

Oslaw News Letter

vol.35

目次

Contents

● 論文	均等論(第5要件)について	弁護士 大野 浩之	1
● 商標 News	IGZO事件	弁理士 中村 仁	5
● 中国 News	最高人民法院による知的財産権及び競争紛争の行為保全案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(意見募集稿)について	中国弁護士 李 芸	6
● 海外 News	消尽の成立を否定した最近のCAFC判決 Helferich Patent Licensing事件	弁護士 小林 英了	8
● 特許入門		弁理士 森田 裕	10
● 独禁法入門	知的財産権法と独占禁止法の交錯(第3回) ~知的財産権の権利行使と独占禁止法の適用について~	弁理士 堅田 健史	11
● 判例紹介			12

論文

Thesis

均等論(第5要件)について

東京地裁平 25 (ワ) 4040 号特許権侵害行為差止請求事件
平成 26 年 12 月 24 日判決を題材として

弁護士 大野 浩之

1. はじめに

対象製品や対象方法が技術的範囲に入るかどうかを検討するに際しては、特許法第 70 条第 1 項を考慮する必要があります。この特許法第 70 条第 1 項では、以下のようにされています。「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」

このように、特許発明の技術的範囲は、「原則」、特許請求の範囲の記載に基づかなければなりません。

特許請求の範囲に記載された内容から導き出される技術的範囲に属さない対象製品や対象方法の侵害が問題となるときに均等論が用いられることになります。したがって、均等論はあくまでも特許法第 70 条第 1 項の「例外」として位置づけられます。

今回ご紹介する判決では「シス」、「トランス」がキーワードとして挙がってきます。「シス」、「トランス」というのは、高校の化学で学ぶものですから、その内容を何となく覚えている方が多いのではないのでしょうか。「シス」と「トランス」とは

幾何異性体であり、両者の化学式は同じですが、その構造が異なる関係にあります。

この度紹介する事案では、「シス」構造がクレームされていたのに対して、被告製品は「トランス」構造を有していました。

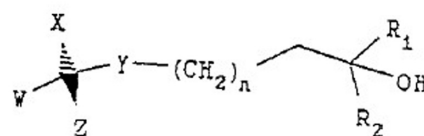
このため、クレームの文言からすると被告製品は技術的範囲には入りません(特許法第 70 条第 1 項)。そこで登場するのが均等論です。

2. 事案の概要

[本件発明]

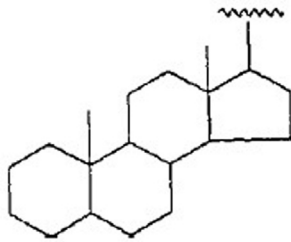
本件発明の内容は、以下のとおりです。

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：

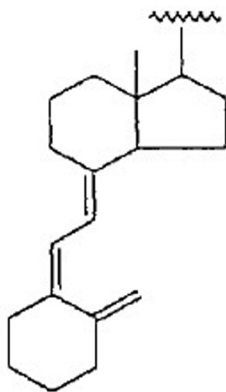


A-2' (式中、n は 1 であり；

- A-3' R1 および R2 はメチルであり；
 A-4' W および X は各々独立に水素またはメチルであり；
 A-5' Y は O であり；
 A-6' そして Z は、式：

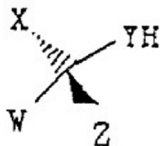


のステロイド環構造、または式：



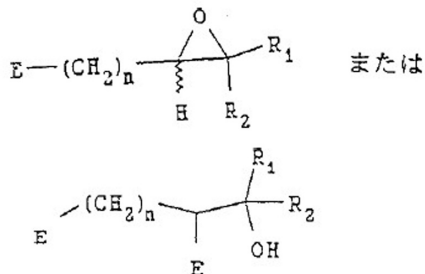
のビタミン D 構造であり、Z の構造の各々は、1 以上の保護または未保護の置換基および / または 1 以上の保護基を所望により有していてもよく、Z の構造の環はいずれも 1 以上の不飽和結合を所望により有していてもよい

B-1 (a) 下記構造：



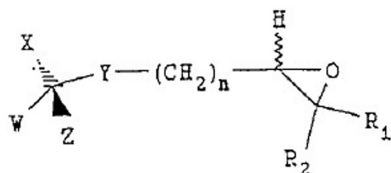
(式中、W、X、Y および Z は上記定義の通りである) を有する化合物を

B-2 塩基の存在下で下記構造：



(式中、n、R1 および R2 は上記定義の通りであり、そして E は脱離基である) を有する化合物と反応させて、

B-3 下記構造：

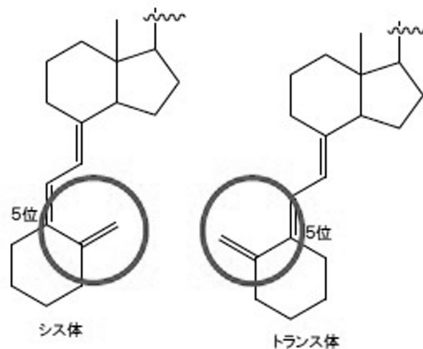


を有するエポキシド化合物を製造すること；

- C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
 D (c) かくして製造された化合物を回収すること；
 E を含む方法。

〔被告らの行為〕

被告方法は、工程 I の出発物質 A が、構成要件 B-1 の引用する構成要件 A-6 (訂正発明の構成要件 A-6') の「Z」が「ビタミン D 構造」で「1 以上の保護……の置換基を有している」構造のうちの 2 つの保護の置換基を有している構造 (シス (5Z) セコステロイド構造) ではなく、その幾何異性体であるトランス (5E) セコステロイド構造を出発物質及び中間体として用いています。



3. 争点

本件判決では、均等論の他にも進歩性、実施可能要件、サポート要件等も争点として挙げられましたが、本論稿では均等論の第 5 要件を中心に考察します。

4. 判旨

均等論の第 1 要件及び第 2 要件に関しては、簡単にまとめると以下のような判断がなされています。

〔第 1 要件について〕(本質的部分)

