

# Oslaw News Letter

vol.63

2022年4月28日発行

## 目次

## Contents

● 論文	日本企業が行うべき米国 eDiscovery への対応	弁護士・カリフォルニア州弁護士 多田 宏文	1
● 商標・意匠News	意匠制度を活用したブランドの保護	弁理士 大塚 啓生	6
● 海外 News	米国商標近代化法（2021年12月18日施行）の概要と注意点	弁理士 井出 麻衣子	7
● 特許入門		弁理士 津田 理	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

## 日本企業が行うべき米国 eDiscovery への対応

弁護士・カリフォルニア州弁護士 多田 宏文

### 第1 はじめに

米国における訴訟の当事者は、Discovery という制度の下、互いに広範に資料を開示し合うことを求められている。例えば、日本企業が、特許権侵害などで米国で訴訟を提起された場合、米国の Discovery に関するルールに従って、関連する資料を広く開示する必要があり、これに反した場合には、重大な制裁を受ける可能性がある。したがって、米国でビジネスを行う日本企業も、これに対して備えておくことが重要である<sup>1</sup>。

電子データも Discovery の対象とされており、これは eDiscovery と呼ばれている。近年はビジネスに関する情報の多

くが電子データとしてやり取りされるため、eDiscovery の重要性が非常に大きくなっている。本稿では、特に eDiscovery に焦点を当て、これに対して日本企業が行うべき対応を説明する。

### 第2 「eDiscovery」とは<sup>2</sup>

eDiscovery とは、前述のとおり、電子データを対象とした Discovery を意味する。近年の技術発展に伴い、Discovery 全体に占める eDiscovery の割合はますます大きくなっている。以下では、まず、前提として Discovery について簡単に説明し、続いて、eDiscovery について説明する。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup>特に、自社製品や、自社製品が組み込まれた製品が米国に輸出される場合には、米国での特許侵害訴訟に巻き込まれるおそれがある。

<sup>2</sup>特許訴訟に関しては、米国の州裁判所ではなく、連邦裁判所が専属管轄権を有する。したがって、ここでは、連邦裁判所で適用される連邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure, FRCP）を前提に論じる。なお、州裁判所に訴訟を提起された場合、そこでは各州の民事訴訟規則が適用されることになり、また、各州の判例法があるため、Discovery に関する規律も多少異なることに注意が必要である。

## 1. Discovery

米国の訴訟では、原則として、秘匿特権 (privilege) などの対象でない限り、当事者の主張に「関連」する情報は、Discovery の対象として、相手方当事者に開示することが求められる (FRCP Rule 26(b)、以下、FRCP については、記載を省略する。)。ここでいう「関連性」は非常に広く解されており、当事者の主張自体に直接関連しなくとも、訴訟で用いられる証拠を導く合理的な可能性があれば、Discovery の対象に含まれる<sup>3,4</sup>。また、当事者が所持、保管、管理する限り、例えば日本にある文書等も Discovery の対象となる (Rule 34(a)(1))<sup>5</sup>。

そして、訴訟が合理的に予期された時点で、Discovery の対象となる資料を保全し、これが失われたり、改変されたりしないような合理的な措置を講じることが求められる。この措置を執るべき旨の指示や、資料保全のプロセスは、「Litigation Hold」と呼ばれている<sup>6</sup>。

Discovery は、原則として当事者主導で行われるが、当事者間で協議しても解決できない事項に関しては、裁判所が命令を出して解決することになる (Rule 26(c)(1) 等)。そして、Discovery に関する規律や裁判所の命令に違反した場合、諸々の制裁の対象となりうる。例えば、裁判所の裁量により、相手方の主張が立証されたものとみなされたり、多額の費用負担を命じられたりすることがあり、場合によっては、敗訴判決が出される場合もありうる (Rule 37(b)-(f))。したがって、Discovery に関する規律を順守することが極めて重要となる。

## 2. eDiscovery

近年、ビジネスにおいて、電子メール、電子文書、動画データや音声データなどが広く活用されており、訴訟において、これらの電子データを証拠とする必要性が大きくなっている。そこで、紙媒体の文書や物以外に、電子的に保存された情報 (Electronically Stored Information、ESI) も、Discovery の対象とされており (Rule 34(a))、これらの電子データを対象としたいいわゆる eDiscovery の重要性が増している。eDiscovery も通常の Discovery の一種であるが、対象が電子データであることから、異なった配慮が必要となる。例えば、対象が電子データであるがゆえに、どこにどのようなデータが保存されているか把握できず、

知らない間に、人為的に又は自動で、削除されたり、改変されたりするリスクがある<sup>7</sup>。また、膨大な量の情報が電子データとして保存されているため、その中から eDiscovery の対象となるデータを特定するのに、多くの費用と時間がかかることになる。制裁を避け、適切に訴訟を進行するためには、これらの問題に対応することが極めて重要である。

## 第3 eDiscoveryの流れ

以下では、eDiscovery の大まかな流れを説明する。例えば、米国で広く用いられている EDRM (Electronic Discovery Reference Model) モデルでは、eDiscovery は、次のようなステップに整理されている<sup>8</sup>。

### (1) 対象の特定 (Identification)

まず、Discovery の対象となる可能性があるデータがどこにあるかを特定する。例えば、IT 部門や関連部門のキーパーソンにインタビューを行うなどして、どこに対象のデータが保存されているかを把握する<sup>9</sup>。

### (2) 保存 (Preservation)

特定されたデータを抽出し、削除・改変・移動を防止するため、少なくとも事件が終わるまで保存する。メタデータ<sup>10</sup>も開示対象となる場合、それが削除、改変されないように処理する。

### (3) 収集 (Collection)

特定されたデータを一元的に分析できるように収集する。

### (4) データ処理 (Processing)

電子ファイルのメタデータを保存したり、フォーマットが指定されている場合は指定のフォーマットに変換したりする。また、レビューのコストを減らすために、重複するデータを取り除く。メタデータも開示対象となる場合、それが削除、改変されないように処理する。

## 〈脚注〉

<sup>3</sup> 2015年改正において、Rule 26(b)から「reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence」という文言自体は削除されているが、これは Discovery の範囲を狭める趣旨ではない。Committee Notes on Rules—2015 Amendment 参照。

<sup>4</sup> Rule 26(b)は、Discoveryの対象を「any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense and proportional to the needs of the case」(下線挿入)として、必要性との均衡を要件とし、またその考慮事項を例示している。ただし、この要件は緩やかに解される場合が多い。

