



[内容]

1. (米国) 一審の判決理由すべてに対処しなかった控訴は無意味として却下された CAFC 判決紹介
2. (米国) 米国特許法第 101 条に規定する特許適格性に関する新たな CAFC 判決の紹介
3. (欧州) ビデオ会議による口頭審理に関する欧州特許庁拡大審判部の決定
4. (商標・韓国) Instagram, 自社の略称と類似する 'INSTA MODEL' に対する商標権無効訴訟にて勝訴 (特許法院 2020 ホ 4464 判決)

1. (米国) 一審の判決理由すべてに対処しなかった控訴は無意味として却下された CAFC 判決紹介

CAFC は控訴審において、第一審の地裁での非侵害の略式判決の理由のすべてに控訴人が対応したわけではなかったため控訴について判断することは無意味であると認定しました。

Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc., Rockstar Games, Inc., Take-Two Interactive Software, Inc., Case 2020-1700 (Fed. Cir. Oct. 4, 2021)

1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所(the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は控訴審において、コンピュータゲーム技術で使用する通信技術に関連する 4 つの特許の様々なクレーム用語を一審の地方裁判所が正しく解釈したかどうかを判断するに際し、地裁の非侵害の略式判決理由のすべてに控訴人が対応したわけではなかったため、クレーム用語に関して判断を下すことは無意味 (いわゆるムート (moot)) であると認定して実質判断を行いませんでした。これにより CAFC は、地裁による非侵害との略式判決を肯定しました。

さらに CAFC は、ソフトウェアを作成する被告は、既存のネットワークにインストールするハードウェアを製造しておらずクレームされたシステムの「最終組立者」には当たらないとし、直接侵害の主張を却下しました。

2. 本件特許の内容

Acceleration Bay 社は、コンピュータゲームに関連する通信技術を一般的に対象とする 4 件の特許、すなわち米国特許第 6,701,344 号 (344 特許)、第 6,714,966 号 (966 特許)、第 6,910,069 号 (069 特許)、第 6,920,497 号 (497 特許) の所有者です。これらの特許は同日 (2000 年 7 月 31 日) に出願されており、ほぼ同一の明細書を共有しています。

これらの特許は、広範囲に分散している多数のプロセッサ間での情報の同時共有に適したものであり、既存の通信技術を改良するネットワーク技術を開示しています。

特に、344 特許および 966 特許の特定のクレームは、発信元のコンピュータがポイントツーポイント (point-to-point) 接続を使用してブロードキャストチャンネル上で隣接するコンピュータにメッセージを送信すること、および、隣接するコンピュータが次にそれらの隣接する接続先にのみメッセージを送信すること、を教示しています。コンピュータがネットワーク上のすべてのコンピュータではなく隣接するコンピュータのみメッセージを送信することにより、各コンピューターが維持する必要のある接続の数

および送信するメッセージの数が減少し、システムの効率が向上します。

344 特許および 966 特許の対象クレームは、前者がゲームシステムに関するものであるのに対して後者が情報伝達システムである点を除いてほぼ同じであり、ともに「ここでネットワークは“m-regular”であり、m は各参加者の隣接する参加者の正確な数である (where m is the exact number of neighbor participants of each participant)」という限定を含んでいます。

069 特許の特定のクレームは、ネットワークに参加者を追加する方法に関し、ネットワーク上で「ポータルコンピュータ」と呼ばれるものとコンタクトすることによってコンピュータがネットワークに参加することを求めるものであり、隣接するコンピュータのあるものに接続要求を送信します。

497 特許の特定のクレームは、ポータルコンピュータのコールインポート (call-in port) を特定することに関し (コールインポートは外部ポートおよび内部ポートとの接続を確立するために使用されるポート)、コールインポートとして利用可能なポートを見つけるときにポータルコンピュータが使用すべきポート番号順序を特定するポート順番付けアルゴリズムを使用することを規定しています。

