

[内容]

1. IPR および CBM の最近の状況 (米国)
2. Myriad 米国最高裁判決－単離した遺伝子の発明性－
3. 「グリーン」テクノロジー特許のインセンティブ－世界全体像
4. パテントボックス制度の導入 (英国)
5. 欧州単一特許制度
6. 台湾改正特許法
7. インド特許庁における庁費用の改定
8. アンケート調査から集められた証人証拠は歴史でしょうか？

1. IPR および CBM の最近の状況 (米国)

2012年9月16日に、USPTOは、IPR(当事者系レビュー)を求める申請およびCBM(ビジネス方法特許に対する付与後レビュー)を求める申請の受理を開始しました。2013年4月25日において、IPRおよびCBMについての234件の申請があったことがPTAB(特許審判上訴部)の事務リストで確認されています。これまで、234件の申請の中で56件の手続が開始され、12件の手続が、誤った申請、和解、開始の拒絶などの理由によって打切られました。

<PTABでの最近の活動>

(1) 付与後手続の最初のヒアリング

PTABは、2013年4月17日に米国発明法(AIA)に基づく最初のトライアルを実施しました。この手続に対する公衆の関心が高いため、PTABは、ヒアリングを放送し、手続を公衆がライブで聴けるようにしました。各サイド(特許権者と申請人)に約1時間与えられました。PTABの審判官(administrative patent judge)がヒアリングに出席し、101条での特許可能な法定の主題について、双方の代理人に質問しました。参加者が割当てられた時間をすべて使用しなかったため、将来、割当てられる時間が減らされるかもしれません。

(2) PTABによる和解を求める当事者へのガイダンスの提供

いくつかの事件で、PTABは、和解を求める当事者へのガイダンスを提供しました。これらの事件では、当事者は、限られた期間に共同で終結の申請を提出することが許可されました。PTABの審判合議体は、終結を認める際に、「この事件は、準備段階であり、トライアルが開始されていない」などの理由を明示的に述べました。したがって、ある段階(どの段階かはまだ明らかでないが)において、PTABは、和解の結果を受けて手続を棄却するのを渋ることになるかもしれません。

(3) IPRの開始後の特許性無しの理由追加を却下

Research in Motion Corp. v. Mobilemedia Ideas LLC. において、2013年4月2日、3人のPTABの審判合議体は、特許権者の特許に特許性がない理由を追加する申請人の主張を拒絶しました。

(4) ディスカバリと証拠に関するガイダンスの提供

Garmin International Inc. v. Cuozzo Speed Technologies LLC において、PTABの審判合議体は、以下を議論しました。

- (a) 「通常のディスカバリ」および「追加のディスカバリ」の意味と、316条(a)(5)の「正義に適うのに必要」という基準にとって重要な5つの要素。
 - (b) 封印の申請(motion to seal)の対象となる情報の性質、そのような申請を決定するのに使われる基準。
- (5) 排除への時期尚早な努力

LKQ Corp. v. Clearlamp, LLCにおいて、PTABの審判合議体は、申請者によって申請とともに提出された証拠を排除するように求める特許権者の要求を却下しました。この要求は、特許権者の予備応答の一部でした。審判合議体は、適切な手続および状況の下での再度の申請のための権利を侵害することなく、時期尚早な申請を却下しました。

(6) 商業的成功に関する追加のディスカバリの申請（求める情報と商業的成功との関係の主張が必要）

Microsoft Corp. v. Procyconn, Inc.において、PTABの審判合議体は、侵害していると主張されている製品の申請人による売り上げについての追加のディスカバリを求め、特許権者の申請を拒絶しました。なぜなら、申請人の商業的成功と特許発明との関係についての説得力のある主張が行なわれなかったからです。