<sup>5</sup> Rule 34(a)(1)は、「possession, custody, or control」と定めている。

<sup>6</sup> *Fisher v. Univ. of Tex.*, 136 S. Ct. 2198, 2243 (2016) 等参照。

<sup>7</sup> 裁判例上も、「Litigation Hold」という概念、すなわち訴訟開始以降の文書の破棄の防止については、eDiscoveryの文脈で最もしきりに議論されてきた。」とされている。*Miller v. Holzmann*, 2007 U.S. Dist. LEXIS 2987, \*18 (2007)。

<sup>8</sup> EDRMモデルについては、以下のURLを参照されたい。

<https://edrm.net/edrm-model/>

なお、本稿では、訴訟におけるeDiscovery対象の資料の保全に焦点を当てているため、EDRMモデルの「Information Governance」ステップと「Presentation」ステップについては、割愛した。

<sup>9</sup> 例としては、会社の携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピューター、物理サーバー、クラウドサーバーアカウント、電子メールアカウント、社内コミュニケーションツール、会議のビデオ/オーディオデータ、ソーシャルメディアアカウントなどが典型的なものとなる。

## (5) レビュー (Review)

米国法律事務所などのチームが、データの関連性や、秘匿特権等の対象となるかどうかを評価する。一般に、多くの時間と費用が掛かる。特に医薬バイオの訴訟など、レビュー対象となる資料があまりに多い場合は、法律事務所が自らレビューするのではなく、ベンダーを用いることが多い。

## (6) 分析 (Analysis)

他のステップと並行して、開示対象となるデータの内容を分析し、訴訟戦略について検討する。

## (7) 提出 (Production)

特定されたデータを、指定された形式で開示、提出する。

これらのいずれの段階も、米国の法律事務所の専門家のアドバイスを受けながら進めることになる。前述のとおり、訴訟が合理的に予期された時点で、Discoveryの対象となる電子データが失われたり、改変されたりしないよう、合理的な保全措置を講じることが求められているところ (Litigation Hold、Rule 37(e))<sup>11</sup>、どの時点でこの義務が生じるかは、後述するとおり、事案により異なり、場合によっては非常に難しい判断を求められる。初動を誤らないために、例えば、第三者から米国特許の侵害警告やライセンスオファーを受けた場合、できる限り早い段階で、米国の法律事務所に相談を開始することが望まれる。

いずれのステップも重要であるが、法的に特に重要なのは、(5)「レビュー」である。このステップでは、主に米国の弁護士が、開示対象となるデータを選別する<sup>12</sup>。従前は、これに非常に多くの時間とコストを要していたが、近年では、Discovery Softwareと呼ばれるソフトウェアを活用しながら、従前よりも短い時間でこれを行えるようになってきている。また、AIの活用も試みられており、AIの正確性をどう担保するかなどのノウハウが、米国法律事務所内で蓄積されている<sup>13</sup>。これらの結果、従来よりも費用は下がってきているといわれる。

なお、上記の各ステップに加え、例えば日本語の資料について

は、英語への翻訳が必要な場合が多いことにも留意が必要である。

## 第4 Litigation Holdの義務が生じる時点

前述のとおり、いつの時点で資料保全の義務が生じるかは、事案によって異なり、難しい判断が必要となる。

例えば、*Micron Tech., Inc. v. Rambus Inc.*, 645 F.3d 1311, 1320 (2011)において、連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit) は、「いつの時点で訴訟が『合理的に予期』されるかは、柔軟な、個々の事実によって決まる基準であり、第一審裁判所が多様な事実状況に直面して必要な裁量を行使することを許容するものである。この基準は、潜在的な請求や訴訟の遠い可能性が存在するというだけで、文書を保存する義務を課すものではない。しかしながら、Rambusが提案するように『差し迫った、または重要な偶発事項なく生じうる』ことを要求するほど硬直的なものではない。」(下線挿入)と判示している<sup>14</sup>。

また、*Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.*, 645 F.3d 1336, 1345 (2011)において、連邦巡回区控訴裁判所は、具体的にどの時点で訴訟が「合理的に予期」されるかについては、多くの考慮要素が存在するところ、特に、真実を解明するという司法プロセスの意義を含む多くの考慮要素と、不必要な文書及びデータを削除するという正当なビジネス上の利益のバランスを考慮して決定すべきと判示している<sup>15</sup>。

これらの裁判例から、いつの時点で Litigation Hold の義務が生じるかは、個別事情や比較衡量によるケースバイケースの判断によって決まることになり、画一的に判断することは難しいことが分かる<sup>16</sup>。

実務上は、Litigation Hold の義務を生じさせて早期に証拠を保全する目的で、原告から被告に対して、訴訟提起前に、訴訟予告の通知を行うことがある<sup>17</sup>。これを受領した場合には、少なくともその時点で Litigation Hold の義務が生じたと考えて行動するべきことになる。そのような場合には、判断は比較的容易である。

### 〈脚注〉

<sup>10</sup> メタデータには様々なものが含まれるが、一例としては、Word文書の作成者、作成日時、作業時間などが挙げられる。

<sup>11</sup> eDiscoveryについては、特に Litigation Hold が明文で規定されている。すなわち、訴訟が予期され、または進行しているにもかかわらず、当事者が合理的な措置を取らなかったために、Discovery 対象の電子データが失われてしまった場合には、裁判所は、これによって相手方に生じた不利益を回復するのに必要な措置を取ることができ (Rule 37(e)(1))、特に、これが故意による場合には、失われた情報が当事者に不利な内容だと推定したり、その当事者敗訴の判決を行ったりすることができることとされている (Rule 37(e)(2))。したがって、適切に電子データを保全することが重要である。

<sup>12</sup> 実際には、日本語での eDiscovery サービスを提供するサービサーがレビューを行い、米国の法律事務所がこれを監督することになる。

<sup>13</sup> 実務的には、どの程度の正確性でデータを抽出するかを当事者間で合意し、それを前提にソフトウェアや AI を活用しながら、データを抽出することが多い。例えば、「90%」という数値で合意した場合、それを前提にソフトウェアで用いる検索式や AI のアウトプットを評価しながら、データの抽出を行うことになる。

<sup>14</sup> [When litigation is "reasonably foreseeable" is a flexible fact-specific standard that allows a district court to exercise the discretion necessary to confront the myriad factual situations inherent in the spoliation inquiry. ... This standard does not trigger the duty to preserve documents from the mere existence of a potential claim or the distant possibility of litigation. ... However, it is not so inflexible as to require that litigation be "imminent, or probable without significant contingencies," as Rambus suggests.]

