

[内容]

1. USPTO の稼働状況
2. USPTO の料金値下げが 2014 年 1 月 1 日に発効
3. 米国 ITC がディスカバリーの規制を改正
4. EPO の機械翻訳サービス
5. キャドバリー社対ネスレ社／識別性獲得に至るといえるまでには認識されず

1. USPTO の稼働状況

2013 年 10 月 1 日に始まった一般政府閉鎖の間、USPTO は、前年度に収集した手数料の貯蔵を用いることによって、約 4 週間は通常通りの運営を行なえる見込みです。USPTO は、一般政府閉鎖の間、現在の能力でどれだけ長く USPTO を稼働できるかを決定するために、稼働要件と比較した貯蔵手数料の精査を続けます。より信頼度の高い情報が利用可能になれば HP を更新する予定です。

一般政府閉鎖が終了する前に上記の貯蔵資金を使い果たした場合、新たな出願を受け入れ IT 環境を維持するためにわずかな数の職員が引続き働くものの、USPTO はその時点で閉鎖します（USPTO の閉鎖が必要となった場合、秩序立った閉鎖のための USPTO の計画の詳細は、米国商務省の閉鎖計画の第 78 頁で利用可能です）。

[情報元] USPTO (<http://www.uspto.gov/news/2013ops.jsp>)

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

2. USPTO の料金値下げが 2014 年 1 月 1 日に発効

USPTO は、2014 年 1 月 1 日付で料金の値下げをします。以下が、この値下げの対象となる料金のリストです。

料金タイプ	現料金	改訂後料金
譲渡証記録手数料	40 ドル	0 ドル
公開手数料	300 ドル	0 ドル
発行手数料	1,780 ドル*)	960 ドル*)

*) 小規模事業体(Small Entity)に対しては、50%値引きされます。

2014 年 1 月 1 日からは、登録料金（公開手数料＋発行手数料）が 1,120 ドル値下げされます。

[情報元] WESTERMAN HATTORI DANIELS & ADRIAN, LLP, Vol.1, No.3, August 2013

[担当] 深見特許事務所 西川信行

3. 米国 ITC がディスカバリーの規制を改正<抄訳>

2013 年 5 月 20 日に、米国国際貿易委員会 (ITC) は、実施規則および手続規則の改正を発表しました。従来の規則には、電子文書のディスカバリー (e-ディスカバリー) の制約に関する規則は含まれていませんでしたが、今回の改正で含まれることになりました。ITC 規則の改正は、以下の 3 つのカテゴリーに分類されます。

- (1) e-ディスカバリーについての制約
- (2) ディスカバリーについての一般的な制約

(3) 守秘特権および成果物保護の請求のための手続

(1) e-ディスカバリーについての制約

改正後の規則は、電子的に貯蔵された情報（ESI）のディスカバリーに特定の制約を与えています。改正後の規則において、製造者は、「過度の負担またはコストのために合理的にアクセス可能ではない」ソースから ESI を作成する必要がありません。

したがって、ディスカバリーを請求する当事者が ESI の作成を要求する場合には、「過度の負担またはコストのために合理的にアクセス可能ではない」ことを示す立証義務が他の当事者に課せられることになります。

ただし、ESI の作成を要求する当事者が、正当な理由を示し、ディスカバリーの条件を特定した場合には、「過度の負担またはコスト」にも関わらず、ITC 行政法判事(ALJ)が、ESI の作成を命じる可能性も残されています。例えば、ALJ は、ESI の作成を要求する当事者に、合理的にアクセス可能ではないソースからのディスカバリーに必要なコストの全部または一部を負担させることを命じるかもしれません。

(2) ディスカバリーについての一般的な制約

改正後の規則において、ALJ は、請求により、または職権で、以下の(i)~(iv)のいずれかの状況が存在すると判断した場合には、ディスカバリーの回数および範囲を制約しなければなりません。