3. 事件の経緯

(1) 事件の発端

Acceleration Bay 社は、3つのビデオゲーム“Grand Theft Auto V”、“NBA 2K15”、および“NBA 2K16”のソフトウェアを設計した Take-Two Interactive Software 社およびその関連会社である 2K Sports 社および Rockstar Games 社 (以下、まとめて Take-Two 社と称する) が、上記の4件の特許を直接侵害したと主張してデラウェア州連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を起こしました (No. 1:16-cv-00455-RGA)。

(2) 地裁によるクレーム解釈

地裁の手続きの一環として、4件の特許のクレームに記載されている複数の用語が解釈されました。特に、地裁は、344 特許および 966 特許のクレームにおける“m-regular”という用語に着目しました。地裁はこの“m-regular”という用語を「各コンピュータが正確に m 人の隣接者 (参加者またはコンピュータ) に接続されている場合に、それを維持するようにネットワークが構成されている状態 (a state that the network is configured to maintain, where each computer is connected to exactly m neighbor [participants or computers])」を意味する、と解釈しました。すなわち、この解釈によればネットワークにおいて各参加者が m 人の隣接者に常時接続されることを要求するものではなく、各ネットワークは m 人の隣接者に接続されるように構成または設計されていけばよいことを意味します。

さらに、地裁は、この“m-regular”の定義を、「完全に接続されたポータルコンピュータ (fully connected portal computer)」や「各参加者が 3 人以上の他の参加者に接続されている (each participant being connected to three or more other participants)」を含むその他の解釈されたクレーム用語に有効に組み込みました。

(3) 地裁の略式判決と CAFC への控訴

クレーム解釈の後、地裁は以下の2つの理由で、主張されたすべての特許について Take-Two 社を支持し、非侵害の略式判決を下しました。

① “m-regular”の限定について

地裁は、Acceleration Bay 社がその理論をサポートするソースコードを特定しなかったという事実を含め、被疑侵害品において“m-regular”の限定が満たされなかった複数の理由を特定しました。

② 「最終組立者」の主張について

Acceleration Bay 社は、Centrak, Inc. v. Sonitor Techs., Inc. 事件 (915 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019)) に基づき、Take-Two 社はその顧客のためにソフトウェアをインストール

しているので Take-Two 社は実際には「最終組立者」であったと主張しました。しかしながら地裁は、Take-Two 社がコンピューターネットワークやブロードキャストチャンネルを作成する会社ではなく、ソフトウェアを作成する会社であり、したがってその顧客は、システムを構築するためにはこれらの構成部品を導入する必要があることに注目しました。このように、Take-Two 社だけでなく複数の企業が侵害を主張されているシステムに関与しているため、直接侵害の主張は不適切であるとして、地裁は Acceleration Bay 社の主張を却下しました。

Acceleration Bay 社は CAFC に控訴しました。

4. CAFC の判断

(1) 344 特許および 966 特許

控訴された 4 件の特許のうちこれら 2 件に関して Take-Two 社は、Acceleration Bay 社は地裁が非侵害の略式判決を認めた 2 つの理由のうちの 1 つにしか対処していないため、Acceleration Bay 社の控訴について判断することは無意味（いわゆるムート）である、と主張しました。

提示された争点があるがもはや有効ではないとき、すなわち当事者が結果に関して法的に認識できる利益を欠くときには、事件について判断することは無意味となります。特に控訴人に対して何らかの有効な救済を認めることが不可能な場合には、控訴は無意味であるとして却下すべきである、ということはよく確立されています。

具体的には、前述のように一審で地裁は、(1) 被疑侵害品が“m-regular”の限定を満たしていないこと、および (2) Acceleration Bay 社の「最終組立者」理論の主張が法律の問題として認められなかったことから、これら 2 件の特許に関して非侵害の略式判決を下しました。CAFC での控訴審では、Acceleration Bay 社は後者の「最終組立者」理論のみを取り上げました。そのため、CAFC は、この争点に関してのみ判断しても地裁の略式判決に影響を及ぼさず、これら 2 つの特許の控訴について判断することは無意味である、と認定しました。

