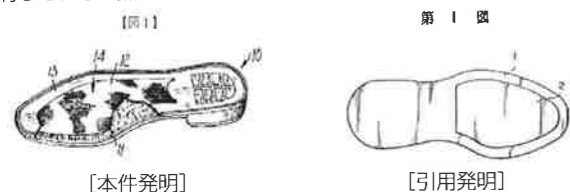


知財高裁 平成19年3月29日判決 平成18年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件

特許

引用例に、本件発明の技術的思想が記載されていないとして、進歩性を認められた事案

本件は、拒絶審決に対する審決取消訴訟である。本件発明と引用発明とは、靴底の一部に通気性かつ耐水性の材料からなる膜を有する点で共通する。相違点は、本件発明では、通気性かつ耐水性の材料からなる膜で覆われていない部分に不透過性の上部部材を備えているのに対し、引用発明では、膜(下記図における参照番号2)で覆われていない部分に上部部材を有していない点である。



(特許庁の主張)

引用発明は、革製本底1の上面が露出する部分からの水の侵入を許容するものであって防水性が不完全なものであることは、当事者が容易に予測

し得るから、引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底1の上面が露出する部分およびその周辺部を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うことは当事者が容易に想到し得る。周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で覆えば、必然的に合成樹脂は貫通孔を備えたものになる。

(裁判所の判断)

本願発明は、革製本底1の上面が露出する部分からの水の侵入を許容してしまうという引用発明の不完全な防水性を向上させるとともに、通気性も維持するという効果を奏するものである。

引用例には、防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという技術的思想については、記載も示唆もない。従って、この上部部材によって被覆するという本願発明の相違点に係る構成を採用することが、当事者に容易想到とすることはできない。

特許庁の主張は、裏付けのない主張であり、本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものであるというほかなく、採用することができない。

(弁理士 鈴木 守)

知財高裁 平成19年4月26日判決 平成18年(行ケ)第10458号 審決取消請求事件

商標

協議・協議命令・くじの手續が執られずに過誤登録されたことは、商標法8条2項、同5項違反の無効事由とはならないと判断された事案

1. 事案の概要

登録第4453796号「ガンバレ!受験生」(本件商標登録)は、訴外甲の登録第4441897号「がんばれ!受験生」と同日に出願されたが、8条2項の協議や5項のくじが実施されることなく、重複して登録されている。原告は、これを理由に本件商標登録に対し無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

2. 裁判所の判断

法46条1項の無効事由該当性の有無の解釈に当たっては、違反した手續の公益性の強弱の程度、及び無効事由に該当するとした場合の法制度全体への影響等を総合的に判断してこれを行うべきものである。法46条1項1号の「その商標登録が…第8条第1項、第2項若しくは第5項…の規定に違反してされたとき」の公益性の程度は、重複した商標登録の併存を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはでき

ない(設定登録後5年を経過すれば、重複登録は適法に併存できる。)のみならず、仮に本件商標及び訴外甲商標につき無効とすべきものと解することになると、それよりも後願の者の商標登録出願を許容することになり、その後願者にいわゆる漁夫の利を付与することになって、先願主義の立場に反する結果になる。

そうすると、法8条2項、同5項に違反し商標登録が無効となる場合とは、先願主義の趣旨を没却しないような場合、すなわち出願人の協議により定められたにも拘わらず定められた一の出願人以外のもので登録になった場合、くじの実施により定められた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいうものと解するのが相当である。

したがって、これと同旨の審決が法8条2項、同5項の解釈を誤ったということはできず、審決に違法はない。

(弁理士 土生 真之)

知財高裁 平成19年5月17日判決 平成18年(行ケ)第10357号 審決取消請求事件

特許

引用発明との一応の相違点が、実質的には同一であり、新規性は認められないとされた事案

(裁判所の判断)