- (i) 請求されたディスカバリーが、不合理に重複または複製されている、若しくはより便利で、より負担が少なく、より安価な他のいくつかのソースから得られること。
- (ii) ディスカバリーを請求する当事者が、その調査において、ディスカバリーによる情報を得る十分な機会を既に有していたこと。
- (iii) 対応者が、ディスカバリーを正当化する、若しくはディスカバリーに係る争訟に関連する特定の事実を求める法的立場を放棄したこと。
- (iv) その調査の必要性、ITC に判断される争訟を解決する際のディスカバリーの重要性、および社会的関心事を考慮して、提案されたディスカバリーの負担または費用が、これにより想定される恩恵を上回ること。

なお、337 条調査の圧縮したスケジュールおよびスピードによれば、上記の(ii)の状況が起こる可能性は非常に低いと考えられています。また、上記の(iii)の状況は、「特定の事実」を求める法的立場を放棄することによって、ディスカバリーを回避することができることを認めている点で、ITC の手続に独特なものとなっていますが、「争訟に関連する他の事実」および「異なる事項に関連する事実」についてのディスカバリーを制約するものではありません。

(3) 守秘特権および成果物保護の請求のための手続

改正後の規則は、守秘特権および成果物保護の請求のための手続についても定めています。改正後の規則は、当事者に、守秘特権または成果物保護の主張から 10 日以内に守秘特権の記録を作成し、守秘特権の記録に必要な内容を特定することを求めています。これにより、当事者は、守秘特権および成果物保護を早急に特定する必要がありますので、ディスカバリーの効率が向上すると考えられています。

従来規則とは異なり、改正規則は、守秘特権化された文書の不注意による開示を扱う手続について規定しています。

この手続において、ESI を作成する当事者は、不注意で開示された文書および守秘特権または成果物保護の根拠を受取った人に通知することができ、その通知を受取った人は、受取った日から 7 日以内に、以下の(a)~(c)のいずれかのことをしなければなりません。

- (a) 文書の返却、取り置き、または破棄。
- (b) 請求が決議されるまで、文書の使用または開示の差し控え。
- (c) 文書を取り返すための「合理的な手続」。

当事者も不注意の開示に関係するあらゆる論争を解決するための通知の 7 日以内に会議をしなければならない。当事者が論争を解決することができなければ、当事者は、

当該会議の後 5 日以内に所定の文書の作成を排除するための動議を提出してもよく、ALJ にその論争を解決させてもよい。

[情報元] OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT June 5, 2013

[担当] 深見特許事務所 赤木信行

4. EPO の機械翻訳サービス

EPO と Google 社とは、2011 年 3 月 24 日に、欧州の多言語、スラブ語およびアジアの言語への特許文献の機械翻訳に協力する合意文書に調印しました。この協力関係のもと、EPO は、Google 社の機械翻訳技術を利用して、2014 年末までに、28 の EPC 締約各国の言語、中国語、日本語、韓国語およびロシア語についての機械翻訳サービスを、EPO のウェブサイト上で提供する予定です。2013 年 9 月 26 日の時点で、欧州各国言語、中国語、日本語およびロシア語を含む 22 言語から英語への機械翻訳、ならびに英語から当該 22 言語への機械翻訳サービスが提供されています。日本語／英語間の翻訳は、2013 年 6 月 5 日に提供が開始されています。

"Patent Translate"と名付けられたこのサービスにより、欧州各国の特許文献のみならず、中国、韓国およびロシアの特許文献の機械翻訳を、無料で即座に参照することが可能になります。

この機械翻訳サービスは、自社の発明に関連した先行技術の検索、局指令において非英語文献が引例として挙げられた場合の引例の記載内容の把握などに、有用に用いることができると考えられ、これにより、翻訳にかかるコストと時間とを削減できる可能性があります。

[情報元／担当] 深見特許事務所 村野 淳

5. キャドバリー社対ネスレ社／識別性獲得に至るといえるまでには認識されず

2010 年、ネスレ社は自社の K I T - K A T チョコレートバーの形状に係る立体商標をイギリスに出願しました。キャドバリー社はこれに異議を申立て、(a) 当該標章は識別性に欠け、さらに使用を通じても識別性を獲得していないこと、(b) 当該標章の形状はチョコレートバーの性質に由来する形状であり、技術的成果を獲得する必要があらうことを主張しました。