<sup>15</sup> [Most relevant in this case is the point when the duty to preserve evidence begins. This determination is informed by a number of policy considerations, including "the need to preserve the integrity of the judicial process in order to retain confidence that the process works to uncover the truth," ... and must balance the reality that "litigation is an ever-present possibility in American life," ... with the legitimate business interest of eliminating unnecessary documents and data.]

<sup>16</sup> また、もし米国の州裁判所に訴訟を提起された場合には、その州の判断基準によって決定されることになる。

<sup>17</sup> [Litigation Hold Letter] などと呼ばれる。

しかし、例えば、継続していた特許ライセンス交渉が決裂しうになり、訴訟になる可能性も否定できないといった場面などにおいては、どの時点で訴訟が「合理的に予期」されるのかの判断は非常に難しい。したがって、米国訴訟を起こされそうな場合には、早めに弁護士への相談を開始すべきである<sup>18</sup>。

## 第5 日本企業又はその関連会社が当事者の事例

日本企業が関連する近時の eDiscovery の事案としては、次のようなものが挙げられる<sup>19</sup>。

### 1. *Sekisui Am. Corp. v. Hart*, 945 F. Supp. 2d 494 (2013)

この事件では、原告である Sekisui America Corporation が、訴訟予告後に Litigation Hold を出すのが遅れ、また、データの保全を担当する IT ベンダーへの通知を怠った結果、重要な電子的証拠が実際に失われたとされ、また、これについて故意及び重過失が認定された。その制裁として、失われた証拠は被告らに有利なものだったと推定してよい旨の陪審員に対する指示が行われ、また、一定の費用負担が命じられた。

### 2. *Point Blank Solutions, Inc. v. Toyobo Am., Inc.*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 42239 (2011)

この事件では、被告である Toyobo America Inc. 及び東洋紡株式会社による Litigation Hold は適切ではなかったものの、悪意までは立証されていないとして、被告らに不利な推定は認められないと判断された。

### 3. *Weber v. FUJIFILM Med.Sys., U.S.A.*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 82340 (2011)

この事件では、被告である Fujifilm Corporation が Litigation Hold を出すのが遅れたとして、その間に失われたデータのバックアップを探し、そのようなバックアップが存在する場合にはこれを開示するように命じられた。

### 4. *In re Hitachi TV Optical Block Cases*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 90882 (2011)

この事件では、Hitachi 関連会社のエンジニアが、会社のデータ管理規則に反して個人的に保存していたデータを、Litigation Hold 後に意図的に削除したことが認定された。しか

し、Hitachi 側がこれについて相手方代理人にすぐに通知したこと、適切にデータの復元を行ったこと<sup>20</sup>、個人の保管するデータの削除であり Hitachi 側に証拠隠蔽の意図が認められなかったことなどから、制裁は否定された。

これらの例を見ると、特に、Litigation Hold を適切な時期に出し、早期に資料の保全を行うことが重要であることが分かる。また、仮に何らかの問題が生じた場合であっても、故意や重過失による証拠隠蔽と認定されて重大な制裁を受けるリスクを減らすため、代理人弁護士に知らせたうえで、迅速に問題に対処することが重要である。

## 第6 eDiscovery への対応

米国の大企業は、米国での訴訟に巻き込まれることが非常に多いため、eDiscovery 専門のスタッフを社内に雇ってこれに備えていることが多く、また、データ管理やサーバーの構成も、eDiscovery を想定している場合が多い<sup>21</sup>。また、eDiscovery に備えるためのコンサルティングサービスを提供する企業や、eDiscovery のレビューサービスを提供する企業もある。これに対して、日本企業としては、常に米国での訴訟に巻き込まれるわけではなく、eDiscovery 対策にそれほど多くのコストをかけられない場合が多いであろう。しかしながら、日本企業にとっても、特に製品やサービスが米国に提供される場合、米国で訴訟を起こされるリスクは常に存在する<sup>22</sup>。その際に問題が生じないよう、ある程度の備えをしておくことが望まれる。日本企業がとりうる現実的な対応策としては、次のようなものが考えられる。

### 1. データ保管期間の設定

文書保管期間と同じく、データについても、合理的な保管期間を設定することが望まれる。全ての電子データを保管していると、eDiscovery の対象となりうるデータが膨大となる。そのため、例えば、電子メールは、重要と分類されたもの以外は5年で削除するといった内容を定めることがありうる。あまりに短期とすると業務への影響が生じるため、各企業のビジネスの実態に即した無理のない期間を定めることが望ましい。

なお、Litigation Hold の義務が生じた時点で、データ保管規程に基づくデータの削除についても、防止措置を講じることが求められる。したがって、例えば、一定期間で自動的に電子メール

## 〈脚注〉

<sup>18</sup> 場合によっては、米国の法律事務所へ訴訟の代理を委任する前に、取り急ぎ、Litigation Hold の義務が生じているかどうかのアドバイスを求めることもありえよう。また、社内での資料の保全は前もって進めておくことが望まれる。

<sup>19</sup> なお、ここで紹介している案件は、特許侵害訴訟には限られない。

<sup>20</sup> なお、復元できなかったデータは、関連性がなく Discovery に影響しないものであったと認定されている。

<sup>21</sup> 例えば、クラウドサーバーサービスを提供する米国企業は、eDiscovery を想定したパッケージを提供している場合も多い。

<sup>22</sup> 米国特許権の地理的効力範囲は広いので、日本での行為により侵害が引き起こされることもある。

がサーバーから削除される設定としている場合には、Litigation Hold 時点で自動削除機能を停止する必要があることに注意が必要である。そのような手順については、あらかじめ IT 部門と確認し、決めておくことが必要である。

## 2. データ管理

上記 *In re Hitachi* の事案でも、個人のハードディスクに保存したデータの削除が問題となっている。会社が把握できない場所へのデータの保存はできる限り制限することが望ましい<sup>23</sup>。もっとも、業務内容や会社の慣習によっては、このような制限が難しい場合もあると思われる。そのような場合、Litigation Hold の段階で、個人の保有するデータも削除、改変されないように細心の注意を払う必要がある。特に、電子データは少しの操作で削除、改変できるため、非常に誘惑的な側面がある。Litigation Hold を出すにあたり、Discovery に関するルールに違反した場合の罰則が非常に厳しいことを説明し、個々の従業員に、ルール遵守の必要性を理解してもらうことが必要である。また、個人の端末に保存されたデータが削除されてしまったといった場合には、重大な制裁を避けるため、迅速な措置を執るべきである。これについては、上記 *In re Hitachi* における対応が非常に参考になる。