- (7) その他のPTABに関する事項

5人の審判官からなる拡大された審判合議体は、112条第2段落での新たな拒絶理由を提出しました。これらの事件では、審判合議体は、「プロセッサ」の用語は、非構造的な用語であって、クレームのすべての記載された機能を実行するために十分に明確な構造を有するものとは当業者には理解されず、「means for」の単なる代替物であると判断しました。これらの事件において、審判合議体は、プロセッサ限定において記載された機能を実行するためのアルゴリズムが明細書に開示されておらず、それゆえ112条第2段落の規定によってクレームが不明確になるという結論を示しました。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C., NEWSLETTER, NO.7, April-May 2013
 [担当] 深見特許事務所 西川信行

2. Myriad 米国最高裁判決ー単離した遺伝子の発明性ー

アンジェリーナ・ジョリーが両方の乳房の乳腺を切除する手術を受けたとのニュース（ニューヨークタイムズ紙：2013年5月14日付）が世界中に衝撃を与えましたが、今度はその診断に用いられる Myriad 社の検査キットに関する BRCA1,2 遺伝子特許の一部が米国最高裁で全員一致で無効と判断されました（Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Supreme Court, No.12-398, 2013.6.13）¹⁾。

これらの関連情報を、以下にご報告致します。

- (1) 米国

USPTO は、従来 isolated DNA（単離した遺伝子）は101条の特許対象に該当するとして多数の特許を認めていました。しかし、米国最高裁判決は、自然に存在する isolated DNA は、たとえ化学結合を切断して調製したとしても自然の産物に過ぎず、発明ではなく特許対象でないと判示し、従来の USPTO の審査運用を否定しました。また、本判決は、cDNA 等の自然には存在しない人工的な遺伝子は特許対象であると判示しました。さらに、本判決の17～18頁に、本判決が影響を与えないものが列記されており、方法発明、新規な知識の適用に関する発明等が挙げられています。

従って、今後、米国では、用途または方法の形式での特許化が有用と考えられ、物の発明で特許を取るには isolated DNA に何らかの改変を加えた物にしなければなりません。また、本判決に関してインターネット上では、自然に存在する物質、例えばタンパク質、ペプチド、抗生物質、ホルモン等は特許対象かが不明である等の多くのコメントがされております。これらにつきましては、今後の判決の蓄積が待たれます。

最高裁判決が出された同日に USPTO は審査官にメモランダムを展開しました²⁾。

自然に存在する核酸およびその断片に係る物の発明は単離されたか否かに関わらず拒絶すべきであること、cDNA等の自然には存在しない核酸は特許対象であること、自然に存在する核酸を含む方法等のクレームは特許対象に該当し得ること、さらに今後よりわかりやすいガイダンスが発行されること等が述べられています。

(2) オーストラリア

米国と同様の無効訴訟が起こされ、オーストラリア連邦裁判所が判決 (Cancer Voices Australia v. Myriad Genetics, [2013] FCA 65, 2013.2.15)³⁾ を出しました。争点は、isolated DNA が同国特許法 18 条(1)(a)における「製造の態様(manner of manufacture)の発明」に当たるかです。条文の解釈、同国および他国の判決を参考にして、isolated DNA は生体内の DNA をカバーせず、生体内から単離された DNA しかカバーしないことから、製造の態様に該当し、「特許対象である」との判断がなされました。本判決は控訴され、現在、連邦裁判所大法廷で審理が進められています。

(3) 欧州

欧州には対応特許 4 件 (EP 699754, EP 705903, EP 705902, EP 785216) が存在し、そのいずれもがフランスの国立研究機関等から多数の異議申立がなされ、2008 年までに異議／審判で特許有効と判断されています⁴⁾。3 件の審決 (T 080/05, T 666/05, T 1213/05) において、異議申立人の「遺伝子配列は自然界に存在するものであり、発明ではなく発見に過ぎないため、EPC 52 条(2)(a)の特許対象に当たらない」との主張について、EPC 52 条(2)(a)に対応する規則 23e 条(2)に従って、単離された遺伝子配列は「特許対象である」と判断しています。

EU のバイオ指令 (Directive 98/44/EC) の 5 条(2)は以下のように記載されており、上記規則 23e 条(2)はこの 5 条(2)に該当するものとして EPC 規則に導入されています。については、EU 各国および EPC 締約国では isolated DNA 等は特許対象とされます。

