OHNO & PARTNERS
大野総合法律事務所
Oslaw News Letter
vol.29

目　次　Contents

- 論　文　所謂「サポート要件」についての５極比較 …… 弁理士 片山　健一 1
- 商標News　EU商標制度の改正 …… 弁理士 中村　仁 5
- 中国News　第3回中国商標法改正について …… 中国弁護士 李　芸 6
- 海外News　発明適格性に関する最近のCAFC判決 …… 弁護士 小林　英了 8
- 特許入門 …… 弁護士 金本　恵子 10
- 紛争実務　仮処分手続 …… 弁護士 飯塚　暁夫 11
- 判例紹介 …… 12

論文
Thesis

所謂「サポート要件」についての５極比較

弁理士　片山　健一

1．はじめに

我が国の特許法 36 条６項１号は、特許請求の範囲の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要求する。当該規定は、昭和 62 年の特許法改正による改善多項制の採用とともに導入され、旧審査基準（1993 年６月公表）の下では形式的なものとされていた「請求項に係る発明」と「発明の詳細な説明に発明として記載したもの」との対応関係は、2003 年 10 月改訂の審査基準では「実質的な対応関係」について審査することとされ、この基本的な考え方は 2005 年 11 月の偏光フィルムの製造法知財高裁大合議判決[1]において追認されることとなった。

この大合議判決では、サポート要件の判断手法として、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであ」ると述べたうえで、特許請求の範囲に記載された発明について、「本件明細書に接する当業者において、……従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌して

〈脚　注〉
[1] 平成 17 年（行ケ）10042 号「偏光フィルムの製造法事件」

も、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項１の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。」との判断が示されている。

２．日本の審査基準の改訂

日本の審査基準は、1994 年の改訂により、実施可能要件、明確性要件、及びサポート要件の審査に関する具体的な基準や違反の類型が明らかにされ、続いて、2000 年の改訂により、特殊パラメータ発明やプロダクト･バイ･プロセスクレームに対応すべく、機能特定クレームの取り扱いについての明確性要件に関する改訂が行われた。

さらに、審査基準を国際的に調和したものとする必要性が指摘されていたことを受け、日本の実体審査の判断基準を欧州及び米国の実体審査の判断基準と調和させるべく、2003 年に改訂がなされた。

サポート要件についてみると、従来の審査基準では、特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に書き写すといった表現上の（形式的な）対応関係がありさえすれば本要件を充足するとの解釈が可能であった点に鑑み、2003 年改訂では、「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。」とされ、違反類型として、従来の「⑴発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。」および「⑵請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合。」（形式的不適合類型）の他に、新たに、「⑶出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」および「⑷請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。」（実体的不適合類型）が加えられることとなった。

これら実体的不適合類型は、1993 年に公表された旧審査基準において実施可能要件で判断されることとなった類型にも対応するものである。

なお、2011 年 10 月のサポート要件に関する審査基準の改訂により、出願時の技術常識を考慮して発明の課題を把握すること等が明確化されている。

その結果、現行の日本の審査基準の下では、審査官は、先ず、発明の詳細な説明の記載から（出願時の技術常識を考慮して）「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を把握し、その上で、請求項に記載された発明が当該範囲を超えている場合には両者の実質的対応関係は認められず、サポート要件を充足しないと判断されることになる。

３．各国の「サポート要件」に関する審査基準・ガイドライン[2]

⑴日本

「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。」とされ、その趣旨は、「発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。」とされている。

サポート要件適合性は、「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。」とされ、この「実質的な対応関係についての審査」は、「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行」なわれ、「請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるか」が判断される。

日本の審査基準では、「発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。」とされた上で、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものとの実質的な対応関係の有無が、「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否か」により判断される点が特徴的であるといえる。

⑵欧州

「クレームは、明細書によって裏付けられていなければならない。」とされ、その趣旨は、「すべてのクレームの主題について明細書に根拠がなければならないこと、及びクレームが、明細書及び図面の範囲並びに技術の寄与によって正当化されるものより拡張されてはならないことを意味

〈脚　注〉

[2] 欧州、米国、韓国、および中国のガイドラインについては、特許庁のホームページ（外国産業財産権制度情報）に参照用に仮訳されて掲載されているものを参照した。

する。」とされている。

サポート要件適合性は、「クレームの公平な記載は、クレームが発明の範囲を超える程度まで広くもなく、当該出願人の発明の開示に対しての正当な見返りを出願人から奪う程度まで狭くもないものをいう。」との基準の下で判断され、「殆どのクレームは一つ以上の特定の実施例からの一般化物である。許容される一般化の程度は、関連する従来技術を参酌して各特定の案件において判断しなければならない事項である。出願人は、自己が説明していることに対する全ての自明な改変、等価物及び用途を網羅することが許可されるべきである。」とされる。

欧州のサポート要件の特徴は、⑴クレームされた発明の範囲は明細書等の記載から正当化される範囲まで認められる点、⑵発明の特性、用途が共通する範囲まで、発明の具体例から発明を一般化可能である点、⑶クレームされた発明には明細書に記載の機能作用との整合（矛盾しないこと）が要求される点にあると言える。