(2) 069 特許

CAFC は、控訴審で提示された 069 特許を取り巻く争点が同様の不備を含んでいることを発見しました。069 特許のクレームは“m-regular”の定義を直接記載してはおりませんでした。前述のように地裁は、“m-regular”の定義を、「完全に接続されたポータルコンピュータ」や「各参加者が 3 人以上の他の参加者に接続されている」を含むクレーム用語に有効に組み込みました。しかしながらこの 069 特許に関して Acceleration Bay 社は、「完全に接続されたポータルコンピュータ」という用語の地裁の解釈について“m-regular”の限定を含めることは誤りであると異議を唱えただけでした。「各参加者が 3 人以上の他の参加者に接続されている」という用語の解釈についても“m-regular”の機能性を含むものと地裁は解釈しましたが、Acceleration Bay 社がこれに異議を唱えなかったため、Take-Two 社は、この争点に関する地裁の判決について判断することは無意味である、と主張しました。CAFC は、069 特許に関する地裁の判決に同意し支持しました。

(3) 497 特許

497 特許に関して Acceleration Bay 社は、Centrak 事件に基づいて直接侵害の「最終組立者」理論を展開し、地裁の非侵害の略式判決は誤っていると主張しました。特に、訴えられたビデオゲームをプレイするために顧客が使用するハードウェアをたとえ Take-Two 社が「製造」していないとしても Take-Two 社は「訴えられたシステム」の「最終組立者」としての資格を有しているため、Take-Two 社はクレームされたシステムを「製造」することによって直接侵害を構成している、と主張しました。より詳細には、497 特許のクレームに記載されたミーンズ要素を満足する態様で、顧客のコンソールにおけるプロセッサを動作させるように Take-Two 社のソフトウェアはプロセッサを

制御する、と Acceleration Bay 社は指摘しました。

CAFC は、Acceleration Bay 社が Centrak 事件を誤解したと結論付けて、「最終組立者」の主張を却下しました。Centrak 事件では、「被告は既存のネットワークコンポーネントの一部を製造しなかったとしても、被告が既存のネットワークにその自身のハードウェアを（接続することによって）インストールしたときにそれによってクレームされたシステムを完成させており、被告はクレームを直接侵害したことになる」と判断されました。一方、Take-Two 社は、既存のシステムにインストールされるハードウェアを作成してはおりません。

CAFC は、Acceleration Bay 社が、「訴えられたソフトウェアが第三者が製造したハードウェア上で動作されているので、被告はクレームされたハードウェア要素を製造しているとして責任を問われる」という目新しい理屈を、判例法の裏付けもなく提示したと批判しました。CAFC は、本件は、「Take-Two 社ではなく顧客がハードウェアコンポーネントを提供し、クライアントソフトウェアをインストールすることによってシステムを完成させる」という、Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc's Int'l, Inc. 事件 (631 F.3d 1279, 1288(Fed. Cir. 2011)) とより密接に関連していると認定しました。したがって、CAFC は、497 特許に関する地裁の非侵害の略式判決を支持しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | October 14, 2021 “Failing to Address All Reasons for Noninfringement Renders Appeal Moot”
- ② Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc., Rockstar Games, Inc., Take-Two Interactive Software, Inc., Case 2020-1700 (Fed. Cir. Oct. 4, 2021)CAFC 判決原文
- ③ Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc., Rockstar Games, Inc., Take-Two Interactive Software, Inc., Case No. 16-455-RGA (US District Court for the District of Delaware. March 23, 2020)デラウェア州連邦地裁判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (米国) 米国特許法第 101 条に規定する特許適格性に関する新たな CAFC 判決の紹介

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、端末でデータ等の処理(transaction)を実行するユーザーの身元を認証する方法に向けられた特許クレームは、米国特許法第 101 条の下で特許適格性を有すると認定し、地方裁判所の判決を取り消しました

(CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG. v. DuoSecurity LLC, Case No.20-2043 (CAFC Oct.4, 2021))。