[Article 5 (2)] An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(4) その他の国

日本およびその他の国では、対応特許が有効に維持されている模様です。

1) http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

2) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf

3) <http://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2013/2013fca0065>

4) http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_0_29.pdf

[情報元／担当] 深見特許事務所 中村敏夫

3. 「グリーン」テクノロジー特許のインセンティブー世界全体像

(1) 英国

UKIPO は 2009 年 5 月に「グリーンチャンネル」を導入しました。「グリーンチャンネル」とは、環境保護にふさわしい技術に関する特許出願が、通常 (2~4 年) よりもかなり早く (早ければ出願から 9 ヶ月) に審査され特許権が付与される制度です。このようなインセンティブを特許出願に与えることで環境保護にふさわしい技術に関するイノベーションが促進され、環境保護にふさわしい技術に関する投資が助長され、環境保護にふさわしい技術の商業化が促進されると考えられました。

グリーンチャンネルは、単に出願人の要求によって、環境関連技術であろうと考えられるどのような技術に関する特許出願についても適用することができ、そして、早期審査を正当化するどのような理由も必要とされません。これは、早期審査を要請するためには、例えば潜在的侵害の証拠や投資を確保するための特許の要求、といった確固とし

た理由が要求される他のタイプの特許出願とは対照的です。

その導入以来、出願人によるグリーンチャンネルの使用は著しく、環境関連技術の特許出願人のおよそ 20%が審査を促進するためにこの方法をとることを選んでおり、2009年5月から2012年6月までの間の合計776件にも上っています。

(2) 米国

USPTOは、2009年12月に、温室効果ガスの削減、環境基準、省エネルギー、再生可能エネルギー資源の開発、温室効果ガスの排出の削減などといった環境関連技術に関する特許出願の処理を促進するために環境関連技術パイロットプログラムを導入しました。このプログラムは、3,500件の出願までに限定され、すでにその数に達して終了しています。しかしながら、出願人は、高額のコストが必要だとしても、依然としてこの制度を望む可能性があります。

(3) オーストラリア

オーストラリア特許庁は、2009年9月に環境関連出願の早期審査のファーストトラック制度を導入しました。この制度は、環境関連技術に含まれるタイプについてのいかなる特定の限定も要求せず、出願が環境関連技術の分野に関するものであるという出願人の声明のみを要求しています。

早期審査の要求を提出すると、最初の審査レポートは2~4ヶ月のうちに発行されます。この制度を利用するための追加のコストは不要です。

(4) カナダ

カナダ特許庁は2011年3月に環境関連出願の早期審査の取組みを導入しました。この制度では追加費用は不要であり、宣誓書の提出が必要です。

この制度の下で出願が受入れられると、(通常は3年程度かかる)審査レポートが2ヶ月以内に発行されます。出願人は、この制度において当該出願を維持するためには審査レポートに対して3ヶ月以内に応答する必要があります。期限内に応答書類を提出しなかったり、応答期限を延長したりするような遅延をすると、当該出願はこの制度での特別な地位を失い、通常の出願と同じ扱いを受けることになります。

(5) イスラエル

イスラエル特許庁は、2009年12月に環境関連出願のためのファーストトラック制度を公表しました。この制度では、特許出願は優先的に審査され、優先審査の請求が受理されてから3ヶ月以内に審査レポートが発行されます。この制度には、満たさなければならない特別な基準は設けられておらず、単に、主題が環境関連であればよく、また、追加費用も要求されません。

(6) 日本

日本国特許庁は2009年11月に、早期審査に適した出願の一つとして環境関連出願を導入しました。この出願として扱われるためには、出願は、省エネや二酸化炭素削減に寄与する発明に関するものであることが課せられます。出願人は日本国特許庁に対して、先行技術を挙げ、先行技術と本願との比較を説明した、優先審査の必要性を説明した用紙を提出しなければならず、他の特許庁の制度と比較して手間がかかります。この制度では、最初の審査レポートが約2ヶ月以内に発行されます。