出発物質 (構成要件 B-1) と本件試薬を塩基の存在下で反応させて中間体のエポキシド化合物 (構成要件 B-3) を製造し (以下「第 1 段階の反応」という。)、同エポキシド化合物を還元剤で処理して (エポキシ環を開環して)、マキサカルシトールを得る (構成要件 C。以下「第 2 段階の反応」という。) ことが訂正発明の本質的部分である。

その本質的部分を被告方法は充足するので、均等の第 1 要件を充足する。

〔第 2 要件について〕(置換可能性)

被告方法は、ビタミン D 構造の出発物質に本件試薬を使用し、第 1 段階の反応と第 2 段階の反応という 2 段階の反応を利用している点において、出発物質及び中間体をシス体からトランス体に置き換えても、従来技術に比して工程を短縮できるという訂正発明の目的を達することができ、訂正発明と同一の作用効果を奏するものと認められる。

そして、第 5 要件については、以下のようにされています。

〔第 5 要件について〕(意識的除外等の特段の事情)

訂正明細書には、シス体とトランス体の区別を明示する用語

は使用されておらず、トランス体を用いる先行技術との相違によって、本件特許が登録されるに至ったような事情も見当たらない。

そうすると、訂正発明において、出発物質及び中間体がビタミン D 構造の場合に、シス体に意識的に限定したとか、トランス体を意識的に除外したとまでは認められない。

被告らは、……出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第 5 要件を欠くこととなり、許されないと解するべきであるところ(知財高裁平成 24 年 9 月 26 日判決・判時 2172 号 106 頁 [医療用可視画像の生成方法事件])、

①訂正明細書に、出発物質として使用できる公知化合物の例として引用されている……水酸基が保護されている 9、10-セコ-5、7、10(19)-プレグナトリエン-1 α 、3 β 、20 β -トリオールは、……トランス体のビタミン D 構造化合物であり、トランス体とシス体を明確に区別している、

②目的物質であるマキサカルシトールは、シス体として医薬品の製造承認を受け、構造式においてもシス体であることが明記されている、

③構成要件 B-3 はそれを表示するために、化学結合を波線で「 $\sim\sim\sim H$ 」と記載し、H の付け根の立体構造が R 体と S 体の立体異性体の双方を含むことを明示している、

④訂正明細書には、SO₂ により保護されたビタミン D 構造の例として左右 2 つの図が図示されており、……SO₂ を脱離した後に生成するトランス体を意識したものである、等の点を指摘して、

出願人らにおいて、出発物質をシス体に意識的に限定したものである旨主張する。

しかし、まず、上記①の点についてみると、訂正明細書に引用された文献の内容においてトランス体とシス体を区別していたとしても、……出願人らが出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。

次に、上記②の点についてみると、……トランス体の出発物質からシス体の目的物質を得る方法は公知であったが、訂正明細書にそのような他の構成の候補が開示されていたわけではないから、……出発物質をシス体に意識的に限定したとまではいえない。

対象製品等に係る構成が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、出願人又は特許権者が、出願手続等において、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、対象製品等に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、対象製品等に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである(知財高裁平成 17 年第 10047

号同 18 年 9 月 25 日判決 [椅子式エアーマッサージ機事件] 参照)。

上記③の点についてみると、R 体-S 体の立体異性(鏡像異性)とシス体-トランス体の立体異性(幾何異性)とは性質が異なるものであるから、……出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。

上記④の点についてみると、……(トランス体とシス体ではなく、同一の構造を回転させた図)を記載したからといって、出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。

以上によれば、……被告方法は、均等の第 5 要件を充足する。

5. 考察

(1) 本事案の位置づけ

均等論の第 5 要件を充足しないと判断した裁判例の多くは、最高裁判決の例示する意識的除外が殆どであり、そのうちの多数は、審査官からの拒絶理由等に対応して特許請求の範囲を減縮する補正をした事例です¹。

この点、本件は、出願時に選択しなかった要素に関する事例であり、それほど多くないケースに分類されます。

(2) 規範の分析

本件では、以下の規範が用いられています。この規範は「椅子式エアーマッサージ機事件」(知財高裁平成 17 年第 10047 号同 18 年 9 月 25 日判決)で定立された規範と同じものです。

特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、	
規範①	当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要する。
規範②	その例としては、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し(前段)、あるいは補正や訂正により(後段)当該構成を特許請求の範囲から除外した場合等が挙げられる。
規範③	また、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、足りない。

この規範を分析すると、出願時にクレームに入れ込めなかった要素は、「特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認」することが必要とされ(上記規範②の前段)、「特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、足りない。」とされており(上記規範③)、出願時にクレームに入れ込めなかった要素については、原則、意識的には除外されていないとされることになります。

他方、補正を行った結果外れた要素については、上記規範②の後段で「補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外した場合」が挙げられており、原則、意識的に除外されたとされることになります。

何故、このような規範が定立されているのでしょうか？

〈脚 注〉

¹ 知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編 第 5 版 竹田稔著 167 頁

特許出願の実務からすると出願時にクレームに入れ込みなかった要素は、そこに気付かなかった又はそこまで気が回らなかったこと（いわゆる「書き漏れ」）がほとんどであると考えられます。したがって、出願時にクレームに入れ込みなかった要素が問題となる事案では、そもそも除外された要素を認識しておらず、禁反言的な要素は低いと言えます。

この点、「ボールスブライン事件」（最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決・民集 52 卷 1 号 113 頁）では、あくまでも「特段の事情」として第 5 要件が位置付けられており、「特許請求の範囲から意識的に除外された」というのはその一例であるとされています。そして、いわゆる「書き漏れ」の事案については、補正で除外した場合と同程度に「特段の事情」があるとは言えないためではないでしょうか。