米国特許法第 101 条の特許適格性に関する CAFC 判決については、弊所 HP において 2021 年 11 月 2 日に配信した、「コンテンツベースの識別子特許の特許適格性に関する米国 CAFC 判決」の記事において、すでに 3 件の CAFC 判決を紹介しておりますが、それらはいずれも特許適格性を否定した判決です。それに対して本件 CAFC 判決は、特許適格性を認める判断をしている点で、注目すべきものと言えます。

1. 事件の経緯

(1) 地方裁判所への提訴

CosmoKey 社は地方裁判所に、Duo 社の特許侵害で訴え、それに対して Duo 社は、訴訟対象の米国特許のすべてのクレームは、米国特許法第 101 条の下で特許不適格であ

ると主張しました。

(2) 地方裁判所の判断

地方裁判所は、アリスの2ステップに基づいて特許クレームを分析しました。ステップ1で、地方裁判所は Duo 社に同意し、特許クレームは認証の抽象的なアイデア、つまりデータ等の処理(transaction)へのアクセスを許可するためのIDの検証に向けられていると判断しました。本件対象の米国特許(US9,246,903)のクレーム1の日本語訳と、同特許の図1を、この記事の後に添付しています。

なお、アリスの2ステップは、2021年11月2日に配信した上述の記事において、「Mayo/Aliceの2パートテスト」として言及したものと同一であり、この2パートテストは、米国特許法101条に規定する特許適格性を、次の2つのステップにより判断するものです。

ステップ1：特許クレームが、判例法上の例外としての「自然法則」、「自然現象」、「抽象的なアイデア」のいずれかを対象とするかどうかを判断。

ステップ2：これらのいずれかを対象とする場合、特許適格性を有しない主題を、特許適格性を有する応用(patent eligible application)に変換するのに十分な発明概念が、付加的要素としてクレームに含まれるかどうかを判断。

CAFCの判例に依拠して、アリスのステップ1の下で、地方裁判所は、「認証」は抽象的な概念であると判断しました。ステップ2に移り、地方裁判所は、特許自体が明細書において、「認証機能の働き(activity)の検出と、事前に決定された時間関係内での認証機能のユーザーによる有効化(activation)は、認証技術の分野で以前から知られている、よく理解された日常的な従来公知の働きであった。」と認めていると結論付けて、特許が一般的なコンピュータ機能を述べているだけであると判断し、当該特許クレームに係る発明は特許不適格であるとの判決を下しました。

(3) CAFC への上訴

地方裁判所が Duo 社の申立てを認める判決を出した後、CosmoKey社はCAFCに上訴しました。

2. CAFC の判断

CAFCは、第3巡回区控訴裁判所の判決を適用して、地方裁判所の判決を覆すとともに、「発明概念」の分析と「アリスの2ステップ」の適用について、より詳細に論じました。CAFCは、以前はIDの認証に向けられた本件特許クレームが抽象的であると認定していましたが、そのアプローチから外れて、特許クレームが、米国特許法第101条に基づいて適格な技術を改善する特定の検証方法に向けられていることを認めました。

CAFCは、アリスのステップ1の下での、「特許クレームは認証の抽象的なアイデアである」との地方裁判所の認定については、その当否について疑問を呈しましたが、特許クレームがアリスのステップ2を満たしているため、ステップ1による認定の当否を決定する必要はないと判断しました。ステップ2の下で、CAFCは、技術的進歩と称されるものに焦点を当て、本発明が「セキュリティを強化し、第三者による不正アクセスを防止し、容易に実装され、それほど複雑でないモバイルデバイスで有利に実行できる認証の特定の改善を提供する」と認定しました。

CAFCは、明細書の特定のセクションについての地方裁判所の解釈に誤りがあると述べました。具体的には、CAFCは、本件特許の明細書の当該セクションが、特許クレームに係る発明についてではなく、日常的または従来型である先行技術のステップを説明しているものと解釈しました。さらにCAFCは、特許のクレーム1の最後の4つのステップが、従来型ではないステップを使用して、この分野の技術的課題を解決していることを指摘しました。