⑶米国

「明細書はクレームの発明を当業者が発明者はクレームの発明を所有すると合理的に結論することができる十分な詳細さをもって記述しなければならない。」とされ、その趣旨は、「特許が基礎を置く技術的知識を開示し、特許権者がクレームされる発明を所有することを実証するという２つの発明者の責任を満足させる働きをする。」とされている。

「出願人は、言葉、構造、図、ダイアグラム及び数式などクレームの発明を完全に述べる記述的方法を用いて、クレームの発明の限定のすべてをもってこれを記述することにより、クレームの発明の所有を証明する。」ことが求められ、具体例からの一般化については、「クレームされた属（genus）についての記述要件は、……又は出願人がクレームされた属を所有していたことを示すのに十分な、これらの識別特徴の組み合わせによる、代表的な数の種（species）の十分な記載を通じて充足され得る。」とされている。

米国のサポート要件の特徴は、⑴その判断基準は発明者がクレームされた発明を所有していたことが示されているかどうかにある点、⑵発明の属性、特徴が共通する範囲まで、発明の具体例から発明を一般化可能である点にあると言える。

⑷韓国

「第 42 条４項１号（発明の詳細な説明により裏附けられること）は、公開に寄与した発明の詳細な説明に記載された範囲内で保護を受けようとする発明を請求するよう、特許請求の範囲の記載要件を定めるもの」とされ、その趣旨は、「特許出願書に添付の明細書に記載された『発明の詳細な説明』に記載しなかった事項を特許請求の範囲に記載して特許を受けることとなれば、公開しなかった発明について特許権が付与されるという不当な結果となるため、このような不当な結果を防止するための規定」とされている。

「特許を受けようとして請求項に記載した発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かについては、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の立場から、請求項に記載された発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かにより判断する。」とされ、「特許請求の範囲が発明の詳細な説明によって裏付けられているか否かは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の立場から、特許請求の範囲に記載された発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かにより判断しなければならないところ、出願時の技術常識に照らしてみても発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられていると認めることはできない。（大法院 2006.5.11 言渡 2004 フ 1120 判決）。」とされる。

韓国の審査基準は日本の審査基準と略同内容のものということができ、サポート要件においても、概ね日本と同様の基準で判断されると考えてよい。

⑸中国

「権利要求書の各請求項が保護を要求する技術方案は、当該技術分野に属する技術者が説明書に十分に開示された内容から得られ、又は概括して得られる技術方案でなければならず、かつ説明書に開示された範囲を超えてはならない。」とされ、その趣旨は、「技術の公開の代償として権利を付与するという思想のもと、説明書に十分に開示されていない内容については権利を付与しないようにするため。」とされている。

サポート要件適合性の判断は、「説明書の全内容を考慮し、具体的な実施形態の部分の内容にとどまらない。説明書のほかの部分にも具体的な実施形態又は実施例に関する内容が記載されていて、説明書の全内容から見ると、請求項の概括が適切であることが分る場合には、請求項は説明書にサポートされていると認められる。」とされる。

なお、具体例からの一般化については、「請求項の概括が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、このような概括は説明書に開示された範囲を超えていると考えられる。請求項の概括によって、所属技術分野に属する技術者が、その上位概括又は並列概括に包含される一又は

複数の下位概念又は選択方式では、専利発明が解決しようとする技術的課題を解決して同様な効果を得ることができないと疑う理由を有するときは、その請求項は説明書にサポートされていないこととなる。」との判断基準が示されている。

中国におけるサポート要件は、他の４極と比較して極めて厳しいと言わざるを得ない。上位概念化するための表現や機能的な表現で記載された請求項に係る発明に対しては、効果の予測が困難である等を理由に、サポート要件違反である旨の拒絶理由通知を受ける可能性が高い。その結果、明細書に記載された具体的な形態についてのみ、サポート要件を充足すると判断されるケースが多いことが予想される。

4．検討

(1)　特許協力条約（第６条）には、「請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。」と規定されており、欧州特許条約（第 84 条）にも同様の規定がある[3]。日本のサポート要件の判断基準は、これらの規定の運用と整合しているように見える。

しかし、欧州では、「一般原則として、クレームは、明細書によって裏付けられているものとみなされる。」とされていることに加え、サポート要件と実施可能要件の区別も明確とは言えない。

また、日本ではサポート要件違反は無効理由のひとつとされているのに対して、欧州ではサポート要件違反は異議申立理由とはされていない[4]。

このように、日本におけるサポート要件の判断や取り扱いは、事実上、欧州の実務とは微妙に異なっている。

(2)　米国においても、Written Description 要件（第 112 条第１項）において、特許請求の範囲と開示範囲の整合が求められているが、米国では、発明が所有されていた（Possession）かどうかという観点での審査がなされるという点において特徴的である。

そもそも、米国特許法では、「『発明』とは、発明もしくは発見を意味する。」（第 100 条）とされ、発見でさえも特許の対象としている点で他国のそれに比較して著しく広いが、出願時の技術常識に基づいても、明細書において十分に裏付けられていない発明に対しては権利が付与されないという点においては他国の判断基準と概ね一致しているといえよう。

(3)　韓国の審査基準は、日本の審査基準の内容と概ね同様であり、実施可能要件違反の類型やサポート要件違反の類型までもが略一致している。結局、韓国におけるサポート要件適合性の判断基準はもとより、記載要件適合性の判断基準は、日本のそれと同様であると考えてよい。