(7) 韓国

韓国特許庁は、2009年10月に環境関連出願についてのスーパー早期特許審査制度を導入しました。この制度では、最初の審査レポートが1ヶ月以内に発行されます(平均では17ヶ月程度)。最速記録は11日です。

この優先審査を受けるためには、出願人はオンライン化していなければならない、発明が、騒音・振動制御、水質、大気汚染防止、廃棄物管理などの環境関連の特定の分野に関するものである必要があります。

加えて、出願人は、韓国特許庁に承認された検索機関によって検索された先行技術を取得して優先審査の請求と共に韓国特許庁に提出する必要があります。

(8) 中国

中国特許庁は、2012年8月に環境開発に関連する特許出願のためのファーストトラック制度を導入しました。この制度を利用するためには、発明が、低炭素排出、エネルギー・リソース保全、新エネルギー自動車、または環境保全に関するものでなければなりません。このファーストトラック制度はまた、新世代情報技術や高機能の装備を有した製品などのいくつかの環境に関連しない技術にも適用され得ます。これは、中国政府が自国の経済成長に恩恵をもたらす技術をこの制度に囲い込むことを意味します。

このファーストトラック制度から恩恵を得るためには、出願人は他の特許庁または承認団体からの先行技術の調査結果と共に、電子的に申請しなければなりません。この申請が受理されると、最初の審査レポートが1ヶ月以内に発行され、出願人は、このレポートに対して2ヶ月以内に応答しなければ、この優先的なステータスを失うことになります。

(9) ブラジル

ブラジル特許庁は、2012年4月に、環境関係の特許出願の審査期間を2年以下に削減することを目的として（平均的には5年を超えるものでした）、環境関連の特許のファーストトラック試行プログラムであるパテントベルデを着手しました。試行プログラムは、最初の500件までの申請に限定しました。適した環境技術には、代替エネルギー、輸送、エネルギー保護、廃棄物管理、および農業が含まれます。このプログラムに参加するために、出願人は、500米ドルの支払いと共に審査および早期公開を請求する必要があります。

以下の表は、各国のファーストトラック制度での許可付与までの期間の通常審査との比較です。

国	全特許	ファーストトラック特許	付与期間の短縮率
オーストラリア	3.7年	1.9年	49%
カナダ	7.8年	2.5年	68%
英国	3.3年	0.8年	75%
米国	2.8年	1.6年	42%
イスラエル	5.4年	2.8年	48%
日本	6.4年	データなし	—
韓国	2.4年	データなし	—

[情報元] Venner Shipley's Intellectual Property Magazine Spring/Summer 2013

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

4. パテントボックス制度の導入（英国）

パテントボックス制度が2013年4月1日より新しく施行されました。この新制度により、特許権から生じた所得に対する英国の法人税率が通常の23%から引き下げられます。

この税率は、最終的には10%にまで低くなると予想されます。この税の軽減は、2013年4月から5年間にわたって段階的に導入されますので、2017年4月から10%の税率が適用されることとなります。つまり、現在英国の法人税を納めている企業は、特許権から生じた営業利益に対して通常の税率よりも低い税率が課されることとなります。

パテントボックス制度においては、自身で創出しかつ英国の特許権を保持するイノベーションから生じた所得に対して英国の法人税を支払う企業に対して利益がもたらされると予想されます。ここでいう「所得」とは、特許権または独占的なライセンスにより生じたいかなる所得（ロイヤリティ、特許製品の販売、および特許されたプロセスを用いたサービスの提供）も含まれます。

特に、英国法人税の納税者は、自社の製品やプロセスのうちのどれが特許権によってカバーされているのかについて検討する必要があります。さらに、特許権による保護が得られるかどうかを決めるために製品およびプロセスについて再検討することも有用であると考えられます。また、パテントボックス制度を利用するという目的においては権利範囲が広い特許権を得ることは求められませんが、問題となる製品およびプロセスをカバーしなければならないことについて注意する必要があります。