3. レイナ判事の反対意見

CAFC のジミー・V・レイナ判事はこの決定には同意しましたが、アリスのステップ 1 に基づくクレームの分析を CAFC が却下したことについて、CAFC のアプローチは「尋常ではなく、最高裁判所の判例に反する」として、反対意見を述べました。レイナ判事は、ステップ 2 はステップ 1 から独立して機能するものではなく、クレームの記載がステップ 1 で、判例法上の例外としての「自然法則」、「自然現象」、「抽象的アイデア」のいずれかを対象とすると判断された場合にのみ適用されるステップであることを指摘しました。

これに関連して、レイナ判事は、ステップ 1 の分析を省略すれば、ステップ 2 において、特許適格性を有しない主題を、特許適格性を有する応用に変換するのに十分な発明概念が、付加的要素としてクレームに含まれるかどうかを判断する際に、「特許適格性を有しない主題」の特定がされていないこととなり、ステップ 2 における合理的な判断が行えないことを強調しました。

[情報元]

1. IP UPDATE "Authentication Claim Under Alice-A Two-Step Process" (By Jodi Benassi on Oct. 14, 2021)
2. "CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG. v. DuoSecurity LLC", Case No.20-2043"
CAFC 判決原文
3. 本件訴訟対象の米国特許公報(US9,246,903)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

次頁に、本件判決対象の米国特許のクレーム 1 の日本語試訳と、同特許の図 1 を添付しています。

[本件CAFC判決対象米国特許のクレーム1日本語試訳]

(参照番号は、下に示す図1との対比のために付記)

1. 端末(10)での処理(transaction)に対してユーザーを認証する(authenticating)方法であって、以下のステップを備える、方法。

第1の通信チャンネル(14)を介して端末(10)からトランザクションパートナー(12)にユーザー識別情報を送信し、

認証デバイス(18)が、ユーザーのモバイルデバイス(16)に実装されている認証機能をチェックするために第2の通信チャンネル(20)を使用する認証ステップを提供し、

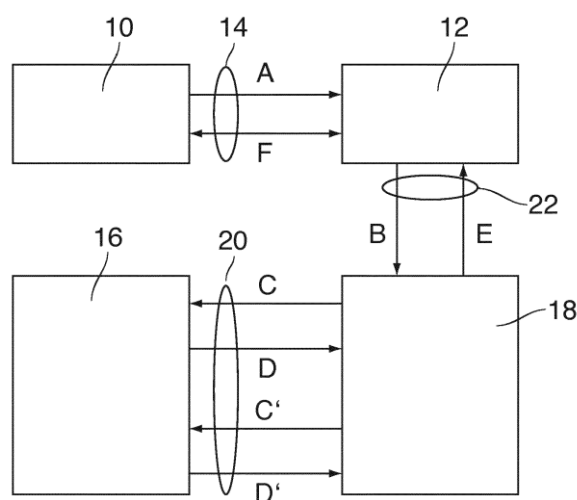
処理(を行なうこと)への認証を許可するか拒否するかを決定するための基準として、認証デバイス(18)に、ユーザー識別情報の送信と第2の通信チャンネル(20)からの応答との間に所定の時間関係(a predetermined time relation)が存在するかどうかをチェックさせ、

認証機能が通常は無効であり(normally inactive)、処理の前だけにユーザーによって有効にされる(activated)ことを確実にし、

第2の通信チャンネル(20)からの前記応答が、認証機能が有効である(active)という情報を確実に含み、

その後、認証機能が自動的に無効になっている(deactivated)ことを確実にする。

[米国特許第9,246,903の図1]



3. (欧州) ビデオ会議による口頭審理に関する欧州特許庁拡大審判部の決定

欧州特許庁(EPO)拡大審判部は、当事者が対面での口頭手続に出席できないような緊急事態においては、当事者の全員の同意を得ずに開催されたビデオ会議による口頭審理は、欧州特許条約の規定に反しないとの決定を下しました。