<形状に関する拒絶>

形状に関する出願がイギリスで拒絶されるのは、製品の技術的解決や機能的特徴の独占を回避するためです。もし形状の本質的特徴が技術的成果を達成するために必要とされる場合に、本質的特徴以外の無作為に抽出される特徴が消費者になんら現実的影響を与えないならば、拒絶理由の適用を回避できないでしょう。

ヒアリング・オフィサーは、K I T - K A T バーの本質的特徴を以下のように判断しました。

- ・長方形型のバー
- ・バーの"指形小片"
- ・バーに刻まれている、バー中の"指形小片"数を決定する溝の数

ヒアリング・オフィサーは、型抜きチョコレートビスケットやそれらのバーにおいて、K I T - K A T バーの形状は簡単で安価なチョコレートバー製造方法であると結論づけました。その他のチョコレート製品が"長方形板"とは言われないという事実を以って、K I T - K A T バーの形状が型抜きチョコレートの基本的な形状でないとはされないのです。それゆえ、K I T - K A T バーの形状は型抜きチョコレートという商品の性質に由来するとして、キャドバリー社の異議は支持されました。

また、バー上の溝も、それらが設けられている目的はバーを"指形小片"に分けるためのものであるため、技術的機能を有するとされました。包装の封を開けるまで K I T -

K A Tバーの形状はわからないから、上述の溝は、バーを分割する以外の恣意的な機能を有しません。さらにはK I T－K A Tバーという製品は分割できるように設計されており、"指形小片"同士を縦に分断できるのですが、ネスレ社も自社のマーケティングキャンペーンを通じ、バーの簡単に割れる特性を浸透させました。

<識別性>

キャドバリー社の証拠から、2010年7月他の当事者により"指形小片"が2本であるK I T－K A Tバーが使用されている事実が示されました。また、溝により"指形小片"を分けることのできる他のチョコレート製品が存在することも判明しました。それに応じて、ヒアリング・オフィサーは以下のように判断しました。K I T－K A Tバーの形状は標準範囲内かつ菓子業界では慣習的であるからして、チョコレート製品に関しては、そのような形状は本質的に登録できるというものではありません。

さらに、K I T－K A Tバーの形状は、ネスレ社の使用を通じて識別性を獲得するには至っていないことが判明しました。ヒアリング・オフィサーはK I T－K A Tバーはチョコレート製品市場 1～2%を占めており、イギリスでは人気のあるチョコレート製品の一つであることを認めました。さらにK I T－K A Tバーがイギリスで75年以上使用されていることも判明しました。ネスレ社が調査した人々のうち50%以上の方がバーの形状をK I T－K A T製品だと認識している点も受け入れられました。しかしながらそうした証拠は、これら消費者が一識別性の獲得を見出すには必要なのですが、一商品の出所を識別するのに形状に頼っていることを示していない、とヒアリング・オフィサーは判断しました。ネスレ社は2010年以前には自社製品販促の際バーの形状を使用しておらず、バーの形状が消費者の目に唯一とまるのは、製品が一旦開封されてからであることも認められました。ヒアリング・オフィサーには、消費者が購入後正しい製品を選択したかどうか確認するためにK I T－K A Tバーの形状を利用しているように思われませんでした。

それゆえ、本質的に登録性を有しておらず、使用による識別性獲得にも至っていないということで、チョコレート製品に対するK I T－K A Tバーの立体形状標章は拒絶されました。

<コメント>

大半のイギリスの消費者は、K I T－K A Tバーの立体形状を認識していたでしょうが、当該商標は機能的であり、消費者はK I T－K A Tもしくはネスレ製品を購入するのにバーの形状に頼っているわけではないため、ネスレ社は敗れました。標章の形状は消費者のチョコレートバーの購買を促進するものではなかったのです。もしネスレ社が、まさに"穴あきミント"を販売する際に行ったように、K I T－K A Tバーに言及せず立体形状の使用単独で証明を行ったなら、結果はまた違ったものになっていたでしょう。

ネスレ社は控訴する可能性が高いようです。我々皆がK I T－K A Tバーだと知っている立体形状に関する広告が人目を引き、K I T－K A Tという文字の使用が2番手の位置になった場合には、我々がネスレ社の新たな広告キャンペーンも見るということもあるかもしれません。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER, Sep. 2013

[担当] 深見特許事務所 並川鉄也

[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。