

[内容]

1. (米国) 特許権者による販売は、販売場所もしくは制限にかかわらず特許権を消尽させるとした最高裁判決
2. (米国) 特許侵害事件における懈怠抗弁を不可能とした最高裁判決
3. (米国) 特許侵害訴訟にて米国企業が被告である場合の裁判地に関する限定法令を認めるとした最高裁判決
4. (米国) 阻害要因を主張するためには、先行文献には発明を非難する記載、当該発明についての不信に関する記載、または当該発明に反対する記載がされていることを要する
5. (欧州) 欧州単一特許・統一特許裁判制度に関する最近の動向
6. (欧州) 欧州特許庁、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物を特許対象外とする規則改正を行なう
7. (ドイツ) ドイツ連邦最高裁が実施の形態の一般化について判決を下す
8. (中国) 中国の四つの市で知財法廷の設立が承認(抄録)
9. (韓国) 韓国大法院、出願経過禁反言の原則を適用する際の考慮事項を判示
10. (台湾) 台湾特許法の改正-特許要件喪失の猶予期間を12ヶ月に緩和
11. (ブラジル) 庁内バックログ削減のための offices of reference 制度導入
12. (意匠・台湾) 物品の一部に係る意匠権侵害の損害賠償請求
13. (商標・欧州) アディダス3本ラインについての登録無効決定の維持審決

1. (米国) 特許権者による販売は、販売場所もしくは制限にかかわらず特許権を消尽させるとした最高裁判決

米国最高裁は、*Impression Products v. Lexmark International* 事件において、製品を販売するという特許権者の決断は、販売場所もしくは特許権者が強要するいかなる制限にかかわらず、当該製品の特許権のすべてを消尽させるとの判決を下しました。判決は、(1) 製品を使用または再販売する購入者の権利を明確に制限した上で製品を販売することにより特許権者は消尽論を回避し得る、(2) 製品を海外で販売するとき特許権者は米国特許の下では特許権を消尽しない、との CAFC の判例法を覆しました。

CAFC の判決は、2008 年の *Quanta* 事件および 2013 年の *Kirtsaeng* 事件で表明された知財消尽に対する最高裁の最近の権威に対して緊張を与えていたため、今回の結果は予想外のものではありません。

今回の最高裁判決は、世界市場における特許部品の購入が製造者および許諾者の特許権を消尽させるかどうかという大きな不確実性を取り除いたため、多くの産業、特に電子産業の関係者によって評価されるでしょう。これらの購入者は、今回の判決を喜びを持って受入れ、「最初の販売を超えた特許権の拡張は、特許権者が保持する余分な統制がもたらすわずかな利益と引き換えに、商取引の経路を詰まらせるだろう」という最高裁の知見に同意するでしょう。

一方、今回の最高裁判決は、製薬産業等での特化された下流許諾モデルに強い関心を持つ企業には問題となり得ます。使用分野の許諾の周辺で構築された許諾モデルは、指定された分野内での承諾の下で被許諾者によって販売された製品が下流の権限の及ばない他の分野で使用または再販売されるのをいかに防ぐかという課題に直面しています。

最高裁判決は、消尽論は絶対であり、侵害の救済はこのような下流の購入者には有効でないが、分野制限の違反に対する契約上の救済の可能性は残っていることを示唆しています。特許権者または許諾者と契約上の当事者の関係にない下流の購入者にそのような制限をうまく強要する適切な契約上の制限および仕組みを設けることは、商取引の創造性および規律を必要とするでしょう。

[情報元] Morrison & Foerster, Client Alert, May 30, 2017

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

2. (米国) 特許侵害事件における懈怠抗弁を不可能とした最高裁判決

2017年3月21日、米国最高裁判所は、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 事件についての判決を出しました。本件は、特許侵害事件においてコモンロー上の懈怠(laches)に基づく抗弁を事実上取除くものです。同裁判所は、特許法 286 条に規定の 6 年以内に侵害が起きた場合の損害賠償の主張に対する抗弁として laches が利用できない旨を判示しました。

I. 背景

特許法 286 条は、「法律で規定されていない限り、侵害訴訟における提訴もしくは反訴の提起より前の 6 年以上に遡り起こった侵害についての損害賠償の回収は不可能である」と規定しています。CAFC は、長年にわたり訴訟前の損害賠償に対する抗弁として laches を利用することができるとしてきました(A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co. 事件参照)。本 SCA 事件判決以前は、特許法 286 条に規定の 6 年以内に侵害が起こったとしても、laches の抗弁をうまく利用して、提訴前に起こった侵害の損害賠償の回収を妨げることができました。