他方、補正を行った結果外れた要素については、出願人は補正クレームと元々のクレームとの「差」を必然的に認識することから、除外される要素を認識でき、意識的に除外したと言えるためではないでしょうか。

ちなみに被告側が挙げた「医療用可視画像の生成方法事件」では、均等論の第 2 要件を満たさないとされており、被告方法では特許発明の目的を達し、同一の作用効果を奏することができないとされています。この「医療用可視画像の生成方法事件」では、あえて第 5 要件について判断する必要がなかった事案とも言えます。

そして、「医療用可視画像の生成方法事件」では、均等論の第 5 要件に関して、「仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る『間引いて』の反対語が『間引かずに』ということであれば、出願人において特許請求の範囲に『間引かずに』と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明 1 の特許請求の範囲には、あえてこれを『全て』と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第 5 要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである。」とされているに留まり、規範は定立されていません。

(3) 本判決についての検討

本ケースにおける「シス構造」は、出願当初からクレームに入れられていました。

したがって、「特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認」していたかということが問題となり（上記規範②）、「特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、足りない」（上記規範③）ということになります。

そして、本判決でも述べられていますが、訂正明細書の本文においてトランス体とシス体を明確に区別した記載がなく、訂正明細書にそのような他の構成の候補が開示されていたわけではないということから、「当該対象製品に係る構成を明確に認識」していたというような特別な事情も見受けられません（※裁判所が示した例示は、今後、案件を判断し検討する際に

重要な意味を持つと思います。）。

したがって、本判決で示されるように、意識的な除外が否定され、均等論の第 5 要件を満たすという結論になりました。

6. まとめ

以上見てきたように、均等論の第 5 要件を判断する際には、文言上外れている要素が出願時からクレームに入っていなかったのか、それとも補正等によって省かれたのかということが重要なポイントになります。

この要素が出願時からクレームに入っていなかった場合には、原則、意識的な除外が否定され（上記規範②の前段及び規範③）、他方、この要素が補正等によって省かれた場合には、原則、意識的な除外が肯定されることとなります（上記規範②の後段）。

今回取り上げた事案では、原則通りの判断がなされ、意識的な除外が否定され、均等論の第 5 要件を満たすという結論に至ったものです。

このように出願時からクレームに入っていなかった場合に均等論の第 5 要件を満たすのが原則であるとする、均等論があくまでも特許法第 70 条第 1 項の「例外」であること、第三者の予見可能性に反すること等を論拠にして妥当ではないという批判が出る可能性があります。

しかしながら、このような批判に対しては、ボールスブライン事件では、あくまでも「特段の事情」として第 5 要件が位置付けられ、「意識的に」という文言が用いられていることを根拠に反論できます。

前述したように、出願時からクレームに入っていなかった要素が問題となる事案は、大半が「書き漏れ」の結果生じたものです。このような「書き漏れ」を「意識的に」除外したということには、文言上、無理があります。また、このような「書き漏れ」を意識的な除外と同程度に（通常の事情ではない）「特段の事情」があるとは評価できないのではないのでしょうか。（この点で、補正等により要素を除外した事案とは明確な差があります。）

また、補充的には、第 5 要件が実質的に問題となる事案は、均等論の第 1 要件及び第 2 要件を切り抜けた事案であり、本質的部分ではなく作用効果にも影響していない要素が文言上外れる場合です。つまり、発明の本質に影響を与えず作用効果にも影響していない、言うならばあまり重要でない要素が文言上外れた事案であり、「実質論」からしても、権利者を保護してもよいと言えるのではないのでしょうか（許容性がある）。

裏を返せば、本質的部分ではなく作用効果にも影響していない要素（あまり重要でない要素）が文言上外れる場合であっても、補正等によって除外した要素は正に「特段の事情」として均等論が認められないという解釈もできます。

ちなみに、本論稿をより詳細に検討したものが「知財びりずむ」の 4 月号に掲載されております。興味がありましたら一読頂けますと幸いです。

以上

IGZO事件¹

【事案の概要】

登録商標「IGZO」の指定商品の一部についての無効審決に対する取消訴訟において、IGZOは原材料の表示であるので自他商品識別力を有しないと判断され請求が棄却された。

【判決】

判決は、商標法3条1項3号の適用について、以下のよう
に判断することにより、IGZOが原材料の表示であって自他
商品識別力を有しないと認定し、請求を棄却した。

- 1) 3条1項3号の趣旨は、このような商標は、商品の産地、
販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引
に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲する
ものであるから、特定人にその独占使用を認めるのを公
益上適当としないものであるとともに、一般的に使用さ
れる標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、
商標としての機能を果たし得ないものであることによ
るものと解すべきである。
- 2) また、上記趣旨からすれば、3条1項3号に該当するた
めには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する原
材料を現実には原材料としていることを要せず、需要者又
は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する
材料を原材料としているであろうと一般に認識され得
ることをもって足りるというべきである。
- 3) 3条1項3号の趣旨が、取引における独占適応性及び自
他商品識別力の欠如を理由とすることからすれば、商標
が自他商品識別力を有するというためには、需要者だけ
でなく、取引者間においても自他商品識別力を有するこ
とが必要であると解すべきであり、また、競業者を含む
取引業者一般に、当該商品の原材料を表示しているもの
と認識され得る商標を、特定の取引業者に独占させるこ
とが公益上相当であるとはいえない。
- 4) ある材料が、商品の原材料全体のうちごく僅かの量しか
含まれていない場合や、複数の部品から構成される商
品の一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であ
っても、当該材料が、当該指定商品の品質、性能等の
特性に相当程度の影響を与えるものである場合など、原
材料として表示することが取引者又は需要者にとって

弁理士 中村 仁

商品の取引上の意義がある場合には、3条1項3号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当である。

