

法律関連ニュース

- 【新法】6月6日 ～「件名:未承諾広告※」のその後 改正特定電子メール法公布(未施行)～  
平成14年に制定されました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)が公布されました。改正法によって、オプトアウト方式からオプトイン方式による規制が導入されることになります。これに伴い、「件名:未承諾広告※」という電子メールを受信することはなくなるでしょう。  
オプトアウト方式: 受信拒否を通知してきた者に対する以後の送信を禁止  
オプトイン方式: あらかじめ送信することに同意した者に対してのみ送信可能
- 【特許庁HP】7月28日 ～“新しいタイプの商標”に関する検討開始～  
特許庁は、文字、図形等からなる従来の商標に加え、動き、音等を利用した新しいタイプの商標について、保護すべき対象及びその具体的な方策についての検討を開始しました。※下記TOPIC参照
- 【ニュース】8月25日 ～外国の公務員に対する賄賂 PCI元幹部起訴～  
日本の公務員に対する不正な利益の供与は、刑法の定める収賄罪(197条)等に該当しますが、外国の公務員に対するものは、不正競争防止法18条1項により罰せられます。なお、同条項違反の法定刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です(同法21条2項6号)。
- 【ニュース】9月11日 ～新司法試験合格発表～  
新司法試験の合格発表が行われました。合格者数は2,065人、合格率は33%でした。新司法試験の受験は3回まで認められていますが、3回目の受験に挑んだ受験生のうち300名程度が残念な結果となった模様です。
- 【公取HP】9月16日 ～マイクロソフト社の独禁法違反認定～  
マイクロソフト社は、従前、パソコンメーカーとの間における「Windows」のOEM販売許諾契約書において、「Windows」がパソコンメーカー保有に係る特許を使用していた場合であっても、当該パソコンメーカーはマイクロソフト社やOEM販売許諾を受けた他のパソコンメーカーに対して特許権侵害を主張しないという非競争条項を入れていました。公正取引委員会は、同条項が「不公正な取引方法」(独禁法19条、「不当な拘束条件付取引」(昭和57年公取告示15号 第13項))に該当すると判断しました。
- 【特許庁HP】9月24日 ～スーパー早期審査～  
特許庁は、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う「スーパー早期審査制度」を創設し、10月1日から試行を開始することを発表しました。「スーパー早期審査制度」では申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内(早期審査制度では約2.2ヶ月)、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月、応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内としています。

(弁護士 井上 義隆)

TOPIC

企業活動の進展やインターネットの普及に伴い、文字・図形等からなる伝統的な商標に加えて、「動き」「音」「色彩のみ」「ホログラム」「香り」「味」等を利用した新しいタイプの商標(新商標)が、商品・サービスの識別のために用いられるようになってきました。新商標は、欧米の主要国では商標法で保護されており、アジアでも商標法の保護対象とする国は増加傾向にありますから、新商標の保護制度の整備は国際的趨勢といえます。このような状況を踏まえ、わが国でも新商標を商標法で保護しようという気運が高まっています。特許庁では、本年7月から産業構造審議会にワーキンググループを設けて、新商標として保護すべき対象やその具体的な方策について検討を開始しました。日本弁理士会の商標委員会でも、新商標は今年度の重要な検討事項の一つです。現在のところ、新商標のうち、「動き」「色彩のみ」「ホログラム」のような視認可能なものや「音」については、技術的に特定可能であり、現実のニーズもあることから、商標法の保護対象に加え、公示を通じて競争秩序の維持を図ることが望ましいという意見が多く見られるようです。(弁護士 大橋 啓輔)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な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

vol.9

目次

Contents

● 論文	後願排除に求められる発明の実施可能性ーバイオ化学分野を中心としてー	弁護士 松任谷 優子	1
● 著作権法	映画の著作権の保護期間ー「この法律の施行の際現に」の解釈と保護期間の関係ー	弁護士 伊藤 奈月	5
● 論文	通常実施権の登録とライセンス実務	弁護士 山田 勇毅	6
● 判例紹介			8
● Q & A	技術的特徴の異なる別発明への補正(シフト補正)の禁止	弁護士 肥田 徹	11
● コラム		弁護士 井上 義隆/弁護士 大橋 啓輔	12

## 論文

Thesis

### 後願排除に求められる発明の実施可能性 ーバイオ化学分野を中心としてー



弁護士 松任谷 優子

#### はじめに

発明の実施可能性は、後願排除効と特許性の両面において問題となる概念である。本稿では、後願排除に必要な発明の実施可能性について、新規性の引例適格性(29条1項3号)と拡大先願の地位(29条の2)を対象に検討する。