(4)　中国におけるサポート要件は、他の４極と比較して極めて厳しいと言わざるを得ない。新規な技術分野の発明であれば、明細書の実施例で開示した内容に比較して広い範囲でのクレームの記載が許容される場合もあろうが、サポート要件に適合するか否かは、効果を予測できるか否かが問題とされるであろうから、サポートされていると判断される範囲が実施例レベルに制限されてしまうケースは珍しくないと理解すべきであろう。

このような制限は、クレームの記載の様式についても共通するものと言え、例えば、「通常、製品の請求項では、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構造的特徴によっても限定できない、又は技術的特徴が構造的特徴によって限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは効果は説明書に定めた実験或いは操作或いは所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することが許される。」とされている。

5．さいごに

特許制度やその運用の国際調和を進めていくことはますます重要になってきており、サポート要件の趣旨は、各国のガイドラインに共通するもの言える。

その一方で、サポート要件の具体的な判断基準は各国で異なる。尤も、発明の詳細な説明に開示された内容をどこまで拡張乃至一般化できるのかについては、個々の審査官によるばらつきも大きいと思われるが、各国の歴史的経緯等の事情もあり、サポート要件についての判断基準は、一見、同じように思えても、その判断や取扱の実務は、実際には、各国毎に微妙に異なっているというのが実情であろう。

従って、例え、「発明の詳細な説明に発明として記載したもの」が同一であっても、これによってサポートされると判断される発明の実質的範囲は、各国ごとに相違する可能性がある。

〈脚　注〉

[3]欧州特許庁審判部は、欧州特許条約８４条のサポート要件に関し、発明の課題を解決するために必要な「essential features」（必須の構成）がクレームされていなければならないと判示している（T 1055/92）。

[4]審査過程において、拒絶理由を実施可能要件違反とするかサポート要件違反とするかは重要ではないとも思える。しかし、実施可能要件違反だけが異議申立理由となり得るという意味においては重要である。

EU商標制度の改正

弁理士　中村　仁

【はじめに】

本年３月、欧州委員会は、共同体商標規則・商標ハーモ指令・OHIM 手数料規則の改正提案を公表した[1]。

CTM が導入されて約 20 年が経ち、加盟国も増え、加盟国の登録手続きの合理化や調和などの要請が強くなったというのが改正の理由である。

この改正案公表に先立ち、欧州委員会はマックス・プランク知的財産法・競争法研究所に欧州商標制度に関する調査を委託しており、マックス・プランクは商標ハーモ指令と共同体商標規則の改正提案を公表している[2]。

なお、改正の発効は、指令の改正（2014 年春の予定）後２年以内に各国法が改正されてからになる。

【改正の概要】

主な改正点は以下の通りである。

１．料金体系

各国の料金体系を統一するため、登録及び更新の手数料を区分毎に追加される設定とすることを加盟国に義務付ける。

CTM については、現在、出願及び更新の手数料は３区分まで同一料金となっているが、１区分を基本料金として、区分毎に加算されるようになる。

２．相対的理由の調査の廃止

CTM 出願について、OHIM が出願商標と CTM 登録商標との類否審査をして、その結果を出願人と引用商標権利者に通知しているが、この制度は廃止される。
なお、OHIM は、公衆の利用が可能な優れた調査ツールを開発中とのことである。

３．商標の定義の改正

現在の規定では、「商標は、写実的に表現できるあらゆる標識……」となっているが、「写実的」（graphic representability）の要件は音の商標等の出願の際に商標を明確に特定するのに適当でないので、この要件は廃止し、よりフレキシブルな規定とするよう提案している。これにより、例えば、音の商標について音声ファイル等での出願が可能になるかもしれない。

４．指定商品役務の表示[3]

商品役務の指定の際、ニース分類の見出し（heading）の一般的記載を使用することができるが、その場合、その文言に含まれる商品又は役務が明確でなければならない。

また、2012 年６月 22 日前の出願で、ニース分類の見出し（heading）の一般的記載の全てを指定して登録された共同体商標の権利者は、アルファベティカル・リストに含まれる全ての商品又は役務に保護を求める意図が出願時にあったことを宣言することが出来るようにする。

５．外国語商標の絶対的拒絶理由

現在、共同体の一部において絶対的拒絶理由（識別性がないという拒絶理由）があれば拒絶されている。

しかし、共同体外の言語であっても、識別性の無い語で構成される商標は絶対的拒絶理由により拒絶されることとなる。

６．CTM、OHIM の名称の変更

共同体商標（Community Trade Mark）は、「欧州商標（European Trade Mark）」に変更される。
OHIM（Office for Harmonization in the Internal Market）の名称は、「欧州連合商標意匠庁（European Union Trade Marks and Designs Agency）」に変更される。

〈脚　注〉
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
[2] http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf
[3] IP TRANSLATOR 事件（C-307/10）において、ニース分類の見出しの一般的記載を指定商品役務の表示に使用した場合の解釈について欧州連合司法裁判所が判示した内容に従った改正である。