【コメント】

「IGZO」は、平成7年の国際会議で、「In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)及びO(酸素)の複合物からなる酸化物」を指す語として使用され、その後、本件商標の登録査定(平成23年10月25日)までの間に、特許公報、新聞、雑誌、企業広報などでの多くの使用例があり、また、この酸化物を使用したTFT(薄膜トランジスタ)は、液晶パネルや有機ELパネルの機能を大幅に向上させるとともに、多くの新しい特徴を持つ新材料として期待されているとのことである。このような事実からすれば、エレクトロニクス分野に属する商品などについては、IGZOが原材料表示として自他商品識別力を否定されたのは妥当な判断と思われる。

本判決は、3条1項3号の判断主体について、需要者だけでなく、取引者間においても自他商品識別力を有することが必要であると判断している。つまり、需要者及び取引者のいずれかにおいて自他商品識別力が無いと認められれば、当該商標の自他商品識別力は否定されることになるのである。本件の場合、一般需要者はIGZOが上記酸化物の略称であることを認識していないと思われるが、取引者においてその認識がされていたために3条1項3号の適用が認められた。

また、本判決では、ごく僅かの量しか含まれていない場合や、一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であっても、当該材料が、当該指定商品の品質、性能等の特性に相当程度の影響を与えるものである場合など、原材料として表示することが取引者又は需要者にとって商品の取引上の意義がある場合には、3条1項3号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当と判断しているが、「相当程度の影響を与える」という基準は必ずしも明確ではない。

なお、本件においては、3条2項(使用による識別力の獲得)の主張はされていないが、査定時においては、十分な使用実績がなかったためでないと思われる。

本件から考えると、原材料名については、それが、需要者には認識されていない、少量しか含まれない、又は、一部の部品の原材料に過ぎないような場合であっても、3条1項3号の適用が認められ登録が拒絶される可能性があるので、商標採択の段階でより慎重な判断が求められることになる。

〈脚 注〉

¹平成26年(行ケ)第10089号 平成27年2月25日判決

最高人民法院による知的財産権及び競争紛争の 行為保全案件の審理における法律適用の若干問題に関する 解釈(意見募集稿)について

名古屋オフィス 中国弁護士 李 芸

2月26日、中国の最高裁判所（最高人民法院）は、知的財産権及び競争紛争に関する案件において重要な役割を果たす行為保全¹について司法解釈の草案（以下、「草案」という）及びパブリックコメントを公布した²。2012年に改正された「中華人民共和國民事訴訟法」³（以下、「民事訴訟法」という）は、行為保全に関する規定を新たに設けており、一般法上の行為保全に関する制度の確立によって、理論上、行為保全の適用範囲は特許、商標、著作権に関する一部の知的財産権案件⁴から全ての案件に拡大されている。「草案」は、以下のとおり、知的財産権及び競争に関する紛争を対象に、行為保全の申立人、管轄、担保、裁判所の審査、行為保全の解除等を規定している。

1. 適用対象案件について

「草案」は知的財産権及び競争紛争に関する案件における行為保全を定める司法解釈である。2011年に改正された「民事案件事由規定」によれば、知的財産権及び競争紛争に関する案件には、特許権、商標権、著作権に関する案件以外に、植物新品種育成権、営業秘密、技術契約、不正競争、独禁法等に係わる案件も含まれるので、これらの案件にも「草案」が適用される。

2. 行為保全の種類について

行為保全は申立時期によって、訴訟提起前の行為保全と訴訟提起後の行為保全に分けられる⁵。両者は、要件、申立人、管轄、担保、裁判所の保全措置の発令時期等において相違がある。

主な相違点	行為保全の種類	
	訴訟提起前の行為保全	訴訟提起後の行為保全
要件	緊急性、損害の回復困難性	判決執行の困難性、損害発生の可能性 ⁶
申立人 (詳細は下記3で述べる)	利害関係人	訴訟の当事者
管轄 (詳細は下記4で述べる)	保全対象行為の所在地の裁判所、被申立人の住所地の裁判所又は本案の管轄裁判所	本案を受理して審理する裁判所
担保	必須	裁判所の裁量に委ねる
保全措置の発令	申立受付後 48 時間以内	緊急時に限って、申立受付後 48 時間以内 ⁷

3. 申立人について(第1条)

上記2のとおり、訴訟提起後の行為保全は、訴訟の当事者が行為保全を申立てることができるのに対して、訴訟提起前の行為保全の場合は、知的財産権の権利者、実施権許諾契約における被許諾者、適法に知的財産権を承継した者等の利害関係人が行為保全を申立てることができる。なお、被許諾者による申立ての可否は実施権の種類によって決まる。具体的には、独占的实施権を有する被許諾者は単独で申立てることができるが、排他的実施権、普通実施権を有する被許諾者のそれぞれは、権利者から「申立てをしない」という明示的な意思表示があった場合、権限を付与された場合を除き、単独で行為保全を申立てることはできない。

4. 訴訟提起前の行為保全の管轄について(第2条)

訴訟提起前の行為保全の管轄は、上記2で述べたとお

〈脚 注〉

¹ 判決の執行に困難が生じ、又は行為保全の申立人に回復困難な損害をもたらすことを防ぐために、裁判所は裁定をもって、行為保全被申立人に対して、一定の作為又は不作為を命ずる暫定的な措置である(日本法上の「仮処分」に相当する制度)。

² <http://www.chinacourt.org/article/detail/2015/02/id/1557854.shtml>

³ 「民事訴訟法」第100条(訴訟提起後の行為保全)、第101条(訴訟提起前の行為保全)。

⁴ 一部の知的財産権案件及び海事案件は先行して行為保全の制度を取り入れていた。例えば、「中華人民共和國特許法」(2008年改正、第66条)、「中華人民共和國商標法」(2013年改正、第65条。旧商標法第57条)、「中華人民共和國著作権法」(2010年改正、第50条)。