本判決の基礎となる訴訟において、2003 年 10 月、SCA 社は、被疑侵害について First Quality 社に通知しました。それに対して、First Quality 社は、SCA 社の特許が無効であると主張し、SCA 社は、SCA 社の特許の査定系再審査を請求しました。その結果、USPTO は、最終的に SCA 社の特許の有効性を認めました。2010 年 8 月、SCA 社は、First Quality 社に対して特許侵害訴訟を提起しました。First Quality 社は、laches を理由に、正式事実審理なしの判決(Summary Judgment)を求める申立をし、地方裁判所は、First Quality 社の申立を認めました。

本事件は、CAFC に上訴されました。その一方、米国最高裁判所は、Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. 事件についての判決を出しました。Petrella 事件において、最高裁判所は、laches が、著作権法の 507(b)に記載の 3 年間の時効以内に提起された著作権侵害の損害賠償主張を無効にすることはできないと判示しました。

Petrella 事件の判決にもかかわらず、CAFC は、Aukerman 事件の先例に基づいて、地方裁判所による First Quality 社に有利である laches の判決理由を支持確認しました。

II. 最高裁判所の判決

最高裁判所は、CAFC の判決に反対し、Petrella 事件における著作権法に適用された理論が、特許法 286 条にも適用されると判示しました。同裁判所は、米国議会が、1952 年の特許法制定の際に、(i)損害賠償の時効と(ii)時効に適用可能である laches の抗弁との両方を含むことを意図していなかったと判示しました。最高裁判所は、1952 年の特許法制定の際の法的状況の観点から同法を分析し、その際確立した一般的規則が、米国議会が規定した限定期間内に起こった損害賠償の主張を妨げるように laches を利用することはできないと判示しました。

III. 判決の影響

最近の最高裁判所の一部の判決と対照的に、本判決は、特許権者に対して有利となっており、特許を強化しているように思われます。本判決は、遅れて特許侵害が主張された場合の抗弁としての laches を事実上なくすものです。従って、現時点で、laches を抗弁として利用することはできません。また、重要な点として、和解の際の話合いにおいて、laches を交渉手段として利用することはできません。

3. (米国) 特許侵害訴訟にて米国企業が被告である場合の裁判地に関する限定法令を認めるとした最高裁判決

TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 事件において、米国最高裁は、特許裁判地制定法 1400 条(b)に基づき、特許侵害訴訟において米国企業が被告である場合、どのような理由により適切な裁判地が決定されるべきであることを審議しました。1400 条(b)には、「被告が居住する、もしくは被告が侵害行為をなし、通常確立された業務を行なっている場所がある裁判管轄区において、特許侵害民事訴訟を取扱ってよい」と記載されています。最高裁の全裁判官一致で、特許裁判地制定法においては、米国企業は法人組織化された州においてのみ「居住する」とされました。

本判決は、CAFC のほぼ 30 年間にわたる先例を覆したことになります。この先例では、特許裁判地に関して、被告企業が人的管轄権の対象となるいずれの裁判管轄区においても、被告企業が居住するとみなされていました。このような CAFC の解釈により、実際、被告が侵害販売をなしたいずれの場所においても、特許権者は提訴することが可能であるとされていました。しかし、今回の最高裁の判決では、米国企業が法人組織化された、もしくは米国企業が「侵害行為をなし、通常確立された業務を行なっている場所がある」州においてのみ、米国企業を特許侵害で提訴することができるとして、裁判地が限定されています。このため、テキサス州東部地区地方裁判所のように頻繁に特許権者にとって有利であるとみなされている裁判所において、特許権者が米国企業を自由に提訴することが従来に比べて困難となります。

しかし、最高裁は、外国企業提訴の際の裁判地の質問については、1972 年の Brunette Machine Works v. Kockum Industries 事件の判決に言及すること以外、意見を述べることを明確に拒否しました。この判決では、最高裁は、特許侵害でカナダ籍企業を提訴する際の裁判地は、特許裁判地制定法ではなく、(現在 1391 条(c)(3)に成文化されている)1391 条(d)により定められるとしました。この法令では、いずれの裁判管轄区においても外国企業を提訴することができるとされています。