第3回中国商標法改正について

中国弁護士　李　芸

中国商標法が12年ぶりに改正された。商標法が制定されて以来３回目の改正である。改正後の商標法は2014年５月１日より施行される（以下、改正前の商標法を「現行法」といい、改正後の商標法を「改正法」という）。今回の改正は、音声商標の追加、馳名商標認定制度の整備、出願から登録までの期間の明確化、異議申立手続の見直し、損害賠償の強化等に及ぶ。以下、改正法のポイントを紹介する。

１．音声商標の追加

改正法では、現行法に定めている「可視性」という商標の登録要件が削除され、音声商標が新しいタイプの商標として認められるようになった。音声商標の登録要件、審査基準、類否判断等については、今後公布される商標法実施条例及び実務の運用に注意する必要がある。

２．馳名商標認定制度の整備

現行法は、初めて法律レベルで馳名商標の認定、保護について規定を設けたが、改正法では、現行法を踏まえて馳名商標の認定原則、認定機関、宣伝禁止等について整備を行った。まず、改正法14条１項は、馳名商標の認定は当事者の申立によらずに行うことができないという原則を確立した。また、同条２項、３項、及び４項は、商標紛争の類型に応じて、工商行政管理部門の商標局、商標評審委員会、及び最高人民法院が指定する人民法院が、それぞれ馳名商標の認定機関になることを規定している。また、馳名商標の認定は案件審理のための事実認定にすぎないため（同条１項柱書）、商品宣伝の目的に使用することを禁止する旨の規定が新たに追加された(同条５項)。これに違反した場合は､是正が命じられ、10万元の罰金が科せられる（改正法53条）。

現行法第14条	改正法第14条
第14条 　馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなければならない。 (1)関連公衆の同商標に認知度 (2)同商標の持続的な使用期間 (3)同商標のあらゆる宣伝の持続期間、程度及び地理的範囲 (4)同商標の馳名商標としての保護記録 (5)同商標の馳名であることのその他の原因	馳名商標は、当事者の申立により、商標案件を処理するのに認定する必要がある事実として認定する。馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなければならない。 …… 　商標登録の審査、及び工商行政管理部門が商標違法案件を取締する過程において、当事者が本法第13条に基づいて権利を主張したときは、商標局は、案件の審査、処理の必要性に応じて商標の馳名状況について認定を行うことができる。 　商標争議処理過程において、当事者が本法第13条に基づいて権利を主張したときは、商標評審委員会は、案件処理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定を行うことができる。 　商標の民事、行政案件の審理過程において、当事者が本法第13条に基づいて権利を主張したときは、最高人民法院が指定する人民法院は、案件審理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定を行うことができる。 　生産者、経営者は、商品、商品の包装、若しくは容器に、又は広告宣伝、展示、及びその他商業活動において、「馳名商標」の字句を使用してはならない。

３．異議申立手続の見直し

現行法では、何人も商標登録に対する異議申立ができるが、この異議申立制度が濫用され、早期の権利付与に支障を来しているとの指摘は多い。改正法では、使用が禁止されている商標（改正法10条）、登録できない商標（改正法11条、12条）以外の事由による異議申立については、異議申立人は先行の権利者又は利害関係人に限定される。また、改正法は、権利の早期付与を図るために、現行法の権利付与前の商標評審委員会への異議再査（中国語は「異議覆審」となる）申立手続を権利付与後の無効宣告請求手続に改めた。これにより、商標登録に対する異議申立が商標局により認められなかった場合、当該商標は登録されることになるが、異議申立人は商標権付与後に無効宣告請求をすることができる。

現行法第30条、33条	改正法33条、35条
第30条 初歩審定を受けた商標については、その公告の日から3ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができる。公告期間が満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し商標登録証を交付して公告する。 第33条 初歩審定を受け公告された商標に対して異議申立があるときは、商標局は、異議申立人及び被申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後に、決定を下さなければならない。当事者は、不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は裁定を下し、異議申立人及び被申立人に書面で通知する。 当事者は、商標評審委員会の裁定に不服があるときは、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は、商標再審手続の相手方当事者を第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。	第33条 初歩審定を受けた商標については、その公告の日から3ヵ月以内に、先の権利者及び利害関係人は、それが本法第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反すると考える場合、又は何人も、それが本法第10条、第11条、第12条の規定に違反すると考える場合、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間が満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し商標登録証を交付して公告する。 第35条 初歩審定を受け公告された商標に対して異議申立があるときは、商標局は、異議申立人及び被申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後に、公告満了日から12カ月以内に登録を許可するかについて決定を下し、書面で異議申立人と被申立人に通知しなければならない。特殊な理由で延長が必要である場合は、国務院工商行政管理部門の許可を得て、6カ月延長することができる。 商標局は登録決定を下した場合、商標登録証を発行し、公告する。異議申立人は不服があるときは、本法第44条、第45条の規定に基づいて商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。 ……