⁵ 前掲注3を参照されたい。なお、ここにいる「訴訟提起」は「仲裁」も含まれており、以下では、特に断りのない限り、訴訟は、「訴訟・仲裁」の両方を指している。

⁶ 「民事訴訟法」第100条、第101条。

⁷ 「草案」第4条は緊急時以外の場合は、申立てを受付けた後30日以内に裁定を行うと提案している。

り、①保全対象行為の所在地の裁判所、②被申立人の住所にある知的財産権及び競争に関する紛争の管轄を有する裁判所、③本案の管轄裁判所のうちいずれかの裁判所になる。また、中国法上、仲裁機関には保全措置を発令する権限がないので、仲裁の場合においても行為保全の申立先は管轄裁判所であり、裁判所より行為保全措置の裁定が下されることになる⁸。しかし、「民事訴訟法」及び「草案」は仲裁申立前の行為保全の管轄を定めているものの、仲裁申立後の行為保全の管轄に関する規定を設けていない。仲裁は訴訟と異なり、裁判所が本案の管轄を有さないので、仲裁申立後の行為保全の管轄を訴訟の場合と同様に考えることはできない。この点が明確にされることが望まれる。

5. 保全の必要性の判断について(第7条)

「草案」は、裁判所が行為保全の必要性を判断する際に、考慮すべき要素を定めている。具体的には、①本案における申立人の勝訴の見込み（権利の有効性、安定性）、②被申立人の行為等により、判決の執行が困難になり、又は申立人に回復困難な損害を与える可能性、③行為保全措置の裁定が発令されることによる被申立人の不利益と、行為保全措置の裁定が発令されないことによる申立人の不利益とのバランス、及び④行為保全措置の裁定が発令されることによる公共の不利益が総合的に考慮される。

また、「草案」第8条によれば、「回復困難な損害」とは、金銭で償う、又は計算することが困難な損害を指す。なお、一般的に、「回復困難な損害」と認められない事由として、第8条には、申立人が合理的な理由なく司法的救済を怠ったこと、知的財産権の権利者である申立人が合理的な理由なく知的財産権を利用せず、かつ利用する計画もないこと、申立人の損害を金銭で計算できること等が挙げられている。

6. 審査手順及び異議申立について(第5条、第13条)

行為保全措置の裁定が発令されると、当事者に多大な影響を与えるおそれがあるため、「草案」は、裁判官は原則として、行為保全措置の裁定を発令する前に、申立人と被申立人を尋問しなければならない（案2：申立人と被申立人の意見を聴収する）と定めている。

また、「草案」では、行為保全措置の裁定への異議申立について、当事者は行為保全措置の裁定書を受領した日から5日以内に、裁定書を下した裁判所に対して異議申立を行うことができ、裁判所は10日以内に審査して裁定を下す（案2：裁判所は別途合議体を構成して審査を行い、10日以内に裁定を下す）とされている。異議申立への審査の公正さを保つために、案2のほうが望ましいと思われる。なお、日本と異なり⁹、異議申立に対する決定は終局的な判断であり、異議申立期間中に、行為保全措置の執行停止はしない¹⁰。

7. 保全措置の解除及び損害賠償について(第15条、第16条及び第18条)

裁判所は、本案の訴えの不提起、訴えの不受理、却下又は訴えの取下げ、行為保全の必要性の欠如等の事由が発生した場合、裁判所の職権又は当事者の申立てにより、行為保全措置を解除することができる。また、「草案」第18条では、「民事訴訟法」第105条の「誤った行為保全の申立て」の例として、具体的には、本案の不提起（訴えが取下げられ、却下され、又は終了させられた場合を含む）、行為保全を申立てる権利根拠又は保全の必要性の欠如、本案における申立人の敗訴（案2：行為保全に係わる本案の請求が認められなかった場合）等が挙げられている。つまり、申立人は、これらの事由により被申立人に不利益を与えた場合、被申立人に対して損害賠償責任を負うことになる。以上

〈脚 注〉

⁸「民事訴訟法」第101条、「草案」第1条、第2条。

⁹日本では、債務者(被申立人)は保全命令に対して、「保全異議」を申立てることができる(日本の「民事保全法」第26条)。債権者(申立人)は却下された保全命令の申立てについて、即時抗告をすることができる(同法第19条1項)。なお、当事者は、「保全異議」に不服がある場合、さらに「保全抗告」をすることもできる(同法第41条1項)。なお、「保全異議」の申立てがあったとき、一定の要件を満たした場合、保全命令執行の停止も認められる(同法第27条第1項)。

¹⁰「民事訴訟法」第108条。

消尽の成立を否定した最近の CAFC 判決 Helferich Patent Licensing 事件¹

弁護士 小林 英了

1. はじめに

消尽とは、特許の対象となる製品が適法に販売された場合には、特許権者は購入者による当該製品の使用、販売を制限できないというものであり、これは判例法として確立されている。

ただし、いかなる場合でも消尽が成立するというものではなく、個々の事案に鑑み、特許権の保護や取引安全等を衡量して、消尽が成立する範囲が画されている。

例えば、Mallinckrodt 事件²では、医療検査装置のキットを病院に販売するにあたり、「一回のみの使用」と表示して医療廃棄物として廃棄するように指示していたが、被告が使用済みのキットを回収して装置を組み立てて販売していた事案につき、CAFC は、条件付き販売の場合には特許権が消尽しない場合があり得ると判示している。