4. (米国) 阻害要因を主張するためには、先行文献には発明を非難する記載、当該発明についての不信に関する記載、または当該発明に反対する記載がされていることを要する

CAFC は、米国特許第 8,156,096 号は、2 つの引用文献に基づき自明であるという PTAB の認定を支持しました(Meiresonne v. Google Inc., Case No. 16-1755 (Fed. Cir., Mar. 7, 2017))。

(1) 背景

Google 社 (以下、原告という) は、当事者系再審査 (inter partes reexamination) を請求し、個人発明家である Meiresonne (以下、被告という) が特許権者である、「供給者識別、およびロケータシステムおよび方法」を規定する米国特許第 8,156,096 号は、2 つの公知文献に基づき自明であると主張しました。PTAB は、原告の主張を支持し、当該 2 つの公知文献には、当業者にとって阻害要因として認識される記載は無いと認定しました。被告はその後 CAFC に提訴しました。

(2) CAFC における被告の主張

米国特許第 8,156,096 号には、「説明文を含むロールオーバー表示領域」を備える発明が規定されています (以下、本発明と記載します)。被告は、2 つの公知文献には「説明文は、粗略なものである」という記載があるため、当該 2 つの公知文献は「説明文」

の使用を批判していると主張しました。加えて、これら 2 つの公知文献は「説明文は、粗略なものである」という理由から、「説明文」を用いず「グラフィカルなプレビュー」を用いていると主張しました。更には「『説明文』は粗略なものであり、信頼できないもの」であるため、「説明文」を読むのではなく「実際のウェブサイト」を閲覧することを推奨する旨の記載があるため、これら 2 つの公知文献は、「説明文」を備える本発明に当業者が想到することを阻害するものであるとして、阻害要因の存在を主張しました。

(3) CAFC の判断

CAFC は、被告の主張は誤りであるとして、阻害要因の存在を否定しました。CAFC は、これら 2 つの公知文献の記載は、単に一般的な傾向を示しているに過ぎず、2 つの公知文献において「説明文」を備えることを非難する記載や、「説明文」を備えることについての不信に関する記載や、「説明文」を備えることを明確に反対する記載は無いと認定しました。また CAFC は、2 つの公知文献において「『説明文』は、粗略なものである」という記載が直ちに、「説明文」を備える本発明に当業者が想到することを阻害するものとはならないと認定しました。CAFC は、2 つの公知文献における「説明文は、粗略なものである」という記載は、「説明文の情報は正確であるが、説明文に加えて何らかの補助的な他の要素を必要とし得ること」を意味するとし、2 つの公知文献は「説明文」そのものを他の要素に置き換えることを要求するものではないと認定しました。

同様に、「『説明文』は粗略なものであり、信頼できないもの」という記載について、当該記載をもって 2 つの公知文献が「説明文」を備えることを放棄しているのではなく、「説明文」を補完するための他の要素の必要性が記載されているものであると認定しました。

CAFC は、阻害要因の主張のためには、2 つの公知文献において、「説明文」を備えることにより、インターネットを閲覧しているユーザに対して、「ウェブサイトに関する情報を伝達することそのもの」が阻害される懸念があるというような明確な非難が記載されていることを要すると述べ、阻害要因の存在を否定しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 20, No. 4

[担当] 深見特許事務所 池田 隆寛

5. (欧州) 欧州単一特許・統一特許裁判制度に関する最近の動向

欧州単一特許・欧州統一特許裁判所 (UPC : Unified Patent Court) の枠組みは、英国、ドイツ、フランスを含む 13 か国が UPC 協定を批准することで施行されることとなっています。2017 年 6 月 28 日時点において、フランスを含む 12 か国が批准していますので、英国とドイツの批准後施行されます。

2017 年 6 月 27 日付の UPC 準備委員会のニュースリリースでは、UPC 協定施行時期に関する見解が公表されています。

本ニュースリリースによると、UPC 協定の施行スケジュールについては、UPC 協定および暫定適用に関する議定書への批准に対する各国の進捗に依存するところ、英国では、特権及び免責に関する議定書への対応が進められており、エストニアにおいても、UPC 協定批准に必要な国内担保法が可決された状況であるとしています。

一方、ドイツでは、欧州単一特許・UPC 協定関連法案が参議院で 3 月 31 日に採択されていましたが、匿名の個人が UPC 協定の批准に関する法案に対して異議を申立て、裁判所が本案について判決を下すまで批准の停止を命じる暫定措置要求を提出しています。裁判所がこれをドイツ大統領に非公式に通知した結果、大統領も裁判所が本案について決定を下すまで批准手続を進めないとされています。