パテントボックス制度は、特許権を保持しかつこれをビジネスに活用している企業にとって、英国の税負担を軽減するための大きなチャンスになります。

[情報元] Venner Shipley's Intellectual Property Magazine Spring/Summer 2013

[担当] 深見特許事務所 山本康平

5. 欧州単一特許制度

1960年代以来幾度も試みられてきた欧州全体をカバーする単一特許制度が、2012年12月17日の単一特許規制の採用、および2013年2月19日の統一特許裁判所(UPC)条約の調印によって、現実のものとなりそうです。

単一特許制度は、単一欧州特許と欧州全体にわたって有効な判決ができる新たな裁判制度とを提供することを、目的としています。単一特許制度は、特許審査のための新たなシステムではなく、既存のEPCの審査手順を用いて、EPOによって許可された特許が、単一特許規制とUPC条約との両方に署名している24のEU加盟国(スペイン、イタリア、ポーランドを除くすべて)で付与された単一の特許として効力を有する、とするものです。EPOでは同じ審査官が審査をし、同じ弁理士が代理人として行動することができます。

同一の国内で、従来の欧州特許と単一特許とによる二重の保護を受けることはできません。しかし、単一特許制度に参加している国で単一特許を有し、他のEPC締約国(例えばスペイン、イタリア、ポーランド、スイス、トルコ、ノルウェー)で従来の欧州特許を有することはできます。

単一特許の法的言語は、EPOにおける審査時に使用される言語となり、権利者はさらなる翻訳を提供する必要はありません。複数言語への翻訳が必要ないことで、単一特許は、EU全体で従来の欧州特許を取得する場合と比べて、はるかに低額であることが期待されます。

単一特許制度が発効すると、許可されたすべての欧州特許出願は、(スペイン、イタリア、ポーランドを除く)すべてのEU加盟国を指定できるようになります。2009年4月1日以降の欧州特許出願は、EPC締約国を全指定しているため、今後出願される欧州特許出願(そして多くの係属中の欧州特許出願)は、許可されたとき、単一特許にすることができます。

単一特許制度では、単一特許に係る事件のための唯一の管轄権を有する、新しい裁判所構造と裁判所手続とを有することになります。控訴裁判所はルクセンブルクに置かれ、第一審裁判所の役割は中央部(パリ、ロンドン、ミュンヘンに支部を持つ)および地方部/地域部に分けられます。中央部のロンドン支部は医薬品および医療機器の発明主題を扱い、ミュンヘン支部が工学を扱い、パリ支部が他のすべてを扱います。各加盟国は、各国毎の地方部を有することを決定することができます。または加盟国は、他の加盟国と一緒に地域部を形成することができます。各地方部/地域部の裁判所手続は同じです。

裁判所手続では、スピードと効率とに重点が置かれています。訴訟では、一部の欧州諸国における長い訴訟とは対照的に、一日のトライアルで主に書面によって審理されます。その結果、UPCのもとでの訴訟は、費用効率が非常に高く非常に高速であることが期待されます。

UPC条約は、各地域部で2人以下の裁判官がその加盟国出身であり、第3の裁判官

は別の加盟国出身とすることで、異なる地方部／地域部における法廷地漁りを最小限に抑えようと試みています。裁判官は巡回すると予想されており、このことは、ある地方部と他の地方部との一貫性を確保する効果があります。

UPC は、単一特許に係る事件についての管轄権を有することに加えて、EPO によって付与された従来の欧州特許の訴訟に使用されます。経過規定によって 7 年間（さらに 7 年間延長されるかもしれませんが）は、権利者が新制度を使用したくない場合、従来の欧州特許を新制度から脱退（opt out）させることができます。従来の欧州特許にこの脱退が適用される場合には、侵害または無効手続は従来通り既存の各国の裁判所で行なわれます。