## 3. Privilege による保護

日本での訴訟と異なり、米国訴訟では、極めて広範な資料の開示が求められ、その中には、自社に不利なものも含まれる。しかし、適切に Privilege の保護対象としておくことにより、訴訟で不利な立場に置かれるのを避けられる場合がある。例えば、自社製品に潜在的に脅威となる特許の評価について、米国ファミリー特許が存在するなど、将来的に米国訴訟に発展する可能性がある場合には、米国弁護士資格を有する弁護士に相談することで、Privilege の保護対象とし、米国訴訟の開示対象から外しておくことが望ましい<sup>24</sup>、<sup>25</sup>、<sup>26</sup>、<sup>27</sup>。

## 4. 米国の法律事務所にすぐにアクセスできる体制

前述のとおり、米国訴訟が合理的に予期されるようになった時点で、Litigation Hold を出し、早急に eDiscovery 対象

のデータを保全する義務を負うことになる。特に、どの時点で Litigation Hold が生じるかの判断はケースバイケースであるから、米国の専門家のアドバイスが必要となる。したがって、米国訴訟の可能性が予見される場合、できるだけ早い段階で、米国の法律事務所の選定を進める必要がある。コンフリクトなどにより、思ったように事務所の選定が進まない場合も少なくないので、候補となる事務所のリストを作っておく、社内での連絡及び意思決定プロセスを決めておくなど、早めに動ける準備をしておくことが望ましい<sup>28</sup>。なお、米国の事務所への委任に時間がかかりそうな場合も、社内で、資料の保全は早期に進めておく必要がある。

## 第7 最後に

eDiscovery は、日本の訴訟にはない手続であり、多くの日本企業にとってなじみの薄いものであるが、自社製品が米国で販売されているなど、米国訴訟に巻き込まれてしまうリスクがある場合には、ある程度の備えを行うことが望まれる。その際には、リスクの大きさを考慮し、事業にとって過度の負担とならない範囲で、合理的な備えを行うことが重要である。

### 〈脚注〉

<sup>23</sup> なお、*In re Hitachi* は、会社のデータ管理規則は、個人端末へのデータ保存を禁止していたが、関連会社の担当者がこれに違反して個人端末にデータを保存したという事案である。

<sup>24</sup> Privilege の代表例である Attorney-Client Privilege は、弁護士と依頼者との間の、法的助言のための秘密のコミュニケーションを保護するものである。米国弁護士資格を有する弁護士への相談内容や、相談準備のための資料については、基本的にはこれによって保護される。ただし、第三者に開示された内容については、対象から外れてしまうため、秘密管理に注意が必要である。

<sup>25</sup> 米国弁護士資格を有しない弁護士とのコミュニケーションが Privilege の対象になるかどうかについては争いがあるが、現状では、対象とならないとされるリスクが残っている。そのため、Privilege の観点からは、米国の弁護士資格を有する弁護士に助言を求めることが望ましい。*In re Rivastigmine Patent Litig.*, 239 F.R.D. 351 (2006) など参照。

<sup>26</sup> また、訴訟準備のために弁護士が作成した資料等も、Attorney Work Product として原則として、Discovery の対象から除外される。

<sup>27</sup> 前記のとおり、場合によっては、米国の法律事務所へ訴訟の代理を委任する前に、取り急ぎ、Litigation Hold の義務が生じているかどうかのアドバイスを求めることもありえよう。

<sup>28</sup> 米国の法律事務所と接点がない場合は、そのような法律事務所を紹介できる日本の法律事務所へ相談を開始し、事務所を選定することになる。

# 意匠制度を活用したブランドの保護

弁理士 大塚 啓生

## はじめに

ブランドの保護を考えると、まず思い浮かぶのは「商標」である。商標とは、自らが取り扱う商品・サービスの出所を表すための目印であって、他人の商品・サービスと区別するために使用するマーク（識別標識）のことをいい、例えば、商品名やサービス名、企業名、ロゴ等が該当する。まさにブランドの保護に適した制度といえる。

しかし、商標といえども万能ではない。商品の形状や店舗の外観・内装など、いわゆるデザイン性の視点で構築されるブランドは、識別力の観点から商標では保護しきれない場合がある<sup>1</sup>。ココ・コーラやヤクルトの包装容器など、商品の形状そのものが商標登録された例はあるものの、原則として使用による特別顕著性（商標法3条2項）を獲得する必要があり、権利化のハードルは非常に高い。また、令和2年には店舗の外観や内装の形状が商標で保護できるよう商標法施行規則が改正されたが、現時点で識別力を有する文字又は図形と結合した立体形状以外は登録が認められていない<sup>2</sup>。

そこで、注目されるのが意匠権によるブランドの保護である。令和元年に意匠法が改正されたことは記憶に新しいが、この改正の背景には特許庁が推奨する「デザイン経営」がある。「デザイン経営」とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法のことであり、ブランドとイノベーションを通じて企業の産業競争力の向上に寄与するとされている<sup>3</sup>。本稿では、実際に意匠制度によってブランドを保護している事例をいくつか紹介する。

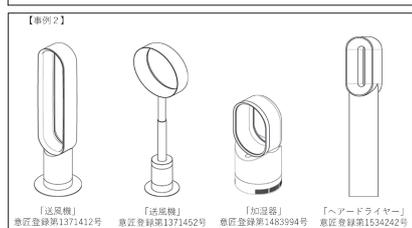
## 2. 意匠権を活用したブランド保護の例

### (1) パッケージや製品の形状

オーソドックスな意匠制度の活用である。事例1は、日清食品ホールディングス株式会社の「包装用容器の蓋」についての意匠登録であり、八角形で構成された容器の形状を特徴とする。カップラーメンの容器は円形状が一般的であり、八角形状の容器は他社との差別化を実現している。今や「ラ王」



の代名詞ともいえるこの形状は、2010年から現在に至る迄継続して使用されている<sup>4</sup>。



事例2は、ダイソン・リミテッドの「羽のない扇風機」に関する意匠登録である。2010年にはグッドデザイン大賞を受賞<sup>5</sup>したこの特徴的な

形状は、ダイソン特有のものとして広く知られているといえる。もともとは扇風機の機能的な形状であったが、加湿器やヘッドライザーにも展開するなど、デザインに端を発したブランド戦略が見て取れる。

### (2) 製品パッケージの模様（グラフィックデザイン）

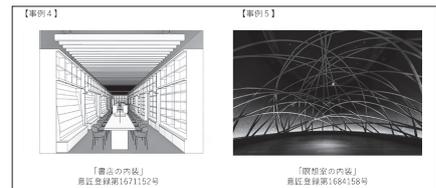
グラフィックデザインもブランドの要素がある。事例3は、小林製菓株式会社の「包装用箱」に関する意匠登録であり、デザインのバリエーションを関連意匠として保護している。こうしたグラフィックデザインは消費者の注意を惹く部分であり、商品購入の際の目印にもなるため、権利化する意義は十分にあると思われる。