4．損害賠償の強化

現行法では、権利者は、自らが受けた損失又は侵害者が得た利益の何れかを、損害賠償額の算出の根拠として選択することができる。これに対して、改正法では、①権利者が受けた実際の損失、②侵害者が得た利益、③当該商標の使用許諾料の参考額という優先順位で損害賠償額を決定し、悪質な侵害行為に対しては懲罰的な損害賠償も適用される。また、改正法は、権利者の損害賠償金についての立証が難しいという現状を踏まえて、人民法院は侵害者に対して、侵害者の支配下にある会計帳簿の提出を命じることとし、権利者の立証責任の軽減を図っている。なお、上記①②③により損害賠償額の確定が困難である場合の法定賠償金の上限は、現行法の50万元から300万元まで大幅に引き上げられた。これは、損害賠償額の立証が困難で、十分な救済を得られない権利者にとって重要な意味を持つと言える。

現行法第56条1項、2項	改正法63条
商標専用権侵害の賠償額は、侵害者が権利侵害した期間に権利侵害によって得た利益又は被侵害者が権利侵害を受けた期間に権利侵害によって被った損失とする。これには被侵害者が権利侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出が含まれる。 前項にいう権利侵害者が権利侵害によって得た利益、又は被侵害者が権利侵害を受けたことによって被った損失の確定が困難であるときは、人民法院は、権利侵害行為の情状に基づいて50万元以下の賠償を命ずる。	商標専用権侵害の賠償額は、権利者が侵害を受けたことによって被った実際の損失に基づいて確定する。実際の損実の確定が困難であるときは、権利侵害者が権利侵害によって得た利益に基づいて確定する。権利者が被った損失又は権利侵害者が得た利益の確定が困難であるときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参考にして合理的に確定する。悪意で商標専用権を侵害した者について、情状が重大であるときは、上記方法により確定された金額の1倍以上3倍以下の賠償金額を確定することができる。賠償金額には権利者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出が含まれる。 人民法院は、賠償金額を確定するために、権利者が立証に尽力したにもかかわらず、侵害行為に係わる帳簿、資料が主として権利侵害者によって掌握されているときは、権利侵害者に対し侵害行為に係わる帳簿、資料の提供を命ずることができる。権利侵害者が帳簿、資料を提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供したときは、人民法院は、権利者の主張及び提供された証拠を勘案して賠償金額を確定することができる。 権利者が権利侵害によって被った実際の損失、権利侵害者が侵害行為によって得た利益、登録商標の使用許諾料の確定が困難であるときは、人民法院は侵害行為の情状に基づいて300万元以下の賠償を命ずる。

発明適格性に関する最近のCAFC判決

弁護士　小林 英了

1．はじめに

米国特許法 101 条は、特許対象となる発明について規定しており、近年、多くの重要判決が出されている。Bilski 事件最高裁判決[1]では、“Machine or Transform”テストが唯一の判断基準ではないとして、ヘッジ取引に関するアイデアは抽象的であり発明適格性を有しないと判断された。また、Mayo 事件最高裁判決[2]では、薬剤投与後の血中代謝物レベルと有効性の相関関係という自然法則に一般的工程を付加しても発明適格性は有しないと判断された。

その後、CAFC は、CLS 事件大法廷判決[3]において、コンピュータによって実行される発明の発明適格性について審理を行い、Lourie 判事は、抽象的アイデアに対して実質的な限定が必要であり、単なるコンピュータの使用のみでは実質的な限定とならない旨の見解を出した。その一報で、Rader 判事は、101 条による制限は限定されるべきであり、コンピュータとしてクレームされた場合には、抽象的概念のあらゆる応用が独占されていない限りは、発明適格性を認めるべきとの見解を示した（ただし、いずれも、CAFC 判事の過半数の同意が得られていない）。

以下は、その後に出された２つの CAFC 判決である。いずれもコンピュータに関連づけられた発明であるが、前者は発明適格性が肯定され、後者は抽象的アイデアであると判断されている。

2．Ultramercial v. Hulu事件[4]

(1)事案の概要

原告 Ultramercial は、著作物を配布する方法に関する米国特許 7,346,545（'545 特許）を侵害するとして、被告 Hulu に対して侵害訴訟を提起したところ、カリフォルニア州連邦中部地区裁判所は、'545 特許は抽象的アイデアであって発明適格性を有しないと判断した。これに対して、原告が控訴したところ、CAFC は原審を破棄したが、最高裁によって CAFC に差し戻された。

'545 特許のクレーム１は、以下のとおりである。

1　ファシリテーターを介してインターネット上で著作物を配布する方法は、以下を備える：

コンテンツプロバイダから知的財産権で保護された媒体物を受け取る第１ステップであり、少なくともテキスト、音楽及びビデオデータの一つを含む；

前記媒体物に関連づけられたスポンサーメッセージを選択する第２ステップであり、前記スポンサーメッセージが過去に現れた回数がスポンサー契約に基づく取引サイクル未満であるかを確認するために、活動ログにアクセスすることを含む；

販売される前記媒体物をインターネットサイト上に提供する第３ステップ；

前記媒体物に対するアクセスを制限する第４ステップ；

前記スポンサーメッセージを見ることを条件に、無償で前記媒体物へのアクセスを提供する第５ステップ；

・・・

前記スポンサーメッセージが現れた数を更新するために前記活動ログに記録する第 10 ステップ；及び

前記スポンサーメッセージの表示の対価として、スポンサーより支払いを受け取る第 11 ステップ。

(2)判決の概要

CAFC（Rader 判事）は、'545 特許は、コンピュータ及びインターネットを利用して、所望の媒体物を閲覧する前に広告を見せるというものであり、広告により対価を得るという抽象的アイデアに対して、実質的な限定が加えられており、当該抽象的アイデアを独占させるものではないとして、発明適格性を肯定した。なお、本判