単一特許制度の主な利点の 1 つは、EU 全体に対して中央執行を有する 1 つの訴訟となることです。これにより、複数国の裁判所で差止命令を求めることが通常必要になる現制度よりも、EU 全体への差止命令を得ることが非常に簡単になります。また、1 つの訴訟で EU 全体の特許を取消すことを可能にする、中央の無効プロセスがあります。しかしながら、単一特許制度の利点の多くは欠点にもなります。たとえば、無効訴訟を提起する当事者にとっては中央の無効は利点ですが、このような中央の無効は、特許権者には歓迎されるものではありません。

UPC 条約の調印によって、新制度の最も早い開始日が 2014 年 1 月 1 日と設定されました。しかし、UPC 条約の発効には、（英国、フランス、ドイツを含む）少なくとも 13 国による批准、および、加盟国の裁判所の管轄権及びそれらの裁判所の判決の執行に係るルールを扱うブリュッセル I 規則 1215/2012 の改正が必要です。両方のプロセスが完了するまでに 2～3 年（またはそれ以上）かかるかみしれず、そのため単一特許制度の現実の開始日は 2015 年または 2016 年になると考えられています。

[情報元] Venner Shipley's Intellectual Property Magazine Spring/Summer 2013

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

6. 台湾改正特許法

台湾改正特許法が 2013 年 1 月 1 日から施行されています。新特許法施行から数ヶ月が経過し、立法委員は改正法中に三つの欠点があることを発見したため、自主的に法律を改正しました。この改正は今年 6 月 13 日に公布した後、その公布日から施行されました。今回の改正内容の概要は以下の通りです。なお、今回の改正前の台湾特許法を、ここでは“現行法”とも言います。

(1) 旧特許法に定められた、故意による特許権侵害に対する三倍懲罰的損害賠償に関する規定の復活（第 97 条）

現行法では、三倍懲罰的損害賠償に関する規定が削除されました。その理由は、特許主務官庁が、当該規定は英米のコモンローの制度であって、台湾の一般民事損害賠償による損害補填制度と異なると考えたためです。

しかしながら、立法委員は、台湾の著作権法、営業秘密法、公平交易法及び健康食品管理法等にはいずれも懲罰的損害賠償制度があり、また国外でも同様の懲罰的損害賠償制度があるとの見解を示し、現行法に懲罰的損害賠償の規定を追加しました。

(2) 同日に発明特許及び実用新案を出願し、発明特許を選択した場合は、実用新案登録は最初から存在しないと見なすとの規定を「実用新案登録は発明特許の公告日から消滅する」と改正し、特許出願人の権利の保護を継続する（第 32 条）

現行法において、同一人が同じ創作について、同時に発明特許及び実用新案をそれぞれ出願できることを正式に承認しましたが、実用新案は方式審査を採用しているため、数ヶ月以内に登録を取得でき、その後、発明特許が特許査定された場合、特許主務官庁は出願人にいずれかの出願を選択するよう通知しなければならない、もし出願人が発明特許権（保護期間は比較的長く、権利も安定する）を選択した場合、実用新案登録権（保

護期間は比較的短く僅か 10 年で、権利も安定しない) は最初から存在しないと見なしました。

しかしながら、立法委員は、この規定には多数の問題が生じており、例えば、当該実用新案登録を既に実施許諾している又は他人に譲渡している場合、その実施料／費用は返還すべきか否か等の問題があるとの見解を示し、このため、権利が継続するよう、「その実用新案登録権は発明特許の公告日から消滅する」と改正しました。

当該条文では更に、同日に発明特許と実用新案を出願した場合は、それぞれ声明を行わなければならない、行わない場合は特許を付与しない。また、出願人が実用新案登録を取得している場合は補償金の請求、又は実用新案登録権の行使（損害賠償）の主張は、いずれか一方のみできる、と改正しました。

- (3) 実用新案登録権者が実用新案登録権を行使するとき、実用新案技術報告書が提示されていない場合には、警告を行うことができない（第 116 条）

現行法では、実用新案登録権者は、実用新案登録権を行使するとき、実用新案技術報告書を提示して警告を行わなければならない。技術報告書を「提示」せずに「警告」を行った場合、損害賠償請求権を含め、その権利を主張できないと規定しています。