UPC 協定は当初、2017 年 12 月から施行される予定でしたが、英国の選挙の影響等によりその開始が遅延することが予想されていました。しかし、ドイツでの異議申立により UPC の開始の更なる遅れは避けられないものと予想されます。

UPC 準備委員会委員長は、本ニュースリリースにおいて、2017 年秋に暫定適用期間が開始し、既存の欧州特許に対する UPC 適用除外（オプトアウト）手続の開始時期（サンライズ期間）が 2018 年初頭に始まり、その後には裁判所が運営を開始することを期待していると述べています。

[情報元] UPC 準備委員会 HP、JETRO デュッセルドルフ HP
Venner Shipley News, May 11, 2017
[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

6. (欧州) 欧州特許庁、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物を特許対象外とする規則改正を行なう

2017 年冬号の外国知財情報レポートにご報告致しましたように、欧州特許庁(EPO)は、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物に係る特許出願の審査及び特許異議申立の審理を 2016 年 11 月から一時停止しておりましたが、2017 年 6 月 29 日、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物を特許対象外とするよう欧州特許条約(EPC)の施行規則（規則 27(b), 28(2)）を改正するとともに、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物に係る特許出願の審査等を同年 7 月 1 日から再開することを発表しました。上記改正は、欧州特許庁(EPO)に現在係属中の出願と欧州特許庁(EPO)への今後の出願とに適用されます。

欧州特許条約は、本質的に生物学的なプロセスは特許適格性を有しない旨規定しておりますが（EPC 第 53 条(b)）、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物が特許適格性を有するか否かについて明示的に規定しておりません。そのような状況において、EPO の拡大審判部は、2015 年 3 月、本質的に生物学的な方法によって得られた動植物は特許適格性を有する旨審決しました（ブロッコリー事件 II (G2/12)、トマト事件 II (G2/13)）。

これに対し、欧州議会の決議(P8_TA(2015)0473)を受けて、欧州委員会は、EU バイオ指令(98/44/EC)の制定経緯等を検証し、2016 年 11 月 3 日に、同指令の立法者は、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物自体についても特許適格性を認めないことを意図していると解されるという通知を発表しました（2016/C 411/03）。そこで、2017 年 6 月 29 日、欧州特許機構管理理事会は、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物を特許対象外とする規則改正を承認しました（CA/D 6/17）。

[情報元] 欧州特許庁 HP <https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html>、
欧州特許庁官報（Official Journal EPO）2017, A56
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017.html>

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

7. (ドイツ) ドイツ連邦最高裁が実施の形態の一般化について判決を下す

ドイツ連邦最高裁は、特許権者の訴えによる「バルブユニット事件」(X ZB 1/16) の判決を下しました。

対象の特許 (DE 10 2006 006 439 B1) は、ドイツ特許商標庁における異議申立で維持されましたが、連邦特許裁判所における控訴審で無効にされました。連邦特許裁判所の見解によれば、当該特許は、出願当初と比較して拡張されました。この見解が特許の取消に結びつきました。

しかしながら、連邦最高裁は、連邦特許裁判所とは違った方法で、許されざる拡張の問題を評価しました。興味深いことは、対応する欧州特許 EP 1 986 874 B1 に対する異議申立における欧州特許庁の判断とは異なる評価基準を、連邦最高裁が明らかに適用したことです。欧州特許庁と異なり、連邦最高裁は、クレームの補正における、出願当初に開示された実施の形態の一般化を許容しました。これは、明示的に開示された特徴の組合せを完全にクレームの補正のために適用することは必要ないということです。むしろ

る、出願の一般的状況が許容するのであれば、開示された特徴の組合せのうちの必須の特徴を取出すことができます。これによると、ドイツ特許法において、「チェリー・ピッキング」が欧州特許庁よりも許容され得ます。

個々の事件との関連で特許出願の開示内容を裁判所が自由に評価することになるため、この連邦最高裁のアプローチは概して歓迎されています。出願書類の具体的な文言との厳密な関連付けはありません。したがって、短く理解容易な特許出願が可能です。一つの同一の技術内容について異なる文言を列挙することは、特許出願書類を困惑するほど長くさせます。ドイツにのみ特許出願する場合には、このような異なる文言の列挙は必要ありません。