〈脚　注〉
[1]Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)
[2]Mayo Collaborative Servs v. Prometheus Labs., Inc. 132 S. Ct. 1289 (2012)
[3]CLS Bank International v. Alice Corporation PTY. LTD. (May 10, 2013)
[4]Ultramercial Inc. et. al. v. Hulu, LLC (Jun. 21, 2013)

決では、Lourie 判事も結論に同意している。

3．Accenture v. Guidewire事件[5]

⑴事案の概要

原告 Accenture は、保険組織にてタスクを生成するシステム及び方法に係る米国特許 7,013,284（'284 特許）を侵害するとして、被告 Guidewire に対し侵害訴訟を提起した。デラウェア州連邦地裁は、'284 特許は抽象的アイデアを対象とするものであって発明適格性を有しないと判断した。これに対して、原告が CAFC に控訴した。

'284 特許は、システムクレームの請求項１と、方法クレームの請求項８が含まれ、両者は実質的に同一である。請求項１は以下のとおりである。

１　保険組織においてタスクを生成するシステムであり、以下を備える：

保険処理に関連する情報を記憶する保険処理データベース（DB）であり、ポリシーレベル、請求レベル、参加者レベル及びラインレベルを含む複数レベルのグループに分けられた保険処理に関連する情報を含むクレームフォルダを備えており、当該複数レベルは、ポリシー、保険処理に関連する情報、請求人、被保険者を反映する；

イベント発生時に処理すべきタスクを決定するための規則を記憶するタスクライブラリ DB；

前記保険処理 DB と接続され、保険処理に関連する情報を提供する顧客要素であり、割り当てられたクレームハンドラによって、保険関連目的を達成する複数のタスクにアクセスする；及び

前記顧客要素、前記処理 DB 及び前記タスクライブラリ DB と接続され、イベントプロセッサ、タスクエンジン及びタスクアシスタントを有するサーバ要素を備える；

前記イベントプロセッサは、情報の変化に関連づけられたイベントによりトリガーされ、前記タスクエンジンにイベントトリガを送る、前記タスクエンジンは、これを受けてイベントに関連づけられた規則を前記タスクライブラリ DB から識別し、情報を識別された規則に当てはめて、処理すべきタスクを決定して前記タスクアシスタントに集める、前記タスクアシスタントは、決定されたタスクを前記クライアント要素へ送る。

⑵判決の概要

控訴審において、原告 Accenture は、システムの請求項１について特許性を主張したが、方法クレームについては争わなかった。

CAFC の多数意見（Lourie 判事）は、次のとおり述べて地裁判決を支持した。多数意見は、方法クレームが抽象的アイデアであり発明適格性を有しないことを前提に、CLS 事件大法廷判決を引用し、システムクレームの発明適格性は、抽象的アイデアである方法クレームに対して「有意義な限定（meaningful limitation）」を有しているか否かで判断すべきとした。その上で、請求項１と８は実質的に差異がないから、システムの請求項１は発明適格性を有しないと判断した。

また、CAFC の多数意見は、システムクレームは、イベント発生時に処理すべきタスクを、規則に基づき生成するというものであり、それ自体は抽象的なアイデアに過ぎず、それを汎用のコンピュータに適用したとしても、抽象的アイデアと実質的に変わることはないと判断した。原告 Accenture は、ビジネス関連発明について発明適格性を認めた Ultramercial 判決を挙げて特許性を主張したが、その判決で問題となっているクレームは、インターネット上のサイトでの処理に限定している、スポンサーのメッセージを見ることで無償アクセスを提供しているといった限定が付されており、本件とは異なるとした。

これに対し、少数意見（Rader 判事）は、多数意見が依拠した CLS 事件大法廷判決は、意見が分かれており先例としての価値はない、請求項１は保険処理 DB、タスクライブラリ DB、サーバ要素といったコンピュータ要素に関連づけられており、抽象的アイデアと比して実質的な限定が付されており、発明適格性を有していると述べた。

4．おわりに

上記の判決はいずれも、コンピュータと関連づけられており、その内容も実質的に限定されているようにも見受けられ、実際、特許商標庁では発明適格性が肯定されている。しかし、裁判所の判断は分かれており、抽象的アイデアか否かという点に関する裁判所の判断が依然として定まっていない（あるいは、裁判官によって結論が異なる）ように思われる。今後の同種事案に対する裁判所の判断の蓄積が待たれるところである。

〈脚　注〉

[5]Accenture Global Services, GMBH and Accenture LLP v. Guidewire Software, Inc. (Sep. 5, 2013)

弁護士　金本　恵子

Q.「審査前置解除通知」が送付されました。何か対応が必要でしょうか。

「審査前置解除通知」とは、拒絶査定不服審判事件の前置審査が終了し、今後は３名または５名の審判官で構成される合議体により審理されることを、審判請求人に知らせる通知です。

