『販売することができないとする事情』については、侵害者が主張立証責任を負い、……当該事情に相当する数量に応じた額を控除するもの」とした。

本件では、「単位数量当たりの利益の額」について、原告製品の売上高から「製造販売のために直接関連しない費用」や、「製造販売のために必要な既に支出した費用」の控除は不相当として、製造原価等に限定して控除した額を限界利益額と認めた。その上で、本件特許の特徴部分が原告製品の一部分である点に関し、裁判所は「本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益とな

ることが事実上推定される」としつつも、特許発明以外の部分が大きな顧客誘引力を有しており、当該「特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえない」として、上記推定の一部覆滅（6割）を認め、推定覆滅後の限界利益を原告製品の販売数量で除した額を「単位数量当たりの利益の額」と認定した。

また、「販売することができないとする事情」については、「侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情」をいうとし、価格等の相違（市場の非同一性）等の事情（「二酸化炭素含有粘性組成物」事件判決（本ニューズレター vol.53 p.11、vol.54 p.4 参照）と同様）を例示した上で、被告製品が原告製品より廉価（1/8～1/5程度）であることを考慮して、同事情に相当する数量として5割を認定した。

なお、発明の特徴部分が原告製品の一部分であることにつき、原審が（限界利益の推定の一部覆滅ではなく）「寄与度」（10%）として認定した点については、「これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はない」として認めなかった。

意匠権の類否、損害推定規定の適用基準時 令和元年11月14日判決 (大阪地裁 平成30年(ワ)第2439号 損害賠償請求事件)>>請求一部認容

本件は、原告が、自らの登録意匠(以下、「本件意匠」という。)と類似する意匠を有する焼売用容器を被告らが製造販売したとして、被告らに対して、意匠法 39 条 1 項及び民法 709 条に基づく損害賠償等を請求した事案である。

本件意匠は、焼売容器の底部に X 字状の突条が設けられたものであったが、被告らの製品(以下、「被告製品」という。)は、X 字状の突条の中央部分を開けた形状であった。裁判所は、この差異は要部に関するものであり、「需要者が上方又は斜め上方から食品包装用容器を観察する際、最も注目を引く差異」であって、両者の「美感が異なると言わざるを得ない」としつつも、「全体として、被告意匠の突条は、X 字状の中央部分を欠くもの、X 字が変化した形状という印象を与える」こと等を指摘し、「上記突条の形状の差異は、意匠を全体的として観察した際に、美感に決定的な影響を与える差異であるということとはできない。」とし、その他の差異についても判断した上、被告製品は本件意匠と類似すると判断した。

また、原告は、被告らが原告の取引相手(浪漫亭)に被告製品の見積書を提示したことによって、原告製品の値下げを余儀なくされたとして、この値下げ分の損害賠償請求も求め

ていたところ、裁判所は、「平成 27 年 4 月に本件見積書を……提示した時点においては、……被告らの製造する製品は、いまだ形状も定まっておらず、実際に侵害品となる被告製品が完成するのは、約半年後の同年 10 月から 11 月ころであった。また、被告らは、……底部の突条の形状を変更することにより権利侵害を回避しようとしており、確定的に本件意匠権を侵害しようとする意図があったということとはできない。原告と競合する製品を製造販売する被告らが、……浪漫亭に対し、原告よりも廉価で同品質の製品を提供できることを示して取引を誘引しようとすることは、それ自体正当な競争行為の範囲内の行為であり、不法行為に当たるということもできない。したがって、……本件見積書を提示する行為が、侵害品の販売の申出として本件意匠権の侵害行為又は一般的な不法行為に当たると解することはできず、被告らによる侵害行為が開始されたのは、実際に侵害品である被告製品が完成し、浪漫亭に対して販売された平成 28 年 1 月であると解するのが相当である。」と判断し、被告製品販売開始時点における値下げ後の原告製品の価格を基に、意匠法 39 条 1 項の損害推定規定を適用した。

商標権の侵害主体性 令和元年12月3日判決 (東京地裁 平成31年(ワ)第1270号 商標権侵害行為差止等請求事件)>>請求棄却

本件は、「TOWER PRO」の標準文字により構成される登録商標(原告商標)の商標権者である原告が、被告に対し、「Tower Pro」等の文字列の表示されたラベルが貼付された模型玩具用サーボモーター(被告各商品)の、インターネット通販サイト内の被告ウェブサイトでの販売の差止め等を請求した事案である。

被告ウェブサイトでは、被告各商品に係る情報として、型番、「(海外から直送)」等の文字列及び外観に係る画像が表示されていたが、原告商標と同一又は類似の文字列は表示されていなかった。原告が被告ウェブサイト由被告各商品を注文したところ、被告は同サイトとは別個の通販サイトで、本件仕入先業者に対し、納入先を原告として被告各商品を注文し、当該被告各商品は中国から国際郵便で原告に届けられた。同通販サイトでも原告商標と同一又は類似の文字列は表示されていなかった。

以上の前提事実の下、裁判所は「本件仕入先業者から原告に対し直送された被告各商品に原告商標である『TOWER PRO』と同一又は類似する文字列を含む被告各標章が付されていたとしても、本件のように本件仕入先業者から被告を紹介することなく原告に商品を直送するような場合において、

商品に標章を付す行為について着目するときには、当該行為の性質及び内容に照らせば、被告と本件仕入先業者とは別個の主体であるというべきであるから、特段の事情がない限り、上記行為は被告による行為ではなく、本件仕入先業者による行為として捉えられるものというべきである。」と判示し、本件では特段の事情もないとした。さらに、「商品購入の申込みをするに当たり被告の屋号が表示されていたとしても、……被告を紹介することなく原告に商品を直送するような場合においては、被告各商品の売主であることから直ちに、同商品に対し標章を付す行為を行った者であることまでもが導かれることにはならず」、「売買契約は、原告商標……を使用しない状態で展示されていた、被告各商品を目的として成立したもので……そのような売買契約の成立により直ちに原告商標権を侵害し得る具体的な危険性が生ずるものとも認め難いことからすれば、被告が上記売買契約の当事者である」という事実によって、前記アの説示が左右されるものではない」とし、原告に対する販売が侵害行為を構成し得るとしても、被告による行為と捉えることはできないとして、原告の請求を棄却した。

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。