引用発明と本願発明との一致点は「フッ化ビニリデン(VDF)、ヘキサフルオロプロペン(HFP)、ペルフルオロアルキルビニルエーテル(PAVE)を含んで成り、O-リングおよび一般製品の製造に好適な架橋されたフルオロエラストマー性コポリマー」であることが認められ、両者は、「本願発明においては、各成分の割合は重量パーセントで示されており、さらにHFP+PAVEの最小値が27%と限定されているのに対し、引用発明では各成分の割合はモルパーセントで示されており、HFPとPAVEの和については何ら限定されていない」点において一応相違すると認められる。

本願発明は、本願明細書(甲3~5)の記載においてすら、その効果が格別顕著なものであることまでの裏付けがなされていないのであるから、たとえ引用文献3中に記載された低温特性、高温特性が本願明細書に記載されたそれとは厳密には異なる面があるとしても、低温・高温下においてもO

ーリング等に好適なエラストマー性を有する架橋された-36-共重合体である引用発明の効果と対比した場合に、格別の差異があるということとはできない。

上記の一応の相違点は、実質的な相違点とはいふことはできず、本願発明は引用発明と実質的に同一である。

原告は、本願発明はいわゆる選択発明であり、その範囲において顕著な効果を有する、と主張する。しかし、そもそも本願発明は、本願明細書(甲3~5)の記載においてすら、その効果が格別顕著なものであることまでの裏付けがなされていないのであり、さらに、原告の上記主張を前提としても、引用発明においても低温での屈曲性、高温での安定性、溶媒による浸食に対する抵抗力等のうち「ひとつあるいはそれ以上」が顕著であるということであるから、本願発明の効果がこれと比較して顕著であるということもできない。

(弁護士 坂巻 智香)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的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

2007.7 vol.4

目次

Contents

● 論 文	優先権主張—実務上の留意点.....	弁理士 田中 玲子	1
● 論 文	ECJ判決—模型自動車に付された標章について.....	弁理士 大橋 啓輔	4
● 論 文	近時の裁判例からみる侵害警告における過失論.....	弁理士 佐藤 公亮	6
● 海外 News	英国商標登録出願-相対的拒絶理由に関する審査の廃止について.....	弁理士 大橋 啓輔	8
● 中国知的財産権トピックス	中国における審査指南の法的位置づけについて.....	弁理士 加藤 真司	9
● 米国判例紹介	.....		9
● 判例紹介	.....		10

## 論文

Thesis

### 優先権主張—実務上の留意点

弁理士 田中 玲子



はじめに

化学・バイオの分野の特許出願では通常、クレームのサポート要件と実施可能要件を満たすために実施例の記載が求められる。そして、最初の出願をした後にさらに実験を行って追加のデータを得た場合には、この追加のデータを実施例として加えて、優先権出願(PCT出願も含む)を行うことが多い。

しかし、平成16年7月に発表された審査基準を参照すると、実施例の追加のしかたや、これに伴うクレームの追加や拡張のしかたによっては、優先権主張の効果が認められない場合も生じうる。そこで、優先権主張の利益を得るためには、どのような点に留意すべきかについて、具体例をあげて検討したい。

なお、パリ優先権と国内優先権とは、条文の規定よりは異なるが、「発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に、優先権主張の利益を享受させるという

点において、国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするものである<sup>1)</sup>」ので、以下では両者を区別することなく優先権と称することにします。

化合物の同定データの追加

新規化合物の発明について特許を受けるためには、サポート要件と実施可能要件を満たすために、その化合物の構造と製造方法の説明に加えて、実際にその化合物を製造した実施例と同定データを記載することが必要である。広くかつ強い権利を得るためには、実施例に記載される化合物の数をできるだけ多くすることが望ましいので、一群の化合物の同定データが揃ったところで最初の特許出願をした後、さらに実験を続けてデータを集め、1年後にこれらのデータを実施例として加えて優先権出願をすることが多い。このとき、先の出願に構造が

開示され、後の出願で同定データが追加された化合物の発明について、優先権の利益を受けることができるのであろうか。

パリ優先権に関する審査基準では、優先権主張の効果の判断に関して、「日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による」と規定されている。これは、国内優先権に関する審査基準でも同様である。