1. 背景

(1) COVID-19パンデミックへの対応策としての、口頭審理でのビデオ会議の活用
ビデオ会議による審査部および異議部における口頭手続は、COVID-19の状況下でEPOの機能を確保するために2020年の4月から5月にかけてすでに実施されているものです。EPOの審査および異議手続において、毎月数百件の口頭手続が行われているところ、2020年にビデオ会議の口頭手続が導入される前は、予定されていた審査および異議の口頭手続がほとんど実施できなかったため、コロナウイルスのパンデミックが、当事者および公衆にとっての法的確実性に重大な悪影響を及ぼしました。

(2) 拡大審判部への質問の付託

審判事件T1807/15における2021年3月12日の中間決定で、当該審判事件の担当部門である技術審判部は、EPC第112条(1)(a)に基づき、拡大審判部に、「EPC第116条(1)に照らして、審判手続において、全ての当事者の同意がなくてもビデオ会議により口頭審理を行なえるかどうか」という質問を付託しました。この付託には、拡大審判部の事件番号「G1/21」が付されています。この付託に関しては、以下の項目2で述べるように、2021年7月16日に決定が公表され、その理由については、2021年10月8日に発表されています。

(3) 審査部、異議部における口頭手続に関するEPOの決定

上記付託G1/21は審判手続に関するものですが、審査部および異議部における口頭手続にも関連することから、EPO長官は2021年3月24日のプレスリリースで、「法的確実性および司法アクセスへの影響を慎重に検討した結果、当該付託の係属中も、引き続き、審査部および異議部における口頭手続を、現在の運用のとおり、当事者の明示的な合意を必要とせずビデオ会議により実施することを決定した」と発表しました。

(4) 審判部の新たな手続規則第15a条の施行

他方、EPO審判部は、2021年3月24日、ビデオ会議による口頭手続に関する審判部の手続規則の新たな第15a条が、2021年3月23日に欧州特許機構管理理事会によって承認され、2021年4月1日に施行する旨、ニュースリリースにて公表しました。

審判手続規則第15a条は、審判部がEPC第116条に基づく口頭審理を行なうことが適切であると判断した場合には、当事者の要請または自らの発議により、ビデオ会議による口頭審理を行なうことを決定できることを定めています。

当初は全ての当事者が同意した場合にのみ実施されていた、審判事件におけるビデオ会議による口頭審理が、2021年1月1日以降は、適切な場合には当事者の同意がなくても実施されていました。この規則第15a条は、COVID-19パンデミックと、それに伴う渡航制限等を考慮して、そのような実務を確認的に規定するために、審判部委員会および管理理事会が導入されたものであるとされています。

2. 付託G1/21に関する拡大審判部の決定とその理由

(1) 審判部におけるビデオ会議による口頭手続の欧州特許条約(EPC)との整合性に関する決定の公表

欧州特許庁(EPO)拡大審判部は、2021年7月16日、EPO審判部のプレスリリースで、ビデオ会議による口頭手続の欧州特許条約(EPC)との整合性に関する質問付託(G1/21)について、次のような決定を公表しました。

『審判部における口頭手続は、EPOの敷地内で対面での口頭手続に当事者が出席する可

能性を損なうような、社会の大部分に共通の緊急事態（general emergency）の期間中は、当事者の同意がなくてもビデオ会議により実施可能である。』

質問付託（G1/21）が出されてからこの決定に至るまでに時間を要したのは、拡大審判部での審理中、EPC第24条（除斥および忌避）の規定に基づく参加異議が、その拡大審判部の構成員の何人かに対して提起されたため、拡大審判部が、議長と構成員1名を、審判手続規則第15a条の制定の準備に彼らが以前関与していたとの理由で、交代させることを決定したことによるものです。

（2）拡大審判部の上記決定の理由の発表

拡大審判部は、質問付託(G1/21)についての、2021年7月16日に公表した決定の理由について、2021年10月28日のプレスリリースで、次のように発表しました。当該理由については、下記「情報元2」に、56項目に渡って詳細に述べられています。

（i）付託の範囲の限定

拡大審判部は、まず、付託された質問が、付託した技術審判部において事件の決定を行なう上での必要性を超える広い範囲をカバーしていると判断し、付託の範囲を、審判部での口頭審理に限定するとともに、付託が出された時の具体的な状況であるCOVID-19パンデミックという緊急事態の場合に限定しました。