### (3) 店舗の外観・内装

店舗の外観や内装に係るデザインは、事業者にとって重要なサービス要素であり、顧客体験の大きなツールである。すなわち、顧客の集客力や満足度に影響し、ブランドイメージの構築に深く関係しているといえる。ここでは、内装について紹介する。

事例4は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の「書店の内装」の意匠登録である。羽田空港内の書店であり、「空港における滑走路」を想起させるデザインとなっている。また、事例5は三菱地所株式会社の「瞑想室の内装」であり、瞑想に集中し、リラックスできる空間を提供するデザインとなっている。「ブランドを確立できれば、たとえば空港に瞑想のための部屋を作ることも考えている」として、将来の事業展開も見据えている<sup>6</sup>。



## 3. コメント

このように、意匠制度の活用はブランド戦略における重要な手段となりつつある。本稿では紹介できなかったが、建築物の外観や、アイコン・ウェブサイト等の画像意匠もブランドの保護に有用であろう。意匠は識別力が登録要件ではないため、商標では保護できない商品の形状等を保護できる点で活用する意義がある。また、まずは意匠で登録をしておき、そのブランドに信用が蓄積してから商標登録を試みる戦略も可能である。

今後は、自社のブランドを守る手段として、意匠権による保護も念頭に置いて検討することをお勧めしたい。

## 【脚注】

<sup>1</sup> 商品の形状や役務提供の用に供する物の形状（建築物の形状や内装）そのものは、原則として商標法3条1項3号又は6号に該当する（商標審査基準）  
<sup>2</sup> 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会、第30回商標審査ワーキンググループ配布資料「令和2年商標法施行規則改正により適切な保護が可能となった立体商標の出願状況等のご報告」参照  
<sup>3</sup> 経済産業省と特許庁が発表した政策提言「『デザイン経営』宣言」参照  
<sup>4</sup> 公式ホームページ内の「ラ王」の歴史（https://www.rao.jp/special/history/）  
<sup>5</sup> GOOD DESIGN AWARD 公式 HP（https://www.g-mark.org/award/describe/36333?token=TfWUoEjrmq）  
<sup>6</sup> 日経クロストレンド「三菱地所の新事業『Medicha』 マインドフルネスを新たなビジネスに」参照（https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/00525/）

# 米国商標近代化法(2021年12月18日施行)の概要と注意点

弁理士 井出 麻衣子

## 1. はじめに

米国では、2021年12月18日に商標法を改正する商標近代化法(Trademark Modernization Act)が施行され<sup>1</sup>、その施行規則が公表された<sup>2</sup>。

この改正は、主に、不使用商標に対する対抗策の充実を目的とするものである。

先願主義を採る日本とは異なり、使用主義を採る米国ではかねてより、出願時、登録時、登録から5~6年目、そして更新時と使用証拠の提出と共に使用の宣誓が求められてきた。昨今では登録商標に対して無作為抽出検査プログラム(Post-Registration Proof of Use Audit Program<sup>3</sup>)が実施されるなど、より厳格に、登録商標を指定商品役務に適切に使用していることが求められている。

しかしながら、適切な商標制度の運用の妨げとなる詐欺的な出願等の不使用商標が増加傾向にあることが問題視され<sup>4</sup>、今回の商標近代化法の制定による商標法の一部改正に至った。

## 2. 改正の要点

新設された制度や改正された点のうち主なものは以下の5点である。

- ① 商標審判部(TTAB)に対する取消請求事由の追加
- ② 査定系取消手続(Ex parte expungement)の新設
- ③ 査定系再審査手続(Ex parte reexamination)の新設
- ④ 審査段階での第三者による情報提供制度(Letters of Protest)の明文化
- ⑤ 応答期間の短縮(2022年12月1日施行)

これらを(1)不使用商標に対する対抗策の充実を目的とする①~③(新設)、と(2)その他の④⑤(既存ルールの変更)とに分類し、以下に概要を述べる。

### (1) 不使用商標に対する対抗策の充実を目的とするもの(新設)

従来、第三者の登録商標が不使用であることを理由として連邦商標登録を取り消すためには、現に損害を受けており又は受けるおそれがあると考えられる者(取消対象の商標登

録が拒絶理由の引例とされた出願の出願人は請求人適格有り)のみが、商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board(TTAB))に対して取消を請求することが可能であり、その手続は連邦民事訴訟規則(FRCP)に準拠しており、時間・費用面における負担が大きいものであった。

また、商標権者が登録商標を「放棄している」ことが要件であり、3年間の継続不使用は一応「放棄」と推定されるが、使用再開の意思が立証できれば取消を免れうるため、取消のハードルも高いものであった。

今回の改正により、①商標審判部(TTAB)に対する取消請求に「放棄」を要件としない不使用取消事由が新設された。

さらに、TTABに対し審判を請求することなく、何人も、不使用を理由とする取消又は再審査を米国特許商標庁(USPTO)に対し請求できる②査定系取消手続(Ex parte expungement)、③査定系再審査手続(Ex parte reexamination)が新設された。

#### ① 商標審判部(TTAB)に対する取消請求事由の追加

現に損害を受けており又は受けるおそれがあると考えられる者は、登録後3年経過後であればいつでも、商標審判部(TTAB)に対し、「放棄」ではなく「不使用」(指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して全く商業的に使用されたことがない(has never been used in commerce)こと)を理由として取消請求が可能となった(1区分につき600ドル)。

「放棄」の要件を満たす必要はない(再開の意思があっても取消を免れられない)ため、取消の可能性も高まったと考えられる。

#### ② 査定系取消手続(Ex parte expungement)

登録日から3年経過後10年経過前の登録に対し、指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して全く商業的に使用されたことがない(has never been used in commerce)ことを理由として、米国特許商標庁に対し申立て又は職権により抹消を求めることが可能となった(1区分につき400ドル)。(但し、2023年12月27日までは登録日より3年経過していれば10年経過後でも請求可能)

## 〈脚注〉

<sup>1</sup> <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act>

<sup>2</sup> <https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020>

<sup>3</sup> <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>

<sup>4</sup> <https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt645/CRPT-116hrpt645.pdf>