実施例の追加が新規事項の追加に該当することは明らかであろう。すなわち、この審査基準によれば、後の出願でデータが追加された化合物については、優先権の利益を受けられず、後の出願日を基準として新規性・進歩性が判断されることになる。

また、審査基準には、優先権主張の効果の判断の基本的考え方として、「第一国出願の出願書類の全体の記載に基づいて当業者が実施をすることができなかつた発明が、実施の形態の追加により実施をすることができるものとなった場合は、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内でないものとなるので、優先権の主張の効果は認められない。ここで、日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の例による。」と規定されている。つまり、この基準によっても、先の出願に同定データの記載がなく実施可能要件を満たさない場合には、優先権主張の効果は認められないことになる。

一方、新規性の判断に関しては、審査基準には、「刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない」と記載されており、このことは逆に、技術常識を参酌して製造することができれば同定データの記載は問わないことを意味する。ある裁判例<sup>2</sup>では、引用例に記載された発明というためには、その発明が実施可能なように完成された発明として記載されていればよく、36条の要件を満たす必要はないと判示しており、実際に実務の上でもそのような引用例に基づいて新規性が否定されている。

これらの基準にしたがえば、先の出願で構造と製造方法のみが記載され、後の出願で同定データが追加された化合物については、先の出願後にその発明の内容が公表された場合には、後の出願の審査においてその化合物は新規性がないとして、特許を受けることができなくなる。

しかしながら、このような取り扱い、パリ条約4条Bの、「その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施……等によって不利な取り扱いを受けない」との規定に違反することが明らかであろう。

したがって、パリ優先権における、発明の構成部分が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされているかどうかの判断、ないしは国内優先権における、先の出願の願書に最

初に添付した明細書等に記載された発明といえるかどうかの判断については、新規事項や第36条第4項第1号の実施可能要件の判断基準によるのではなく、新規性の判断基準によるべきではないだろうか。すなわち、先の出願に完成した発明として記載されているかどうか、つまり、その技術手段が当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているかどうか<sup>3</sup>によって、優先権主張の効果が得られるかどうかを判断すべきであろう<sup>4</sup>。

私見はさておき、審査基準どおりに判断されるとすれば、実務上はどのような点に留意すればよいのであろうか。

優先権主張の効果が得られるかどうかは問題となるのは、先の出願と後の出願との間に同じ発明が公表されるかまたは他人によって出願される場合であり、確率的には決して高くない。そして、36条の要件は後の出願において満たしていればよいので、先の出願でデータがあるかどうかは問題となることはまれであろう。

また、外国出願の予定もしくは可能性がある場合には、他国の基準も視野に入れる必要がある。例えば、米国や欧州では化合物が製造できるように明細書に記載されていればよく、同定データの記載は必ずしも要求されない。また、欧州では優先権の利益を享受するためには、後の出願にクレームされた主題が先の出願に明示されていなければならない(G0002/98)。

これらのことを考慮すると、最初の国内出願の際には、同定データのあるなしにかかわらず、化合物の構造と製造方法をなるべく多く記載しておき、その後の実験で得られたデータを加えて1年後に外国(PCT)出願をすることが望ましいといえる。なお、このとき、先の出願と後の出願では同一のクレームを記載すべきである。後の出願で新たに加えられた事項に対応するクレームを追加する場合には、どのクレームがそれに該当するかを明確にしておくことよ。

また、先の出願の後であっても発明の内容を公表しないことが望ましく、第三者に開示するときは秘密保持契約(NDA)を結ぶようにする。発明者自身が学会や論文などで公表する場合には、同定データのある(実施可能要件を満たす)化合物のみを開示すべきである。

### 遺伝子配列の誤記

遺伝子のシークエンシングの実験に携わったことのある者であれば誰もが認めるように、シークエンシングにおいてはデータの読み取り誤差や転記の際の誤差を完全になくすことは不可能である。したがって、出願後1年間のあいだに誤記を発見することもしばしばである。遺伝子をクローニングし、その配列を記載して出願した後に、配列に誤記があったことを発見した場合には、どのような形で優先権を利用すればよいのであろうか。