結論として、連邦最高裁の本判決は、「チェリー・ピッキング」に対する欧州特許庁の限定されたアプローチと対照的であり、高く評価すべきです。無効訴訟の場合、欧州特許庁の限定されたアプローチよりもむしろ、ドイツ連邦最高裁のはるかに寛大な司法権を適用できるでしょう。

[情報元] Bockhorni & Kollegen UPDATE Ed. 1 / 2017

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

8. (中国) 中国の四つの市で知財法廷の設立が承認 (抄録)

中国の最高裁判所は、南京、蘇州、武漢と成都の4つの市で知財専門の裁判機関を設立し、一部の知財案件が各地方で管轄できるように承認したと発表しました。現時点(2017年5月10日)で、南京知財法廷、蘇州知財法廷と成都知財裁判廷はすでに開示しています。4つの知財法廷はそれぞれ現地の地裁内に設立されています。

2016年12月に、最高裁判所主催で第2回知的財産権裁判所座談会が上海で行なわれました。最高裁判所の副裁判長陶凱元氏は、席上で各改革の新しい措置を実行することにより、案件管轄配置の更なる最適化を求めたいと発表しました。“南京・蘇州・武漢・成都の4都市における知的財産権案件の数が比較的によく、専門機関に対する需要が切実であり、裁判官の裁判経験も豊かである。”と中国社会科学院法学研究所研究員である李順徳氏が発言しました。例えば、2016年に江蘇省で扱われた特許案件は6,390件もあります。

上述の座談会では、国家レベルの知的財産権上訴裁判所を設立すべきであり、関連部署と十分に検討したうえで、国家知的財産権上訴裁判所の設立を推進すべきであるということも示されました。現時点で、北京・上海・広州3ヶ所の知的財産権裁判所と南京・蘇州・武漢・成都4ヶ所の専門法廷では、主に技術系の一審案件を審理していますが、もし知的財産権上訴裁判所が成立されれば、裁判基準の統一にとっても更に有益であろうと思われます。

[情報元] 上海専利商標事務所有限公司 Newsletter-SPTL-201702-JP

[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

9. (韓国) 韓国大法院、出願経過禁反言の原則を適用する際の考慮事項を判示

韓国大法院は、判決(2017.4.26 宣告 2014Hu638)を通じて、出願経過禁反言の原則の適用に関連して、特定の構成が権利範囲から特許請求の範囲から意識的に除かれたと判断するにあたって考慮すべき事項を詳細に判示しました。

1. 本件特許および出願経過

本件特許の請求項1の発明は、鋼板包装用台座であって、鉄板を下面が上面よりも広い(以下、「下広上狭」ともいう)中空台形状の断面形状を有するように折り曲げ、始端部と終端部が断面の上部で離れた状態で作製され、一定間隔を置いて水平状態で配設された複数の下部台座と、鉄板を下面が上面よりも広い(以下、下広上狭状)中空台形状の断面形状を有するように折り曲げ、始端部と終端部が断面の上部で離れた状態で作製され、前記下部台座の上面に一定の間隔を置いて交差するように水平状態で配設され

た複数の上部台座と、を備えます。

本件特許において、下部台座および上部台座について、上記「下面が上面よりも広い」との限定事項が、出願経過中の局指令に対する応答時に補正により追加されました。

2. 消極的権利範囲の確認審判における特許審判院の審決

本件特許の特許権者の競争会社であるA社は、特許権者を相手取って、自社製品（以下、「確認対象発明」という）が本件特許の請求項1の権利範囲に属さないとの判断を求める消極的権利範囲の確認審判を請求しました。

ここで、本件特許発明とA社の確認対象発明との主な相違点は、下部台座の断面形状に関して、前者が下面が上面よりも広い下広上狭であるのに対して後者が上面が下面よりも広い上広下狭である点と、上部台座の鉄板の始端部と終端部に関して、前者が上部台座の上部に形成されるのに対して後者が上部台座の下部に形成される点です。

特許審判院は、下部台座の下広上狭および上広下狭は当業者により通常採用される程度の変更であり、A社の下部台座は本件特許の下部台座と均等範囲にあるとして、A社の確認対象発明は本件特許の権利範囲に属するものと審決しました。

3. 特許法院の判決

控訴審である特許法院は、A社の確認対象発明は、出願経過禁反言の原則に基づき出願人により出願経過中に意識的に除かれたものとして、特許審判院の審決を取消す判決をしました。