（ii）EPC第113条、第116条との整合について

拡大審判部は、ビデオ会議の形での口頭審理は、口頭審理について規定するEPC第116条の意味における口頭審理であり、通常、手続の公正性の原則およびEPC第113条（1）に基づく審理を受ける権利を遵守するのに十分であると判断しました。拡大審判部は、EPC第116条に基づく口頭審理の対象と目的は、当事者に彼らの言い分を口頭で主張する機会を与えることであると述べました。EPC第116条からは、決定機関での対面での口頭審理のみへの制限は読み取れません。

（iii）ビデオ会議による口頭審理の弱点の認定

また拡大審判部は、ビデオ会議による口頭審理は、少なくとも当面は、すべての参加者が法廷に実際に出席している(physically present)場合に可能なレベルのコミュニケーションを提供できないことを認めました。

（iv）当事者の同意について

拡大審判部はまた、当事者の同意の役割を評価しました。これに関連して、対面でのヒアリングが最適な形式であると述べました。当事者が口頭審理を対面で行なうことを希望する場合には、事件がビデオ会議による口頭審理に適しており、かつ、口頭審理に出席する当事者の能力に影響を与える制限および障害が、対面で行なわれないことを正当化する場合にのみ、審判部の裁量による決定によって、対面での口頭審理を行なうことを拒否することができます。

COVID-19パンデミックなどの、社会の大部分に共通の緊急事態の間や、当事者が対面で口頭審理に参加する能力に影響を与える障害は、口頭審理を対面で開催したいという彼らの希望を否定する正当な理由を構成する可能性があります。このような障害は、渡航制限または渡航の混乱、検疫義務、欧州特許庁の敷地内へのアクセス制限、または病気の蔓延を防ぐことを目的としたその他の健康関連措置等が挙げられます。

拡大審判部はまた、パンデミックの際にビデオ会議による口頭審理が当事者の同意を得てのみ開催されるとした場合、多数の事件を延期しなければならず、延期すべき期間も予測困難であるため、司法の管理に深刻な損害をもたらすと考えました。

3. 実務上の留意点

拡大審判部の上述の理由からは、拡大審判部は、対面での口頭審理が「ゴールドスタンダード」であって、ビデオ会議による口頭審理はあくまで、COVID-19パンデミックの状況下における特例的措置であると考えていることが伺えます。拡大審判部がCOVID-19パンデミック後のビデオ会議による口頭審理の問題に直接的には言及しておらず、

パンデミック後に、対面での口頭審理を拒否してビデオ会議による口頭審理を求めることの「正当な理由」として認められるためには、かなり高いハードルを越える必要があるものと予想されます。

たとえば、ビデオ会議により効率が向上することや、口頭審理をビデオ会議で適切に行える設備（会議室、通訳施設等）を有すること等は、「正当な理由」にはなりません。

また、EPO長官が2021年3月24日発表した、「当該付託の係属中も、引き続き、審査部および異議部における口頭手続を現在の運用のとおり当事者の明示的な合意を必要とせずにビデオ会議により実施する」との決定についても、拡大審判部は必ずしも肯定的には見ていないことが読み取れることから、パンデミック後には、審査部、異議部における口頭手続に関するEPOのそのような決定を否定する可能性があることに留意すべきです。

したがって、日本の当事者は、COVID-19パンデミック後を考慮して、EPOでの口頭審理に際して、単に遠隔であることの不利益を解消する目的でビデオ会議に頼ることを避けて、原則対面での審理を受け入れることが好ましく、それでもなおビデオ会議での出席を求める場合には、対面ではなくビデオ会議を採用することの「正当な理由」を、予め綿密に準備しておくことが推奨されます。

[情報元]