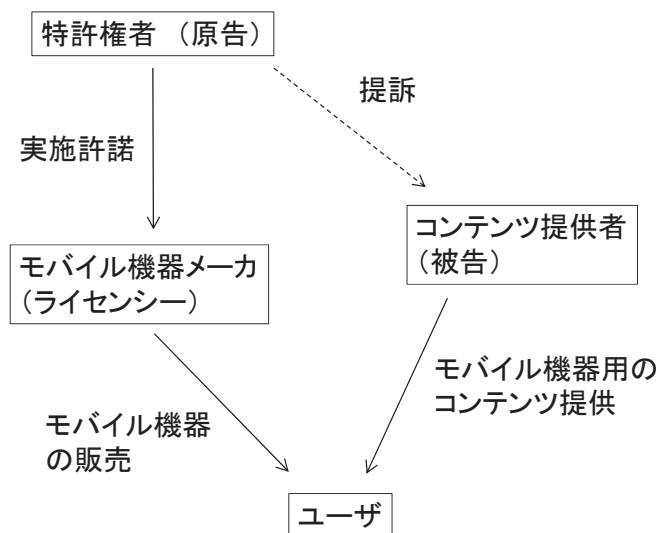
一方で、Quanta 事件³では、特許権者は部品（チップセット）に対してのみ実施許諾を行っていたところ、適法に販売された部品（チップセット）を購入して完成品（コンピュータ）を製造販売した被告に対して特許権侵害を主張したが、最高裁判所は、当該部品が完成品に係る特許発明の中核をなし、これにより発明を実質的に具現化する場合、当該特許権は消尽すると判示している。

本件は、許諾されたクレームと関連するが別のクレームに係る発明が、ライセンシー以外の第三者によって実施されている場合において、CAFC が、当該別のクレームに係る権利については消尽していないとして、消尽を認めた地裁判決を覆したものである。

コンテンツを受信・リクエストするモバイル機器に関するクレーム（機器クレーム）と、コンテンツを保持・更新しモバイル機器に送信するシステムや方法に係るクレーム（コンテンツクレーム）を有していた。

機器クレームとコンテンツクレームは、モバイル機器にコンテンツを送信するという点で互いに関連しているものの、機器クレームの主要部分はモバイル機器メーカーによって実施され、コンテンツクレームの主要部分は、（モバイル機器のメーカーとは異なる）コンテンツ提供者によって実施される。

原告の保有する特許権は、ほぼ全てのモバイル機器メーカーに対して実施許諾されていたが、コンテンツ提供者に対していかなる権利も発生させない旨定められていた。コンテンツ提供者である被告らは、実施許諾を受けたモバイル機器メーカーによって販売され、一般消費者が保有するモバイル機器に対してコンテンツを配信していた。原告は、被告らに対して、コンテンツクレームに基づき特許権侵害を主張した。



侵害訴訟において、被告側は、実施許諾を受けたモバ

2. 事案の概要

原告 Helferich は、モバイル機器にコンテンツを送信するシステムに関連する複数の特許権を有しており、コ

〈脚 注〉

¹ Helferich Patent Licensing, LLC. v. The New York Times Company (Feb. 10, 2015)

² Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)

³ Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)

イル機器メーカーから適法にモバイル機器が販売されたことにより、原告の特許権は消尽したとして、略式判決の申立てを行った。

地裁は、モバイル機器は原告特許の実施許諾品であること、原告特許を侵害することなく当該モバイル機器にコンテンツを送信することができず、そうするとモバイル機器の価値が殆どなくなってしまうことから、モバイル機器の適法な販売により、モバイル機器メーカーのみならず、コンテンツ提供者との関係でも原告特許が消尽すると判断して、請求棄却の略式判決をした。

3. 判決の概要

まず、CAFC は、本事件において、侵害を主張している特許権に係る発明（コンテンツクレーム）の本質的な部分がモバイル機器の所有者によって実施されているとの主張はなされていないことを前提として、本事件は、互いに関連するが独立した複数の特許発明について消尽が成立するか否かが問題であると認定した。

そして、CAFC は、互いに関連する2タイプの特許発明（機器クレーム、コンテンツクレーム）であって、一方の特許発明（機器クレーム）と他方の特許発明（コンテンツクレーム）とが異なる主体により実施される場合において、一方の特許発明（機器クレーム）に対する実施許諾によっては、他方の特許発明（コンテンツクレーム）についてまで消尽が適用されるものではないとした。

次に、CAFC は、消尽に関する判例を検討し、消尽が適用されるのは、適法に取得した者が、侵害を主張しているのと同じ発明を実施していた場合であって、関連するが異なる発明についてまで消尽が適用されるというものではないと認定した。

そして、CAFC は、コンテンツクレームは（モバイル機器ではなく）コンテンツ提供者により実施されていること、モバイル機器それ自体はコンテンツクレームに係る発明を実施できなくとも一定の価値を有することといった点を考慮し、モバイル機器メーカーに対する実施許諾によって、実施許諾者と異なる主体によって実施され

る特許権（コンテンツクレームに係る発明）が消尽することはないと判断し、原判決を取り消して審理を地裁に差し戻した。

4. コメント

本件は、消尽が成立する範囲を、（許諾された特許権全体としてではなく）当該特許権に含まれるクレームの内容（本件では、コンテンツクレーム／機器クレーム）に応じて限定した点において特徴があるように思われる。

本件のように、装置メーカーとコンテンツ提供者とが共同して、当該装置メーカーが提供する装置にコンテンツを提供する事業はしばしば見られるところであるが、本判決によれば、仮に装置メーカーとコンテンツ提供者の一方にのみ実施許諾がされていたとしても、他方の実施行為との関係で消尽が成立しない可能性があることから、実施許諾がなされたクレームごとに消尽の成否を検討する必要が生じることとなる。

なお、本事件とはやや離れるが、CAFC は、Lexmark 事件において、本年4月14日に、消尽に関する下記の論点につき大法廷を開いて審理を行うとの決定を出した⁴。いずれも、消尽の成立を否定した過去のCAFC判決に関するものであり、特に国際消尽（下記ア）に関する判決が変更されれば、米国の特許実務に大きな影響を及ぼすものと思われる。大法廷の判断が待たれるところである。

ア 米国外で販売された特許製品について米国特許が消尽しないとした Jazz Photo 判決⁵を覆すべきかどうか。

イ 法的に有効であり、かつ実施許諾の範囲内で行われた条件の下で販売された特許製品について、米国特許が消尽しないとした Mallinckrodt 判決を覆すべきかどうか。

〈脚 注〉

⁴ <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1617enbanc.pdf>

⁵ Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)