#### 1. 新規性の引例適格性(特許法29条1項3号):

平成12年改訂 特許・実用新案審査基準(以下、「現行審査基準」という)に明記されるよう、「刊行物に記載された発明」(29条1項3号)には、「刊行物に記載されている事項」のみならず、「刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」も含まれる。すなわち、出願時における技術常識を参酌しても、刊行物に記載されている事項から当事業者が把握することができない発明は、「刊行物に記載された発明」とは言えず、「引用発明」としての適格性を有しない。

認定の対象は「刊行物に記載された発明」であるから、そも

そも発明として未完成なものや、まったく実施不可能なものは、原則として、新規性を阻却する引用発明とはならないはずである。それでは、引用発明に求められる完成度や「実施可能性」はどの程度のものなのだろうか?

現行審査基準には、「刊行物に記載されているに等しい」とは言えない事例として、「例えば、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、当事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」と記載されている。この記載は、特許法36条4項に規定される実施可能要件「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」とよく似ている。

この点につき、つぎの「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の事件では、引用例には「その物を製造する

具体的な方法」の開示までは求められないと判示されている。

### 平成3年(行ケ)第8号「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」審決取消請求事件

本件は、一对の光学異性体(光学的对象体)から成るラセミ化合物(ラセミ体)である(R,S) $\alpha$ -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールが開示されている場合に、ラセミ体を形成する一对の光学異性体の一方である(S) $\alpha$ -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールの発明が同引用例に記載されているかどうか争われた裁判例である。

裁判所は、「しかしながら、本願発明が方法の発明であるならばいざ知らず、本願発明は物の発明であるから、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される付行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであって、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法(あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り)まで開示されている必要は必ずしもないというべきである。そして、本件の引用例にラセミ体であるRSアルコールの構成(分子式)が開示されている(しかも、実施例20のb)において、実験的な裏付けのある現実的なものとして開示されていることは、前記のとおりである。)ということは、同時に、同ラセミ体を形成している一对の光学異性体の一方であるSアルコール単独の構成(分子式)が開示されているに等しいといえるから、Sアルコール単独の物性値あるいは有用性が開示されていないことを捉えて引用例には本願発明の化合物が開示されていないという原告の主張は失当である。」と判示し、審決の認定判断を是認した。

すなわち、物の発明については、構成が開示されていなくても、その物を製造する具体的な方法が開示されていなくても、引用発明としての適格性を有するとしてうえて、出願時の技術水準に照らせば、ラセミ体が開示されていれば、ラセミ体を構成する一方の光学異性体も開示されていると認定したのである。

この判決で示された、「その物を製造する具体的な方法」の開示まで求めないとする判断は、つぎの「ヒト白血球インタフェロン」事件において、さらに明確に、実施容易性とは異なる実施可能性の問題として判示される。

### 平成11年(行ケ)第285号「ヒト白血球インタフェロン」審決取消請求事件

本件は、特定の調製方法及び活性で既定された「均質なヒト白血球インタフェロン」の発明について、引用刊行物(甲第3号証)には原料の入手方法、特定の分離精製条件、具体的検定方法が記載されていないので、引用刊行物に接した当業者は、同刊行物に記載されたヒト白血球インタフェロンを容易に得ることができないから、引例適格性がなくとする原告の主張に対し、引例適格性は、実施容易性ではなく、実施可能性に求められることを明示した裁判例である。

裁判所は、「要するに、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」に求められるのは、公知技術であるということに尽き、その実施が容易かどうかとは関係がないものというべきである。---(中略)---しかしながら、公知の刊行物に記載された物の技術的思想が、当業者が容易に実施できる程度に記載されていないからといって、当業者が当該発明を再現することができないとか、当該発明は公衆の共有財産となっていないとかいえないことは、論ずるまでもないことである。むしろ、当業者にとって発明が実施不能である場合には、その発明が「刊行物に記載された発明」となり得ないことは明らかである。しかし、この場合に、当業者にとって実施不能かということと、当業者が容易に実施できる程度に開示されているか、とは別問題である。---(中略)---前述したとおり、引用刊行物には、「およそ $3 \times 10^8$ 単位/mg蛋白の比活性を有するインタフェロン調製物が得られることが明らかとなった。」と記載されているのであるから、引用発明は、「比活性 $3 \times 10^8$ 単位/mg蛋白」であることが認められるのであり、本件全証拠によっても、この認定を妨げるものはない。原告自身も、この点は争っていない。そうである以上、物の具体的な検査方法や測定方法が記載されている必要はないというべきである。」と判示し、審決の判断を是認した。