しかしながら、実用新案は方式審査のみなので、現行法では権利の濫用を防止するため、「実用新案登録権を行使するとき、実用新案技術報告書を提示して警告を行わなければならない」としていますが、現行法の条文の解釈については業界の見解が一様でなく、裁判所の実務も統一されていません。このため、今回、立法委員は、権利者は実用新案技術報告書を提示しない場合には、警告を行うことができないと明確に改正しました。

今回の特許法の改正は、立法委員が自ら提案し、立法を通過したもので、将来、特許が故意に侵害された場合の保護が強まり、国内外の業者が同時に発明特許及び実用新案を出願して特許保護を取得する件数が増えると見込まれます。

日本の特許出願人にとって、化学物質又は製法以外の発明特許出願について、できるだけ早く台湾で保護を取得するため、同日に発明特許及び実用新案を出願することを視野に入れてもよさそうです。何故ならば、発明特許は特許査定までに 3~4 年以上もの期間がかかりますが、実用新案は方式審査のみで、4~6 ヶ月で登録の保護を取得できるからで、更に発明特許を取得した場合には、出願人は実用新案を放棄でき、その権利は発明特許の公告日から消滅するため、権利が継続して保護されるからです。こうした二重保護は出願人の権利保護に万全と言えます。

[情報元] ユニオンパテント工業所有権ニュース, 2013/6

[担当] 深見特許事務所 杉本さち子

7. インド特許庁における庁費用の改定

インド政府は、2012 年 6 月 12 日に改定特許規則 2013 の草案を公示しました。改定特許規則 2013 の草案は、インド特許法に規定された手続に関する庁費用の値上げに関するものです。改定特許規則 2013 の草案は、公示から 45 日の期間が経過した後に施行されます。改定に関する提案や異議はインドの中央政府によって考慮されます。主な改定は以下の通りです。

- (1) 100%費用値上げ

インド商業産業省の産業政策促進部門は、一部の例外を除き、庁費用の 100%値上げを提案しました。インド特許庁における電子出願のため、庁費用が現行の費用の 2 倍に引き上げられます。

- (2) 紙出願の場合における 10%追加費用

産業政策促進部門は、インド特許庁に対して紙ベースで書類を提出した場合、10%の追加費用を課すことを提案しました。

(3) 推奨

2013年8月12日から庁費用が引き上げられると予想しています。そのため、現在係属中の案件に関して以下のことを推奨します。

- 1) 審査請求を2013年8月12日までに行うこと。
- 2) 登録された案件の登録料を2013年8月12日までを支払うこと。

[情報元] Anand and Anand (India), circular dated June 18, 2013

[担当] 深見特許事務所 小田晃寛

8. アンケート調査から集められた証人証拠は歴史でしょうか？

A & E テレビジョンネットワーク社対ディスカバリーコミュニケーションズヨーロッパ

本事案は、ライバル同士のテレビドキュメンタリーチャンネル間での商標及びパッシングオフ論争に関する事案であって、記述的とみなされる可能性のある文言に関する権利行使の難しさをあぶりだしたものです。特に、裁判所が、アンケート調査から収集された証人証拠の証拠価値について言及したことが注目されます。

原告であるデラウェア州の会社A & E テレビジョンネットワーク社及びその英国子会社 (AETN) は、HISTORY (以前の THE HISTORY CHANNEL) の名の下にケーブル及びサテライトテレビチャンネルを運営しています。AETN は「THE HISTORY CHANNEL」の文字商標及び文字と図形の結合商標の登録権利者であって、これらの商標は第9, 16, 38 及び 41 類において CTM 商標として登録されており、また英国商標としては第38, 41 類において登録されています。

被告であるディスカバリーコミュニケーションズヨーロッパ (ディスカバリー) は最も視聴率の高いドキュメンタリーチャンネルである DISCOVERY (又は THE DISCOVERY CHANNEL) を運営しています。ディスカバリーが2010年にそのチャンネル名を「DISCOVERY KNOWLEDGE」から「DISCOVERY HISTORY」に変更したことにより、AETN は以下の旨を主張しました。