Q. 平成27年4月から特許後の異議申立ての制度が始まったと聞きました。当社の重要技術に関する特許の取得が4月以降であり、異議申立ての対象になると思います。異議申立てがなされた場合どのような対応ができるのでしょうか？

(1)はじめに

新しい特許異議の申立て制度は、公益的観点から特許庁の審査のみに依存することなく、当事者が簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を取り入れることを目的として創設されたものです。

平成6～15年に存在していた特許付与後の異議申立て制度では、毎年3000件程度の異議申立てがなされていましたので、本制度でも同程度の異議申立てが復活するのではないかとの声も聞かれます。

(2)異議申立ての対象となる特許

異議申立ての対象となる特許は、平成27年4月以降の特許掲載公報に掲載された特許です。何人も特許掲載公報の発行から6月以内に特許庁に対して異議申立てをすることが可能です。

(3)異議申立てにおける申立理由

異議申立て制度での申立理由は、公益的事由に限られます。すなわち、発明の新規性、進歩性、拡大先願、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、先願主義、新規事項の追加などが申立理由となります。

(4)異議申立てがなされた後に取り得る対応

特許異議の申立てがなされると、御社には申立書の写しが特許庁から送付されてきます。ただし、この段階では御社は具体的な対応をとることはできません。

特許庁は直ぐに審理を開始しますが、特許の取消理由がないと判断した場合には、特許を維持すべき旨の決定がなされ、異議申立ての手続は終了します。これに対して異議申立人は不服を申立てることができませんので、特許に取消理由がないのであれば、御社がすべきことは特にありません。

一方、特許庁が特許の取消理由が存在すると判断し

弁理士 森田 裕

た場合には、御社には取消理由の通知がなされますので、通知で指定された期間中に意見書を提出すると共に、必要があれば明細書や特許請求の範囲の訂正を請求することをお勧めします。

異議申立人は、御社が訂正を請求した場合には、訂正後の発明について反論を述べることができます。

特許庁はさらに審理を進め、取消理由がないと判断した場合には、特許を維持すべき旨の決定がなされ、異議申立ての手続は終了し、取消理由があると判断した場合には、御社に再び取消理由の通知がなされます。御社は、取消しの理由の通知を受けた場合には、指定された期間中に意見書を提出すると共に、必要があれば明細書や特許請求の範囲の訂正を請求することができます。

その後、特許庁は御社の意見書と訂正の内容に基づいて決定を下します。

特許庁の取消の決定に不服の場合は、知的財産高等裁判所に出訴することが可能です。

(5)最後に

上述のように、異議申立てがなされると、取消しになる前に御社には反論の機会および発明を訂正する機会が付与されます。従いまして、この機会を利用して十分に反論を試みるのがよいと思います。

また、異議申立ての制度が新設されて、特許が取り消されたり権利が狭くなるリスクは急増しましたので、審査段階で分割出願をしておき、特許後も審査に係属した出願を温存させておく戦略の重要性は増します。特許が取消しになったり、希望以上に狭い範囲に減縮させられた場合には、分割出願を叩き直して改めて有効と考えられる権利を確保することを目指してはいかがでしょうか。

最後に、御社が新しい異議申立て制度を活用して競合他社の特許を取消しにすることともご検討いただけると戦略の幅が広がります。重要技術については他社の特許状況を随時確認し、異議申立ての可能性を検討してみてください。

知的財産権法と独占禁止法の交錯(第3回) ～知的財産権の権利行使と独占禁止法の適用について～

弁理士 堅田 健史

1. はじめに

第2回において、知的財産権の権利行使が、独占禁止法（以下、「独禁法」と云う）で規定する規制行為類型中、何れの類型に該当しうるかについて検討した。今回以降、各規制行為類型中、独禁法第3条に規定する「私的独占」について検討する。

2. 私的独占(独禁法第3条前段)

(1) 独禁法第3条では、「事業者は、私的独占をしてはならない」と規定している。条本文言「事業者」については、独禁法第2条第1項において、また、条本文言「私的独占」については、独禁法第2条第5項に、それぞれ規定され定義されている。よって、「私的独占」に該当するか否かは、独禁法第2条第5項に規定される定義に当て嵌まるか否かである。

(2) 「事業者」(独禁法第2条第1項)

独禁法第2条第1項では、「事業者」と規定しており、「事業」を含むその解釈は最高裁の判決及び裁判例によって画一的になされ、学説もほぼ肯定している¹。

知的財産権の権利行使においては、事業者(加害者)は、特許発明品の製造販売、著作物の複製又はライセンス等を行う、法人又は個人の事業者に該当する者であり、通常は「事業者」を充足するものと云える。また、被害者である「事業者」については、後記(3)に記載するが、この場合も、上記加害者である「事業者」と同様である。

(3) 「私的独占」(独禁法第2条第5項)

「私的独占」については、先に述べた通り、独禁法第2条第5項に規定される要件を充足すれば該当する。そこで、独禁法第2条第5項に規定する条本文言を検討する。

1) 「事業者が」と規定し、「私的独占」の行為主体(加害者)を明示している。

「単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず」と規定するが、これらは例示列挙に過ぎない。従って、「事業者(加害者)が」、単独又は共同等であろうが、或いは、主犯、共犯、教唆、囑託等であろうが、本項所定の行為を行えば、「私的独占」に該当する。

従って、知的財産権の権利行使にあつては、単独又は複数の

特許権者(専用実施権者)等が、如何なる方法を問わず、本項所定の行為を行えば「私的独占」に該当することとなる。

「他の事業者の事業活動を」と規定しており、「他の事業者(被害者)」が、非事業者である場合には適用されない。また、「他の事業者(被害者)」であることの当然の帰結として、「需要者(消費者)」が被害者である場合にも適用されない。「私的独占」の行為により、需要者(消費者)が被害者の場合、消費者保護法等の他法域で保護すべきであり、独禁法の射程範囲外である。