1. 「Press Communiqué of 28 October 2021 on referral G 1/21 to the Enlarged Board of Appeal」 Oct. 28, 2021 (EPO ホームページ)
2. BoA Bibliographic files より、「G0001/21 (Oral proceedings by videoconference) of 16. 7. 2021” (EPO ホームページ)
3. D Young & Co. “T1197/18:clarification of the video conferencing order issued on G 1/21” October 20, 2021
4. 「欧州特許庁 (EPO) 拡大審判部、審判部におけるビデオ会議による口頭手続の欧州特許条約 (EPC) との整合性に関する決定を公表」 2021 年 7 月 16 日 (JETRO テックセトルズ事務所)
5. 「欧州特許庁 (EPO)、ビデオ会議による口頭手続の実施の継続等について公表」 2021 年 3 月 25 日 (JETRO テックセトルズ事務所)
6. 「欧州の知財関係当局、新型コロナウイルスの手続等への影響に関する情報を公表・更新」 2020 年 11 月 19 日 (JETRO テックセトルズ事務所)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

4. (商標・韓国) Instagram, 自社の略称と類似する‘INSTA MODEL’に対する商標権無効訴訟にて勝訴 (特許法院 2020 ホ 4464 判決)

1. 事案の概要

被告は2016年2月24日に下記の本件商標を出願・登録し、自身のフェイスブックページを通して「インスタグラム上のインフルエンサー及びモデルの発掘事業を行う」と発表しました。被告の目的は、インスタグラムで活動する有名人と企業を連結して広告紹介料を受け取る事業を運営することでした。

原告の Instagram は下記の先使用商標を理由に本件商標登録の無効審判を特許審判院に請求しましたが、審判院は「商標間に密接な関係性があるかのように誤認・混同する余地がない」としてこれを認容しませんでした。

本件商標 (被告の登録商標)	原告の先使用商標
	 
[第35類] モデル採用代行業、モデル斡旋業、マーケティング諮問業、広告及びマーケティング業、等	使用サービス業：ソーシャルネットワークサービス提供業、 広告及びマーケティング相談業、等 使用時期：2010. 10. 6. から (アメリカ)

上記審決に対して原告が審決取消訴訟を提起すると、特許法院は原告の主張を受け入れ、原審決を取消しました (特許法院 2020 ホ 4464 判決)。

2. 判決の要旨

判決では以下のように判断されました。

(1) 商標の類否

先使用商標の使用期間、メディアでの報道及びインターネットを通して広まった周知度等を考慮すると、原告の先使用商標は、本件商標の出願日時時点で既にSNSの商標として、国内外の需要者に少なくとも特定人の商標であると認識されていた。

また、先使用商標は全体として称呼する場合「イン/ス/タ/グ/ラム」と長い5音節からなり、全体称呼が一般需要者に不便である。さらに、簡略化された称呼や観念により商標を記憶しようとする一般需要者の傾向があり、実際にインターネット上で略称使用が多く見られる。このため、先使用商標は「Insta」部分のみに略称されるということができる。そして、本件商標の「MODEL」部分は、指定役務との関連で識別力がないため、当該部分を除いて両商標を比較すると、これらは共に「インスタ」と称呼されて、称呼及び観念が同一であるため互いに類似する。

(2) 不正の目的

本件商標の指定役務のうち「広告及びマーケティング業」等は、先使用商標の使用役務である「SNS提供業」と類似するものであり、経済的な関係が認められる点、また、被告が本件商標を出願した当時、先使用商標の存在を十分に認知可能であったはずであり、その上で「インスタグラム上で活動するモデル」という意味で使用するなど、先使用商標に化体された営業上の信用を利用しようとした点などを総合的に考慮すると、本

件商標は、先使用商標に存在する営業上の信用等に便乗しようとする、不正な目的で使用する商標に該当する。

以上より、本件商標は無効とされなければならない。

3. 本判決の意義

本判決は、需要者の間で略称されている事情を考慮し、その略称を含めて構成された登録商標と（略称ではない元々の）使用商標が類似すると判断されたことに意義がある判例であると思われます。なお、本特許法院判決は、商標権者である被告が大法院に上告しなかったため、確定しています。

[情報元] Lee International IP & Law | News Letter Autumn 2021

[担当] 深見特許事務所 原 智典

[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。