「前置審査」とは、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正がなされると、審判合議体による審理に先立って、審査官（原則として審査を担当した審査官）に再審査させることです（特許法第 162 条）。こうした前置審査制度が設けられたのは、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正がされた場合に、審査を担当したもとの審査官にその補正内容を審査させれば、その補正によって特許できる状態になっているかを判断し易いからです。前置審査を行った審査官が、拒絶査定の理由が解消されていないと判断すれば、その理由を記載した前置報告書を作成します。

したがって、審査前置解除通知が送付されたということは、前置審査を行った審査官が、審判請求時の補正を審査しても特許査定できないと判断したことを意味します。

前置報告書に対しても、審査前置解除報告に対しても、審判請求人が何らかの応答をする必要はありません。

ただし、出願の特許化を目指すのであれば、審査前置解除の段階で前置報告書の内容を検討しておくことをお勧めします。なぜなら、現在の特許庁の運用によれば、前置解除後[1]には審判請求人に対して前置報告書を利用した審尋が送付されますが、この審尋に対する回答書提出の指定期間は 60 日（在外者は３月）であり、審尋を受けてからでは十分な検討時間が確保できない場合も想定されるからです。

なお、前置報告書は、特許庁内部の報告書であり、審判請求人に送付されることはありません。したがって、前置報告書の内容を検討するには、閲覧請求するなどして、前置報告書を入手する必要があります[2]。

Q.「審尋」が送付されました。何か対応が必要でしょうか。

「審尋」とは、審判請求人に対して前置報告の内容を送付し、審査官の見解に対する反論の機会を与えるものです。現在の特許庁の運用によれば、原則として前置報告書が作成された事件の全件に対して、審尋が送付されます。審判請求人は、審尋に対して回答書を提出することができますが、審尋は拒絶理由通知ではないので、特許請求の範囲や明細書などの補正をすることはできません。

回答書を提出しなくても、それのみによって、審理・判断が審判請求人に不利に働くようなことはないとされていますが、出願の特許化を望むのであれば、回答書を提出して前置審査の報告書に示された理由に反論することをお勧めします。

回答書に補正案を示して、その補正案によれば拒絶査定が解消していること、特許可能であることを説明することもできます（補正の機会を与えるか否かは審判合議体の裁量ですが）。

審尋に対する回答書提出の指定期間は、前述のように 60 日（在外者は３月）です。回答書の提出後（または指定期間の経過後）は、審判合議体は審理に速やかに着手することになっているので、審判官との面接を望むのであれば、早めに検討しておくべきでしょう。

なお、早期審理の対象となった事件では、前置報告書が作成されても審判請求人に対して審尋は送付されませんが、前置報告の内容に対する意見などがあれば、上申書として提出することができます。

[1] 最近は、前置解除通知の発送から２～３ケ月で審尋が発送されることが多いようです。
[2] 独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供するホームページである「特許電子図書館」の「経過情報検索」の頁（http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N0000=118）からも入手できます。

仮処分手続

弁護士　飯塚　暁夫

1．はじめに

特許権侵害をめぐる紛争について、当事者間の話し合いでは解決できず、裁判所に訴えを提起せざるを得ない場合において、通常の訴訟、すなわち本案訴訟のほかに、仮処分手続という選択肢もあります。今回は、その仮処分手続について説明したいと思います。

2．仮処分手続とは

仮処分手続とは、民事保全法に基づく手続で、同法１条に定める３種類の手続のうち、実際に特許権侵害事件において用いられるのは、「民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分」であり、具体的には、特許権侵害行為差止の仮処分となります。

仮処分は、一般には、本案訴訟に比べ迅速に進行するため、早期の権利行使が可能になるというメリットを有するとされていますが、仮の地位を定めるための仮処分の場合は、裁判所は必ず相手方を審尋しなければなりませんし（民事保全法 23 条４項）、特許権侵害事件の場合は、当事者の主張立証活動も本案訴訟とほぼ変わらず、本案訴訟の迅速化が進んでいる現在では、実際には本案訴訟に比べ格別進行のスピードが速いというわけでもありません。立証の程度も、一般には本案訴訟における「証明」よりも緩やかな「疎明」で足りるとされていますが（同法 13 条２項）、特許権侵害事件の場合、実際には「証明」と変わりはなく、本案訴訟より特に有利ということはありません。後述するように、担保金も必要になります。

3．仮処分手続のメリット

にもかかわらず、どうして仮処分が利用されるかというと、仮処分の場合、仮処分命令が発令されると、相手方にとっては事実上執行停止の術がないという本案訴訟にはない強力なメリットがあるからです。

一方、本案訴訟の場合は、仮執行宣言付きの差止判決が出ても、敗訴した相手方は、控訴するとともに強制執行停止の申立て（民事訴訟法 403 条１項３号）を行い、担保金を積むことにより、ほとんどの場合、強制執行を停止することができます。

それに対し、仮処分の場合は、そのような強制執行停止の制度がなく、仮処分命令が発令されると、対象製品の製造販売を継続することは事実上不可能となるため、相手方は大きなダメージを受けることとなり、和解交渉が促進される等、紛争の早期解決にとって大きな武器となると考えられています。訴訟物の価格にかかわらず、手数料が申立てごとに一律 2,000 円というのもメリットです。