上記の事件は、ヒト白血球インタフェロンの存在は既に公知であるところ、新たに調製された、医薬として有用な比活性をもった「均質なヒト白血球インタフェロン」に関するもので、純粋に「新規な化学物質」の新規性に関する判断ではない。一方、つぎの「結晶性アジスロマイシン2水和物」の事件では、これまで知られていない「新規な化学物質」に関する引用例に対し、「当業者が製造方法を理解しうる程度の記載」が求められることが判示されている。

### 平成19年(行ケ)第10120号、及び平成19年(行ケ)第10378号「結晶性アジスロマイシン2水和物」審決取消請求事件

本件は、結晶性アジスロマイシン2水和物に関する発明について、引用例(甲第2号証)に開示される結晶Aの物性データが、当該発明にかかるアジスロマイシン2水和物の数値と一致することを理由に、当該発明は新規性がなくと主張する原告に対し、優先日当時の当業者の技術水準では、引用例に示される物性データから、結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることを特定できず、また引用例に開示される製造方法から実際に結晶Aを製造することも可能ではないとして、甲第2号証の引例適格性を否定した裁判例である。

裁判所は、前述の「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の判決について、「ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割(光学分割)の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であったという

事態を踏まえた判断であるから、物の発明について特許法29条1項3号に当たるとするために、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要はおよそないとしたものということとはできない。」としたうえで、「発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして、当該物が、例えば新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は、一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというために、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない。」として、新規の化学物質については、その製造方法を(容易に)理解しうる程度の記載が必要であることを判示した。

結晶性アジスロマイシン2水和物は、出願時の技術常識として、特定の結晶を取得する一般的な方法はもとより、そのような2水和物の存在すら知られていない「新規な化学物質」であった。一方、「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の事件では、S型アルコールが単離されたという事実はなくても、ラセミ体中にS型アルコールが存在することは明らかで、ラセミ分割(光学分割)の一般的な手法も当業者にとって技術常識であった。「結晶性アジスロマイシン2水和物」の判決は、こうした前提事実の違いを説明したうえで、引用例には「当業者が製造方法を理解しうる程度の記載」が求められることを判示した。

特許権は、新規な発明を第三者に公開した代償として与えられる独占権であるから、明細書には、発明を当業者が実施できる程度の明確かつ十分な開示が求められるのは当然である。しかし、新規性を阻却する引用発明には、独占権付与の対象たる発明と同程度の実施容易性は必要とはいえない。つまり、引用発明に求められる「実施可能性」は、特許要件としての「実施可能性」より緩やかと考えるのが妥当だろう。

裁判例では、引用発明に求められる「実施可能性」は、特許要件と同様に、出願時の技術水準を基準に判断された。すなわち、物の存在が確認できない場合は、引用例にはその取得方法(製造方法)について当業者が理解しうる程度の開示が求められるが、物の存在が自明あるいは推定可能な場合は、引用例には出願時の技術水準からおよそ取得可能な程度の開示があれば足りるのではないだろうか。

## 2. 拡大先願の地位(特許法29条の2)

先願の公開前に出願された後願でも、先願明細書に既に開示された発明は、新たな技術を提供するものではないから、独占権を付与して保護することは妥当でない。29条の2は、この

趣旨を前提に、重複した権利発生の防止と、先願の処理を待たずに後願の審査を可能にするという点から、先願の明細書全体に後願排除効を認めるものである。

前段の趣旨は、29条1項3号と共通であるから、29条の2の先願に求められる実施可能性は29条1項3号の引例適格性に求められる実施可能性と同程度であるとも思える。実際、現行審査基準を見る限り、29条の2の先願発明と29条1項3号の引用発明に求められる要件に差異はない。裁判例はどうであろうか?

つぎの「ジアソスルホン酸化合物製造方法」の事件では、29条の2の規定を適用するためには、先願発明が特許を受ける必要はなく、先願発明に29条1項柱書に規定する有用性は不要であると判示されている。

### 平成9年(行ケ)第330号「ジアソスルホン酸化合物製造方法」特許取消決定取消請求事件

本件は、29条の2の適用にあたって当該化合物の有用性(ここでは具体的実施例)が示されている必要があるかどうか争われた事件である。先願発明のジアソスルホン化合物に該当する57化合物のうち、6化合物については、化学物質名(化学構造式)と製造方法の記載はあったが、具体的な実施例が示されていなかった。

裁判所は、「特許法29条の2の規定を適用するためには、先願明細書に、本件発明の化合物に相当する化合物の化学物質名(あるいは化学構造式)及びその製造方法が記載されていなければならない。しかしながら、特許法29条の2の規定を適用するためには、先願発明が特許を受ける必要はなく、出願公開