### ③ 査定系再審査手続 (Ex parte reexamination)

使用を基礎とする出願に対し、登録後5年以内であれば、(i) 使用に基づく出願の出願日、又は(ii) 使用意図から使用に基づく出願に補正した日、もしくは使用宣誓書提出期限満了日を意味する「関連日」以前において、指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して商業的に使用されていなかった (was not in use in commerce) ことを理由として、米国特許商標庁に対し申立て又は職権により再審査を求めることが可能となった (1区分につき400ドル)。

②③の査定系の申立てにあたっては、以下に例示するような、合理的な調査 (reasonable investigation) (公開され得る合理的にアクセス可能な情報源における調査) を行い、調査についての認証付き陳述書 (verified statement) を提出し、当該商標が使用されていないという主張・立証をする必要がある。米国特許商標庁長官により、主張・立証の確実性 (一応の推定 prima facie) が認められた件のみ手続が開始され (形式要件を満たしていない場合には30日間の補正期間が与えられる)、商標権者には反証の期間 (3か月、延長費用125ドルにより1か月延長可) が与えられる。取消の決定に不服の場合は、TTABに申立て、又は米国特許商標庁長官への上申が可能である。

#### ＜合理的な調査結果の例＞

- ・ 商標権者が所有・管理している可能性が高い (又は、そのように信じられている) インターネットウェブサイト、その他メディア、又は広告物における関連する商品・サービスの販売・提供情報
- ・ 関連する商品・サービスの評価が掲載された印刷物又はウェブページ
- ・ 登録商標の使用又は不使用に関係する証拠を含む訴訟又は行政手続の記録

査定系手続の申立人は、申立てにあたり、調査の情報源、調査方法や調査時期等も開示する必要があるが、申立てが受理され手続が開始された後は申立人の関与は不要となるため、申立て受理後もディスカバリー (当事者間の関係資料の提出) で証言 (主張を裏付ける証拠の提出) などの手続が必要となる取消審判請求に比べ、手続・費用面での負担は軽減されるものとする。

### (2) その他 (既存ルールの変更)

- ④ 審査段階での第三者による情報提供制度 (Letters of Protest) の明文化  
従来は非公式で認められていた情報提供制度について、条件や手続が明文化された。

以下のように、登録要件に関わる内容であればいかなるものも情報提供の対象となり、何人も提出が可能である (1出

願につき50ドル)。

＜情報提供により認められる理由の例<sup>5)</sup>＞

- ・ 混同を招くような類似商標の存在
- ・ 識別力欠如
- ・ 提出された使用証拠が適切か疑わしいこと (例えば、使用証拠として提出されたイメージが第三者により当該商標が付されずに使用されている場合)

情報提供がなされると、米国特許商標庁長官が、受理より2か月以内に当該情報を審査の記録に含めるか否かを決定するが、この決定に不服を申し立てることはできない。

### ⑤ 応答期間の短縮 (2022年12月1日施行)

米国直接出願の審査においては、オフィスアクションへの応答期間が最長6か月間だったが、一律3か月間に短縮された (延長費用125ドルにより3か月延長可)。

なお、米国を指定した国際商標登録出願 (マドリッド協定議定書、いわゆるマドプロ経由の米国出願) では従来通り応答期間は6か月間である。

## 3. 注意点

### (1) 出願中の商標

審査期間が短縮されるため、迅速な審査が期待される一方、期限の徒過に注意が必要である。

また、出願戦略においては、不使用取消請求も比較的取りやすい手続となったため、同一類似先行商標への対抗策として考慮に入れ、調査・検討しておくことも一案である。

### (2) 登録商標

不使用商標の取消制度の拡充により、不使用取消請求の対象となるリスクも増すことから、商標権者は登録商標を指定商品/指定役務に使用しているか、使用証拠として適切か否かを確認し、使用証拠を適切に保管しておくことが以前にも増して必要になると考えられる。

なお、5～6年目の使用宣誓書提出における審査又は登録後検査制度 (audit) において指定商品/指定役務の削除を行う場合、削除区分数に応じて米国特許商標庁の費用 (電子申請の場合は250ドル) が発生するが、上記期間外に削除する場合には、当該費用は発生しない<sup>6)</sup>。よって、使用宣誓書提出のタイミングにおいては、適切な使用証拠を提出可能な商品/役務のみを対象として権利を維持することが望ましいと考える。

### (3) 第三者の商標

冒認の虞がある第三者の商標出願に対しては、情報提供制度を利用して抗議を申し立てることは有効な手段であろう。迅速に対応するためにウォッチングサービスを利用することも一案である。

#### ＜脚注＞

<sup>5)</sup> <https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/letter-protest-practice-tip>

<sup>6)</sup> <https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2c4a5c0>

弁理士 津田 理

**Q. 今度、日本でもマルチマルチクレームが制限されることになったと聞きました。マルチマルチクレームの制限について教えてください。**

## 1. マルチマルチクレームとは

「クレーム」とは、特許出願の書類のうち権利範囲を定める「請求項」のことを言います。英語で「claim」と言われることから、日本語でも「クレーム」という表現が使われることがあります。

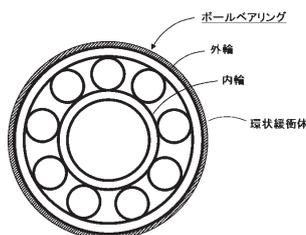
クレーム（請求項）は、その記載の仕方によって、独立クレーム（独立請求項）と従属クレーム（従属クレーム）とに分けられます。

例えば、以下のようなクレーム例を考えてみましょう。

なお、このクレーム例は、マルチマルチクレーム検出ツールについて紹介する特許庁ウェブサイト<sup>1</sup>に掲載されている例です（参考図は筆者作成）。

### 〈クレーム例と参考図〉

- 【請求項 1】 特定構造のボールベアリング。
- 【請求項 2】 内輪がステンレス鋼である請求項 1 記載のボールベアリング。
- 【請求項 3】 外輪がステンレス鋼である請求項 1 又は 2 記載のボールベアリング。
- 【請求項 4】 外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のボールベアリング。
- 【請求項 5】 前記環状緩衝体はゴムである請求項 4 記載のボールベアリング。



クレーム例で、請求項 2～5 では「請求項○記載の」という他の請求項を引用する表現が用いられているのに対し、請求項 1 ではそのような表現（他の請求項を引用する表現）が用いられていません。

請求項 1 のように、他の請求項を引用する表現が用いられていないクレームのことを「独立クレーム（独立請求項）」と呼びます。

一方、請求項 2～5 のように、他の請求項を引用する表現が用いられているクレームのことを「従属クレーム（従属請求項）」と呼びます。

これらの従属クレームのうち、例えば、請求項 2 は「請求項 1 記載の」として 1 つの請求項を引用しているのに対し、請求項 3 は「請求項 1 又は 2 記載の」として 2 つの請求項を引用しています。