上述したように、優先権の利益が得られるかどうかは新規事項の基準にしたがって判断される。最初の出願に記載された

遺伝子配列に誤記があったとき、これを補正により訂正することはできないので、優先権の場合も同様に、後の出願で正しい配列を記載すると、先の出願と同一の発明とは認められず、優先権の利益が得られないことになる。一方、先の出願の後に配列を公表してしまうと、公表された配列と後の出願に記載された配列との間に不一致があったとしても、「物としては同一」と認定される。つまり、正しい配列を記載した後の出願は、誤った配列の発表に基づいて、「新規性」がないとみなされることになる。

後の出願で誤った配列をそのまま記載しておき、権利行使に際しては正しい配列に対して均等論の適用を期待することも可能ではあるが、実務上は、正しい配列を特許明細書に記載しないなどという危険をおかすことはできないであろう。

この遺伝子を含むプラスミドを寄託しておけばどうであろうか。これまでに、寄託されたプラスミドの配列に基づく明細書の補正について判断した裁判例はみあたらないが、正しい配列は当初明細書等に記載した事項とも当初明細書等の記載から自明な事項ともいえないので、寄託されたプラスミドの配列に基づいて明細書の配列を補正することはできないと考えられる。

1つの案は、最初の出願において、クレームに「欠失・置換・付加」などの用語を用いて、ある程度の範囲の変異体、特に多型などの天然に生ずる配列をカバーするようにしておき、後の出願ではそのクレームを変更しないことである。後の出願では、最初の誤記の配列と後に明らかになった正しい配列とを併記しておけばよい。

優先権の基礎となる出願と後の出願との間の配列の不一致に関しては、平成6年の裁判例<sup>5</sup>がある。ここでは、控訴人が配列の不一致を理由として、アミノ酸配列を変更することは発明の本質的特徴を変更することにほかならないので、優先権の利益は認められないと主張したのに対し、裁判所は、「当時の



技術水準や明細書全体からみて明らかな誤記があると認められる場合には、その特許請求の範囲の記載文言も、誤記のあることを前提にして解釈することが許されるのは当然である。当業者が当該発明を実施する場合において特許請求の範囲に明らかな誤記があることが判明する場合であっても、同様、誤記であることを前提にして、特許請求の範囲の記載文言が解釈されるべきものである。要は、当業者が明細書の記載から率直に理解できるところに依拠して、特許請求の範囲に誤記があったか否かが判断されなければならないし、また、これをもって足りるものというべきである。」として、優先権書類と本願明細書とでクローンの取得過程についての記載が一致するので、配列に誤記があったとしても優先権主張の基礎となる出願に本件発明の開示があったといえると結論づけた。この事件はポールスプライン最高裁判決の前の事件であるので均等論の主張がされていないこと、および当該特許の優先日は1982年であって現在とは技術水準が全く異なることから、現在でも同様に判断されるかどうかは不明であるが、参考になると思われる。

### 〈引用〉

<sup>1</sup> 知財高裁平成18年11月30日・平17(行ケ)10737

<sup>2</sup> 東京高裁平成14年4月25日・平11(行ケ)285

<sup>3</sup> 最高裁昭和61年10月3日・民集40巻6号1068頁

<sup>4</sup> この点に関して、先に挙げた裁判例(知財高裁平成18年11月30日)では、以下のように判示している「パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、……優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。……化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。ただし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の可能性を示唆することとどまるものであって、現実に製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。」

この事件で対象となった特許出願には、化合物の構造式と理論的な合成経路が記載されているが、合成の出発物質は公知物質ではなく、当時の技術常識を参酌しても出発物質を製造することができず、当該化合物を合成することができない。したがって、この判決からでは、優先権主張の利益を享受するためには、化学物質の存在を確認するための同定データの記載が必須であると述べているのか、あるいは完成された発明として実施可能なように記載されていればよいと述べているのかは、必ずしも明確ではない。

<sup>5</sup> 大阪高裁平成6年2月25日・平3(ネ)2485