4. 大法院の判決

上告審である大法院は、特許法院の判断を容認しながら、出願経過禁反言の原則が適用される場面について明確に判示しました。すなわち、(i) 出願過程で特許請求の範囲の減縮が行なわれたという事情のみで減縮前の構成と減縮後の構成とを比較し、その間に存在する全ての構成が特許請求の範囲から除かれたと断定するわけではなく、(ii) 出願過程で明らかになった諸事情を総合的に勘案するとき、出願人がある構成を権利範囲から除外しようとする意図があると見受けられる場合これを認定することができ、このような法理は、特許請求の範囲の減縮なしに意見書の提出等による意見陳述があった場合でも同様に認められる旨を判示しました。

上記法理に基づいて、大法院は、本事件について以下のように判断しました。

(1) A社の下部台座は、特許請求の範囲の減縮前後の構成を比較すると、その間に存在する構成ではあるものの、局指令における比較対象発明に開示されている構成ではないため、出願人が比較対象発明を回避する意図をもって請求項に対する減縮補正を行ないながら、権利範囲から確認対象発明の当該構成も排除しようとする意図は認められない。しかし、本件特許発明の詳細な説明には、下広上狭の構造の効果が記載されており、本事件に対する補正は、特許請求の範囲を詳細な説明と整合するように限定したものである点等に鑑みると、出願人は補正により確認対象発明の下部台座の構成を権利範囲から除外しようとする意図があると見られる。

(2) 上部台座の鉄板の始端部と終端部の位置に関連して、出願人は、意見書の提出を通じて、上部台座の上方に鉄板の始端部と終端部が位置すると、上部台座と下部台座との結合面積が広がって結合力が高くなる旨を主張して、局指令における比較対象発明と本件発明を差別化した。したがって、出願人は、確認対象発明の上部台座の構成を本件特許発明の権利範囲から除いたと判断される。

[情報元] FirstLaw IP News_June 2017

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

10. (台湾) 台湾特許法の改正－特許要件喪失の猶予期間を12ヶ月に緩和

外国知財情報レポート2017年春号の記事で新規性喪失の例外に関する法改正について既にお知らせ致しましたが、出願時の申請手続に関する追加の情報をお知らせします。

台湾では発明／実用新案の新規性・進歩性の特許要件喪失例外の猶予期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する特許法の一部改正案が2017年1月18日に台湾総統から公布され

ました（意匠は従来通り 6 ヶ月）。更に 2017 年 4 月 6 日には、改正法を 2017 年 5 月 1 日から施行することを行政院が公告しました。

新規性・進歩性喪失の例外規定に関する改正要点は下記の通りです。改正法は 2017 年 5 月 1 日以後の出願に適用されます。

1. 猶予期間を 12 ヶ月とする法定期間の対象は発明と実用新案のみで、意匠は含まれません。法定期間の計算は、事実発生の翌日から起算して出願日当日までです。例えば、2017 年 5 月 1 日に出願する発明・実用新案は、2016 年 5 月 1 日以降の公開について、例外規定が適用されます。

2. 公開には、出願人自らの意思による公開と、自らの意思に反する公開の両方が含まれます。また公開の方法（例えば、実験による公開、刊行物での発表、展覧会での展示等）も問われません。但し、台湾又はその他の国で出願された発明・実用新案・意匠が法に基づき公報に公開され、それが出願人の意思に基づくときは例外規定は適用されません。

3. 改正前の条文では新規性・進歩性喪失の例外規定に該当する事由が明記され、また「出願時に事実及びその発生の年月日を明確に述べ、かつ、特許主務官庁の指定期間内に証明書類を提出しなければならない。」と規定されていました。そのため例外規定の適用を申請する場合は、出願願書の声明事項の欄にある「猶予期間を主張する」の箇所をチェックし、更にその事実及び日付を記載しなければなりません。改正条文では上記の事由と要求される手続が削除されました。従って、出願時に願書に新規性・進歩性喪失の例外規定に該当することを記載する必要はなくなりました。

4. 但し、今回の特許法改正に合わせて修正された願書のフォームの声明事項には、「本願は猶予期間の関連規定に合致する。」とのチェック欄があります。特許法の一部が改正されたため、特許法施行規則及び審査基準もこれに合わせて改正されましたが、改正された審査基準では、「猶予期間に関連する規定に合致する場合、出願時の声明は手続要件ではない。出願人は審査作業に利するよう、当該出願が猶予期間関連規定に合致していると認める場合は、「本願は猶予期間の関連規定に合致する。」の箇所をチェックして、公開の事由、事実発生の日付を記載し、公開を証明する文書を提出することもできる。」と記載されています。すなわち、例外規定に該当することを出願時に声明することは要求されません。しかし声明することもできます。