- 1) 「HISTORY」、「THE HISTORY CHANNEL」、「MILITARY HISTORY」についてパッシングオフ (詐称通用) があつたと認められる。
- 2) Sky EPG (電子プログラムガイド) に掲載されているディスカバリーのチャンネル、そのロゴ、及びその略称 DISC HISTORY は商標権を侵害している。ディスカバリーは AETN の商標が無効である旨を反訴しました。

2月1日の衡平法部のピーター・スミス判事の判示においては、裁判所は「DISCOVERY HISTORY」の使用は公衆に誤認混同を生じさせるものではなく、したがって AETN の侵害及びパッシングオフの主張は商標法第11条及び規則第12条に照らして却下されました。

裁判所は「HISTORY」を指定商品・役務 (すなわち「歴史関連の番組」) の種類及び性質について記述的であると認め、「DISCOVERY」に「HISTORY」を加えることによって実質的にグッドウィルを有するディスカバリー社のチャンネルであることを単に示したに過ぎないと理由付けました。「DISCOVERY HISTORY」の存在にもかかわらず AETN の視聴率が上昇していた事実、及び「THE HISTORY CHANNEL」 (後の HISTORY) が BBC チャンネルの UKTV HISTORY (後の UK HISTORY) と7年間にわたって共存していた事実も特に考慮されました。裁判所はまた、マークス&スペンサー対インターフローラ事件の影響についても言及しています。これは事実関係には適用できないものの、もし適用されていたら裁判所によって証拠価値がないと判断された証言を除外したでしょう。しかしながら、裁判所は被告の反訴を却下しました。

マークス&スペンサー事件の示したガイドラインでは、裁判所は、アンケート調査を実施することの利点はそのコストを上回り、その証拠は信頼できるものであると示さなければならないとされていました。マークス&スペンサー事件以前には、AETN は公衆が

ディスカバリー社の新しいブランドについて誤認するかどうかについて確証を得るために証言を集める行為をすることを許されておりました。マークス&スペンサー事件及びニュートロジーナ事件に照らし、ピーター・スミス判事は、それが裁判官の見解を助けるときには証言が証拠となる価値を有すると判断しました。

AETN が誤認混同を証明することに失敗したため、アンケート結果の証拠価値の分析はマークス&スペンサー・ガイドラインのもとでは不要となりました。しかしながら、AETN の証拠は、遡及的に無視することができないほど訴訟が進みすぎたという理由で、検討されました。

裁判所は、本事案が「マークス&スペンサー事件において控訴裁判所が検討した調査や証言収集上の問題点の全てを提示した」とし、マークス&スペンサー事件において明らかになった不備、特に、商標権侵害事件に関する証言には何ら特権を与えるべきでないという見解は、パッシングオフの立証のテストにも同様に適用できると認めました。

ピーター・スミス判事は、公衆から二次的な証拠を集めた方法について批判しました。

1004 通のアンケート用紙のうち、167 人の回答者が連絡を受け、116 人が聞き取りを受け、14 の証言が得られました。

証言者の中には、聞き取りの最後に知らされるまでその証言が証拠として使用されることを知らなかった者が数人おり、その証言を使用されることに後で異議を唱えた者の中には、そのコメントが伝聞証拠として使用された者がいました。さらに、反対尋問では、最終的な証言は必ずしも電話で話した内容を反映したものとは限らなかったのです。

裁判所が常に現実に証人らにアンケート内容について審問することが不可能であることを考慮すると、本事案は、クライアントのために最善の結果をもたらそうとして証言や伝聞証拠をでっち上げない、という弁護士の義務の重要性を強調するものでした。さらに、もしもある人がその証言が証拠として使用されることを知らなかった場合、または証拠として使用されることに異議がある場合、その証言は裁判所において証拠として使用されることは適切ではないといえましょう。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER no. 68, May 2013

[担当] 深見特許事務所 並川鉄也・富井美希

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。