請求項 3 のように、複数の請求項を引用する従属クレームを「マルチクレーム」と呼びます。

そして、請求項 4 は「請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項記載の」として 3 つの請求項を引用し、かつ、その引用する請求項にマルチクレーム（請求項 3）が含まれています。

この請求項 4 のように、複数の請求項を引用し、かつ、その引用する請求項にマルチクレームが含まれる従属クレームを「マルチマルチクレーム」と呼びます。

## 2. 制限の内容について

特許法施行規則の改正によって、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。」という規定が加えられ、令和 4 年（2022 年）4 月 1 日以後にする特許出願にマルチマルチクレームが含まれていると、特許法第 36 条第 6 項第 4 号（委任省令要件）に違反するとして拒絶理由通知を受けることになりました。

特許法第 36 条第 6 項第 4 号の拒絶理由通知を受けた場合には、マルチマルチクレーム（クレーム例では請求項 4）及びこれを引用する請求項（クレーム例では請求項 5）については、

〈脚注〉

<sup>1</sup> <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html>

委任省令要件以外の特許要件（例えば、新規性や進歩性など）の審査が行われません。

この拒絶理由通知に対して、マルチマルチクレームを解消する補正がなされた場合（例えば、請求項 4 を請求項 1 のみに従属するように補正した場合）には、当初審査対象外とされた請求項（クレーム例では、請求項 4 と 5）について審査が行われますが、その結果、拒絶理由通知をすることが必要になった場合には「最後の拒絶理由通知」となります。

最後の拒絶理由通知に対する応答では、特許請求の範囲の補正に制限（特許法第 17 条の 2 第 5 項）が課されることとなりますので、注意が必要です。

なお、特許法第 36 条第 6 項第 4 号（マルチマルチクレームの委任省令要件違反）は、拒絶理由には該当しますが（特許法第 49 条第 4 号）、無効理由には該当しません（特許法第 123 条第 1 項第 4 号）。

また、出願日が令和 4 年（2022 年）3 月 31 日以前に遡及する分割出願については、このマルチマルチクレームの委任省令要件違反の拒絶理由は通知されません。

### 3. 今後の対策について

日本でのみ特許出願を予定している場合には、マルチマルチクレームの委任省令要件違反の拒絶理由を回避するために、従属クレームの従属先を 1 つだけにする（マルチクレームをなくす）という対策が考えられます。

例えば、クレーム例でマルチクレームをなくすと、以下のようになります。

#### 〈マルチクレームをなくしたクレーム例〉

【請求項 1】 特定構造のボールベアリング。

【請求項 2】 内輪がステンレス鋼である請求項 1 記載のボールベアリング。

【請求項 3】 外輪がステンレス鋼である請求項 1 記載のボールベアリング。

【請求項 4】 外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項 1 記載のボールベアリング。

【請求項 5】 前記環状緩衝体はゴムである請求項 4 記載のボールベアリング。

また、将来外国に出願することも予定しているが、それがいずれもマルチマルチクレームが認められていない国（例えば、アメリカ、中国、韓国など）である場合には、上記のような対策（マルチクレームをなくすクレームの記載とする対策）のみで十分であると考えられます。

しかし、日本以外の国では、マルチマルチクレームが認められている国（例えば、欧州、シンガポール、オーストラリアなど）があります。

将来、これらの国への特許出願（特に、日本出願を基礎として PCT 出願）をする予定がある場合には、備忘のため、例えば明細書の【発明を実施するための形態】の末尾などに、マルチマルチクレームの記載を入れておくという対策も考えられます。

### 4. シフト補正との関係について

特許法第 17 条の 2 第 4 項では、請求項について補正をする場合に、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の請求項に記載される事項により特定される発明とが、発明の単一性の要件を満たすようにしなければならないとされています（いわゆるシフト補正の禁止）。

仮に、クレーム例で、請求項 1～3 のいずれにも特別な技術的特徴がなく、請求項 4 には特別な技術的特徴があったとします。その場合、特許法第 36 条第 6 項第 4 号の拒絶理由通知を受けたときに、請求項 4 のマルチマルチクレームを解消する補正（例えば、請求項 4 を請求項 1 のみに従属させる補正）が、シフト補正に該当するか否かが問題となると考えられます。

つまり、この場合には、特別な技術的特徴のない請求項 1～3 の発明（その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明）と、特別な技術的特徴がある請求項 4 の発明（その補正後の請求項に記載される事項により特定される発明）とは、「同一の又は対応する特別な技術的特徴」を持ち得ません。したがって、特許法第 17 条の 2 第 4 項を厳格に適用すれば、上記 1. の例で、請求項 4 のマルチマルチクレームを解消する補正（例えば、請求項 4 を請求項 1 のみに従属させる補正）はシフト補正に該当するとして、その補正が認められないこととなります。

マルチマルチクレームを解消する補正をする場合に、シフト補正禁止の規定（特許法第 17 条の 2 第 4 項）をどの程度厳格に適用するのか、今後の運用が待たれます。

**特** 特許権侵害が確定した会社の取締役の責任 大阪地裁令和3年9月28日判決  
(令和元年(ワ)第5444号 損害賠償請求事件)>>請求認容

別件訴訟(大阪地裁平成30年6月28日判決・平成27年(ワ)第4292号、知財高裁令和元年6月7日判決・平成30年(ネ)第10063号)で11社に対する損害賠償請求が一部認められた特許権者が、そのうち2社の代表取締役、取締役であった被告ら4人に対し、主位的請求として会社法429条1項に基づく損害賠償の支払を求めた事件で、大阪地裁は主位的請求を認容した。大阪地裁は、被告製品製造会社ネオケミアの代表取締役であった被告P1について、「特許権侵害となった場合の賠償相当額を留保するなどして、別件判決確定後に損害を遅滞なく填補すれば、ネオケミアに損害賠償債務を確定的に負担させないようにすることも可能であったのに、被告P1は任意での賠償を行わず、ネオケミアを債務超過の状態としたまま、破産手続開始の申立てを行ったものである。」と認定し、善管注意義務違反は悪意によるものと判断した。また、ネオケミアの取締役であった被