台湾知的財産局の専利一組の説明によると、前記新規性・進歩性喪失の例外がある場合に、審査官が審査段階において公開事実を発見したときは（特に第三者による公開）、審査意見通知書を発行して出願人に説明を求めることとなります。これに対し、出願人が出願時に新規性、進歩性喪失の例外の適用を受けることを自主的に声明すれば、知的財産局は出願人に証明書類を提出するよう促し、OAが発行されて応答書を提出しなければならないといったことが回避されるので、双方にとって簡便となります。

5. 新制度はこれから施行されるので、新規性・進歩性喪失の例外規定に合致することを出願時に声明するかしないかについて、現時点で詳細な利害分析を行なうのは容易ではありません。しかし、自らの意思による公開である場合、手続上、声明しない方が簡便であるものの、後日、審査／無効審判の証拠としてその関連事実が挙げられた場合、出願人は自らの意思による公開であったことを証明しなければならないため、挙証の観点から、出願時に声明してもよいと思われます。

[情報元] UNION PATENT SERVICE CENTER April 27, 2017

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

1.1. (ブラジル) 庁内バックログ削減のための offices of reference 制度導入

ブラジル特許庁では、近年の新人審査官採用、局指令等の発行数の増加等に対応するために、決議 193/2017 として"offices of reference"制度を導入しました。ここでは、PCT の国際調査機関または国際予備審査機関として活動する各機関が offices of reference として定義されています。新制度のもとでは、offices of reference から来る

特許出願についてブラジル特許庁の審査官が調査報告を作成する際には、**offices of reference** によってなされた調査結果を盛り込み、補充的な調査はブラジル内では全く行わずに作成することになります。ただし、他の国内特許庁または国際機関によってなされた追加的な調査結果がある場合には、その調査結果を調査報告に盛り込むことがあり得ます。

ただし、この扱いは、——(i)第三者から見解が提出されている場合、(ii)既にブラジル特許庁によって審査が開始されている特許出願、(iii)優先審査が許可された特許出願、(iv)審判段階における特許出願——には適用されません。

この決議 193/2017 は、2017 年 6 月 13 日の産業財産権官報で公布され、公布から 30 日以内に施行されることとされていたので、2017 年 8 月の時点では既に施行されているものと思われます。出願人にとっては、自らの出願に **offices of reference** 制度を適用してもらうために何らかの手续をする必要はありません。

これまでブラジルの審査官は、国際調査機関による調査結果に依存することがしばしばありましたが、通常、補充的な調査も行なっていました。この度、補充的な調査を原則として行なわなくなることによって、審査に要する時間の短縮になると考えられます。

[情報元] Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Circular No. 06/2017
[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

1 2. (意匠・台湾) 物品の一部分に係る意匠権侵害の損害賠償請求

部分意匠や登録意匠の利用といった物品の一部分に係る意匠権の侵害事件において損害賠償額をどのように算定すべきかについて、台湾知的財産裁判所は 2016 年 6 月 21 日付の 104 年（西暦 2015 年）度民專訴字第 62 号民事判決において説示しています。

原告はスーツケースの取っ手に係る意匠（中華民国意匠登録第 D141942 号（以下、「登録意匠」といいます。)) の意匠権者であるところ、登録意匠に類似する取っ手を有するスーツケースを販売する被告に対して、意匠権を侵害しているとして損害賠償請求をしました。

損害賠償額をどのように決定するかについて、原告は、侵害被疑物は単独で販売されたわけではなく、スーツケースに取付けられて販売されたものであることから、被告がスーツケースを販売することで得た利益額をもって意匠権者が被った損害額として算定すべきであると主張しました。