4．注意点

但し、仮処分命令を発令してもらうためには、債権者はほぼ必ず担保を立てさせられます（民事保全法 14 条１項）。担保の金額は、裁判所が諸事情を勘案して任意に決定しますが、事案次第では億単位になることもあり得ますので、権利者側も相当の負担を覚悟しなければなりません。

さらに、本案訴訟で結論が覆り、権利者側が敗訴して判決が確定した場合、権利者は相手方から違法執行を理由に損害賠償請求を受けるリスクがあります。もちろん上記の担保でカバーしきれない損害がある場合は、それも支払わねばなりません。本案訴訟において有力な無効資料が見つかる等、逆転する可能性もないわけではありません。

いずれにせよ、仮処分手続において侵害と権利の有効性が認められても、権利者側に担保を立てる資力がないと結局仮処分命令は発令されず申立てが却下されてしまうので注意が必要です。

また、民事保全法には、仮の地位を定める仮処分命令は、「争いのある権利関係について債権者に生ずる損害又は窮迫の危険を避けるためにこれを必要とするとき」に発することができると定められていますので（同法 23 条２項）、権利者側は、保全の必要性を主張し、疎明しなければなりません（同法 13 条２項）。

ただ、特許権侵害事件の場合、実際には、債権者自身が当該特許発明を実施していること（あるいは実施権を許諾していること）を疎明すれば、それ以上に具体的な損害についてまで疎明しなくても、保全の必要性は認められるのが通常です。しかし、事案によっては、本案訴訟ならば権利行使が認められる場合でも、保全の必要性なしとされる事案もあり得ます。

5．さいごに

特許権侵害事件においては、以上に説明した仮処分手続の特徴を踏まえて戦略を立てる必要があります。実際には本案訴訟と並行して仮処分手続を進める場合もあります。

特 一部請求、消滅時効の起算点　平成25年４月18日判決
（知財高裁　平成24年（ネ）第10028号等）職務発明の対価請求控訴、同附帯控訴事件　請求一部認容＞＞原判決一部変更

原告（被控訴人）は、一部請求であることを明示して、職務発明の対価請求を求める訴訟を提起し、その後、残部について請求額を拡張した。被告（控訴人）は、残部については消滅時効が中断しておらず、請求額を拡張した時点では既に消滅時効が経過したと主張した。裁判所は、数量的に可分な債権の一部について訴訟を提起したとしても、当該訴訟において残部について権利行使する意思を継続的に表示していると認められる場合には、当該残部についても催告が継続的にされているものと認めることができるから、残部の債権についても消滅時効の進行が中断するものと解すべきであり、当該残部について請求を拡張した場合には、消滅時効が確定的に中断すると判示した。

その上で、裁判所は、訴状で「本件請求については時効の問題は生じないものと考えられるが、……原告は追って被告の時効の主張を見て請求額を拡張する予定である」と記載されていたことから、原告が本件訴訟で時機を見て残部について権利を行使する意思を明示していたと認定した。そして、第１回口頭弁論期日での訴状陳述によって残部の請求権の消滅時効が中断し、その後、残部について請求を拡張したことにより、当該請求権の消滅時効が確定的に中断されたと認定し、被告の消滅時効の主張を斥けた。

本判決は、明示的一部請求の訴えについて、一定の要件の下で、裁判上の催告（暫定的に時効が中断する）に該当することを明らかにしたものである。なお、本判決の後に出された最高裁判決（最判平成 25 年６月６日・平成 24 年（受）349 号）では、明示的一部請求の訴えが提起された場合には、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、訴えの提起が残部について裁判上の催告として消滅時効の中断効を有する旨判示しており、一定の要件（特段の事情）の主張立証責任が転換されている点で、本判決と異なっている。

商 フリーライド、希釈化、出所の混同　平成25年６月27日判決
（知財高裁　平成24年（行ケ）第10454号）審決取消請求事件　無効審決＞＞請求棄却

本件は、本件商標（右側）が商標法４条１項７号（公序良俗違反）及び 15 号（出所混同）に該当するとの審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、15 号該当性について、引用商標が周知・著名であることを認定した上で、本件商標と引用商標（左側）との類似性を検討し、両商標は、４個の欧文字が横書きで太く顕著に表示されている点、その右肩上方に、四足動物が前肢を左方に突き出し欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点が共通している等の理由から類似性を肯定し、本件商標を指定商品に使用する場合には出所混同のおそれがあると判断した。

また、裁判所は、７号該当性についても検討し、引用商標が周知・著名であること、本件商標を使用したウェブサイトで引用商標に言及していること、本件商標の前権利者は、本件商標以外にも他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数出願していたこと、原告は前権利者のライセンス管理会社であること等の事実から、前権利者は引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し、登録を受け、原告はそれを知りながら本件商標の登録を譲り受けたものと認定した。そして、裁判所は、本件商標は、公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものというべきであるとして、７号に該当すると判断した。

本件商標は引用商標のパロディーであることは明らかであり、実際に出所の混同が生じるかどうかは疑問であるが、裁判所は出所の混同を肯定した。このため、本件商標は登録が認められないだけでなく、使用した場合には商標権侵害、不正競争防止法違反にも該当しうることとなる。

〈引用商標〉

〈本件商標〉

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29号
■発行日　2013年10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/