告P2について、「ネオケミアの業務に関心を持たず、本件各特許すら知らず、各被告製品に係る紛争を知らなかったということ」について「取締役としての義務に違反する程度は大きい」と認定し、被告P1の業務執行に対する適切な監視、監督を怠ったことについて重大な過失があると判断した。被告製品販売会社クリアノワールの代表取締役であった被告P3について、「特許権侵害の警告を受けた後も、主として被告製品14の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠し」、善管注意義務を果たす態様をとることもなく、「裁判所からの心証開示があるまでの間、被告製品の販売をして特許権侵害の不法行為を継続し、原告に損害を生じさせたのであるから、取締役としての善管注意義務に違反した」として重過失があると判断した。また、クリアノワールの取締役であった被告P4には、取締役である被告P3の監視・監督を怠る義務違反があり、重過失があると判断した。

**特** 作用効果不奏功の抗弁と実施料相当額の認定 知財高裁令和3年11月29日判決  
(令和2年(ネ)第10029号 特許権侵害差止等請求控訴事件)>>原判決を変更し、請求一部認容

本件は、成形性、崩壊性及び流動性をバランスよく併せ持つセルロース粉末の特許に係る特許権の侵害訴訟で、被告は、崩壊性に優れないと主張するセルロース粉末を製造等していた。東京地裁は、被告製品1が本件発明1及び2の構成要件をすべて充足し、本件発明1及び2の技術的範囲に属することを認めたが、本件発明1がセルロース粉末の重合度をレベルオフ重合度を基準として規定した発明で、明細書には原料パルプのレベルオフ重合度は記載されているが、セルロース粉末のレベルオフ重合度は記載されておらず、一定の処理によりレベルオフ重合度が変化すると技術常識から、原料パルプのレベルオフ重合度とセルロース粉末のレベルオフ重合度が同じであると認識できないことから、本件発明1はサポート要件を満たさないとし、原告の請求を棄却した。これに対して、知財高裁は、被告製品1が本件発明1及び2

の構成要件をすべて充足し、本件発明1及び2の技術的範囲に属することを認めた上で、控訴人による証拠提出を踏まえて、レベルオフ重合度は原料とセルロース粉末とで基本的には変わらないと認定を変え、サポート要件の充足性を認めた。また、知財高裁は、被告製品1の崩壊性が43分であり、他社製品や実施例で崩壊性が1~2分であることと対比して成形性と崩壊性がバランスしていないという被控訴人の作用効果不奏功の抗弁の主張を、従来品のセルロース粉末よりも優れているものでなければ効果を奏しないというものではないとして排斥し、原告製品が文部科学大臣発明奨励賞を受賞するなどの優れた特性を評価されていたこと等に基づいて実施料相当額の損害額の料率をこの技術分野における平均(6.1%)より高い8%とすることを認め、損害賠償請求を一部認容した。

## 商 〓 ハッシュタグと商標的使用 大阪地裁令和3年9月27日判決 (令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件)>>請求認容

本件商標（商標登録第6232133号（標準文字 シャルマントサック））に係る商標権（本件商標権）を有する原告は、被告がオンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に開設したサイトに表示した被告標章1「#シャルマントサック」又は被告標章2「シャルマントサック」が本件商標と同一ないし類似し、また、上記サイトにおいて被告が販売する巾着型バッグ（被告商品）は本件商標権の指定商品と同一であるとして、本件商標権に基づき、上記サイトにおける被告標章1又は2の表示行為の差止めを求めた。東京地裁判決は、「記号部分「#」は、商品等に係る情報の検索の便に供する目的で、当該記号に引き続き文字列等に関する情報の所在場所であることを示す記号として理解される。このため、被告サイトにおける被告標章1の表示行為は、メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供することにより、被告サイトへ当該利用者を誘導し、当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる。」とし、「また、被告サイト

における被告標章1の表示は、メルカリ利用者が検索等を通じて被告サイトの閲覧に至った段階で、当該利用者に認識されるものである。そうすると、当該利用者にとって、被告標章1の表示は、それが表示される被告サイト中に「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所在することを認識することとなる。これには、「被告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含まれ得る。」と認めて、「被告サイトにおける被告標章1の表示は、需要者にとって、出所識別標識及び自他商品識別標識としての機能を果たしているものと見られる。すなわち、被告標章1は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様による使用すなわち商標的使用がされているものと認められる。」と結論づけ、「原告が選択的に主張する請求のうち、被告標章1の表示行為の差止めを求める請求につき理由がある」として、差止請求を認容した。

## 商 〓 製造方法により特定された商品についての商標の使用の立証責任 知財高裁令和3年11月14日判決 (令和3年(行ケ)第10061号 審決取消請求事件)>>請求棄却

原告は、登録第4776699号商標「三相乳化」（指定商品：第3類「せっけん類、化粧品、香料類」）に対して、取消請求商品を各商品毎に「界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術」（以下「特定乳化技術」）を用いて製造したものであるか否かという基準で分けて、6件の不使用取消審判を請求した。本件（取消2018-300004）の「化粧品（界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術を用いて製造した化粧品を除く。）」を取消請求商品とする審判は、被請求人の製法である「三相乳化」技術について明確な定義がないとして、「三相乳化の技術を用いて製造した化粧品」が本件請求商品の括弧書きに係る特定乳化技術を用いて製造した化粧品に含まれる商品とはいえないから、本件請求商品の範疇に属する商品と認められると認定し、請求不成立の審決を下した。ほかの5件は被請求人が答弁せずに取消が確定し、このうち「特定乳化技術を用いて製造した化粧品」を取消請求商品とする審判請求（取消2018-300005）を以下で「対の審判請求」という。本件の審決取消訴訟において、原告は、使用商品が特定乳化技術を用い

て製造した化粧品でないことを被告が証明しない限り、登録取消しは免れないと主張したが、知財高裁は「被告において、要証期間内における第3類「化粧品」に該当する商品についての本件商標の使用を立証した場合には、観念上、本件審判請求又は対の審判請求のいずれかは少なくとも成り立たない関係にあるものというべきであって、その場合に、当該商品が本件請求商品の範疇に含まれるか、対の審判請求に係る指定商品の範疇に含まれるかが明確でないとの理由で、いずれの請求も成立すると判断することは、許されないというべきである。このことは、商標法50条2項が、被請求人において、審判請求に係る指定商品又は指定役務の「いずれかについて」の登録商標の使用を証明すれば足りると定めていることにも沿うものである。」とし、「対の審判請求についてその対象とする指定商品の範囲で本件商標の登録を取り消す旨の審決が確定している本件においては、被告の使用に係る「化粧品」に該当する商品が、特定乳化技術を用いて製造したものが否かが明らかでないとしても、当該商品は、特定乳化技術を用いて製造したものではないと推認されると解するのが相当である。」と述べて原告の主張を退けた。

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。