裁判所は、権利侵害被疑物が権利侵害部品と非侵害部品とを組合せたものである場合、(1) 権利侵害部品と非侵害部品は通常共同で販売されており、(2) 共同に作用して初めて意匠が達成しようとする効果を発揮することができ、(3) 意匠権者は、当該専利部品は取引の相手方による当該製品の購買促進の主因となることを立証・証明済みである場合においてのみ、権利侵害者が製品全体（権利侵害部品と非侵害部品を含む）を販売して得た利益額を侵害者が侵害行為により取得した利益額とすることができる、と認定しました。本件においては (1) 及び (2) の要件に合致するが、通常取引状況によると、一般消費者は、スーツケースの、サイズ、本体の意匠、ボディの材質、内装、キャスターの意匠、色・模様、ロックシステム等を購買選択する際の重要な要素とすることで、取っ手の意匠のみが購買の主因であるとはいえないため、「被告が販売したスーツケース」の全体の利益額をもって損害賠償額を算定することはできず、「侵害被疑物（すなわちスーツケースの取っ手）」の部分の利益額をもって単独で算定すべきであると判断しました。

[情報元] Lee and Li Bulletin - December 2016
[担当] 深見特許事務所 藤川 順

1 3. (商標・欧州) アディダス 3 本ラインについての登録無効決定の維持審決

2013 年 12 月 18 日、adidas AG（アディダス）は、下記の図形商標を、「本商標は同

じ幅の 3 本の平行線が等間隔に配されてなるもので、あらゆる向きで商品に付される。」と記載して欧州連合商標（EUTM）として出願しました。5 ヶ月後（異議期間の 3 ヶ月を含む）に本商標は登録され、審査官から識別力獲得についての証拠を要求されることはありませんでした。



2014 年 12 月 16 日、Shoe Branding Europe BVBA（SBE）は、識別力欠如を理由として本登録の取消を請求し、商標のタイプ（図形商標）と位置商標を示すような記載との矛盾も主張しました。

アディダスは、収益の多いスポンサーが著名なスポーツ選手やフットボールチームを取り上げるなどの 12,000 頁に及ぶ使用証拠や認知度の証拠を提出し、スペインやドイツにおいてスポーツウェアを購入する需要者の 60%以上が本商標を出所表示機能として認識している事実など、EU 各国での市場調査の証拠が獲得した識別性の主張を裏付けていると主張しました。

しかし、取消部門は本商標を無効としました。商標の記載は商品におけるストライプの配置を決めていないと認め、本商標は位置商標としてでなく図形商標として登録されたことから、保護の範囲は出願された図形表示に厳密に限られると判断しました。よって、アディダスが示すべき商標の使用は、出願商標そのものの使用でなければなりませんでした。

需要者はおそらく本商標を単なる装飾と捉えており、本商標は顕著性を有しないものでした。提出された使用証拠について、EUIPO は、「紛争中の EUTM の 3 本ラインと似た形がフットボールシャツやブーツに見られることは、5 億人の域内市場においてアディダスの商標として認識されていることの根拠とはならない。」と述べ、提出された使用証拠は「微々たる量」と判断しました。

アディダスは決定に対し不服申立を行ない、取消部門が証拠を十分に評価しなかったこと、商標の記載は図形商標と矛盾していないこと、3 本ラインと一緒に使用される他のアディダスの商標の存在が識別力獲得の障害となることはないこと、判例法は全ての EU 加盟国で獲得した識別性を示す必要はないと確認したことを主張しました。

不服審査委員会は、商標の記載は図形商標と致命的に矛盾するものでなく、本商標が位置商標であることを必ずしも暗示するものではないと説示する一方で、特定の配置での商標の使用が登録商標の正当な使用と認められるかどうかは別問題であると指摘しました。本商標は識別力を獲得しているとのアディダスの主張について、不服審査委員会は、アディダスが提出した証拠の多くは異なる長さ及び異なる方向の 3 本の平行線からなる別の商標に関するものであると結論付けました。しかし、証拠を採用しなかった理由はこれだけではなく、使用態様が登録された形と異なるかどうかについて検討される必要がありました。この点、不服審査委員会は、登録は極めてシンプルで、白地に高さがその幅の約 5 倍ある垂直方向に平行に配された細い 3 本の黒いストライプであって、これらの特徴を大きく逸脱する商標は本商標の使用の証拠を構成するものではないと説示しました。ADIDAS の文字と一緒に使用されるロゴにおける本商標の使用も役には立たないと判断しました。獲得した識別性の地理的範囲について EU を横断して示さねばならないかどうかについては、不服審査委員会は指針を示しませんでした。

概して、提出された証拠の多くが見当違いで、問題の 3 本ストライプの商標についてのものではないとして、不服審査委員会は提出証拠に対し批判的でした。よって、不服申立は退けられました。

アディダスは、高等裁判所に提訴したようです。

[情報元] D Young & Co Trade Marks, July 13, 2017

[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。