「他の事業者」と単に規定するだけであり、文言上、競争関係を要求しておらず、また、既存及び将来の事業者であってもよいこととなる²。

2) 「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより」と規定しており、前者を排除型私的独占といい、後者を支配型私的独占という³。

「排除」行為とは、公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針⁴」(以下、「指針」と云う)第2排除行為1基本的考え方(1)排除行為の性質によれば、「他の事業者の事業活動の継続を困難にさせたり、新規参入者の事業開始を困難にさせたりする行為である」としている。

同「指針」(2)排除行為の類型によれば、独禁法第2条第9項各号に掲げる不公正な取引方法と同様の行為類型があるとし、また、排除行為として典型的な行為を「商品を生供給しなければ発生しない費用を下回る価格設定」、「排他的取引」、「抱き合わせ」及び「供給拒絶・差別的取扱い」の4つに類型化し、また、それ以外の行為類型があることを示している。実際の行為類型は、次回以降に、知的財産権の権利行使に関して、検討する。

「支配」行為とは、「何らかの意味において他の事業者に制約を加えてその事業活動における自由な決定を奪うことをいう」とされている⁵。また、「支配」は、直接、間接を問わないとされている⁵。

3. おわりに

次回、独禁法第2条第5項後段の条本文言を検討する。

【脚注】

¹「事業者(事業を包含)」に関する考え方(例えば、「反復継続性、(非)営利性、国等の公益機関、〇〇士業等」については、下記文献が参考となる。村上 政博「独占禁止法 第6版」弘文堂(2014年)第48頁～第51頁/白石 忠志「独占禁止法(第2版)」有斐閣(2009年)第114頁～第120頁/白石 忠志及び多田 敏明編著「論点体系 独占禁止法」第一法規株式会社(2014年)第4頁～第7頁/白石 忠志「独禁法講義 第7版」有斐閣(2014年)第75頁～第77頁/舟田 正之・金井 貴嗣・泉水 文雄編「経済法 判例・審決百選(以下、「百選」と云う)」有斐閣(2010年)No.1(最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決 平成7年(オ)第423号)、百選No.2(東京高裁平成13年2月16日判決 平成11年(行ケ)第377号)、百選No.60(最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決 昭和61年(オ)第655号)

²白石 忠志「独占禁止法(第2版)」有斐閣(2009年)第294頁～第295頁/白石 忠志及び多田 敏明編著「論点体系 独占禁止法」第一法規株式会社(2014年)第18頁

³「排除」及び「支配」について、下記文献が参考となる。村上 政博「独占禁止法 第6版」弘文堂(2014年)第58頁～第60頁/白石 忠志「独占禁止法(第2版)」有斐閣(2009年)第296頁～第298頁/白石 忠志及び多田 敏明編著「論点体系 独占禁止法」第一法規株式会社(2014年)第17頁～第31頁

⁴公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(平成21年10月28日)

⁵百選No.18(東京高裁昭和32年12月25日判決 昭和31年(行ナ)第1号)

特 数值限定 平成27年1月27日判決
(東京地裁 平成25年(ワ)第33993号 特許権侵害差止等請求事件) 請求棄却

原告は、ピタバスタチンカルシウム塩の結晶及びその保存方法に関する特許権（本件特許）を有しており、被告らに対し、原薬及び製剤（被告製品）の製造販売等の差止めを求めた。

本件発明には、CuK α 放射線を使用して測定するX線粉末解析において、4.96°、6.72°、9.08°、10.40°、10.88°、13.20°、13.60°、13.96°、18.32°、20.68°、21.52°、23.64°、24.12°、27.00°及び30.16°の15本の回折角（ 2θ ）にピークを有する旨の構成要件Cが含まれているところ、被告製品では、 $\pm 0.2^\circ$ 以内の誤差で回折角の数値が一致するピークが10本以上見られたものの、全てのピークについて小数点第2位まで一致するものは見られなかった。

裁判所は、本件発明及び明細書には回折角に一定の誤差が許容されることを伺わせる記載が見当たらないこと、粉末X線回折測定の見当回折角の数値により結晶形態を特定した医薬化合物の発明の特許出願において、その

技術的範囲が一定の許容誤差ないし一定のピーク本数によって判断されるとの技術常識は存在しないことが伺われること、拒絶理由通知を受けて構成要件Cの回折角に係る補正を行ったこと等を認定した上で、構成要件Cを充足するためには、15本のピークの全ての回折角の数値が小数点第2位まで一致することを要すると判断し、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判示した。

また、原告より、日本薬局方の記載によれば、X線粉末回折法において $\pm 0.2^\circ$ 以内の誤差で一致するピークが10本以上確認されれば同一性を判断するのに十分であるとの主張がなされたが、裁判所は、日本薬局方は保健衛生の向上という公益的見地から医薬品の同一性等を判断する基準として記載されたものと解され、医薬品等に係る特許発明の技術的範囲が日本薬局方の記載と常に一致しなければならないものではないとして、これを排斥した。

商 商標の使用 平成27年1月29日判決
(知財高裁 平成25年(行ケ)第10295号 審決取消請求事件) 不成立(登録維持)>> 請求棄却

本件は、指定役務を「航空機による輸送」等とする登録商標（「JAS」）に対する不使用取消審判（不成立）の審決取消訴訟である。「航空機による輸送」に係る役務を提供していた会社が吸収合併により消滅し、存続会社（被告）が当該消滅会社の貨物空輸用コンテナ等の機材を引き継いで使用していた。特許庁は、要証期間（審判請求の登録前3年以内）に本件登録商標と社会通念上同一の商標（使用商標）が貨物空輸用コンテナに付されて使用されていたと認定した。

裁判所は、被告が使用する貨物空輸用コンテナに付された使用商標が、登録商標と社会通念上同一であると認定した上で、当該貨物空輸用コンテナは、被告が「航空機による輸送」の役務を提供するにあたり、乗客や貨物代理店から預かった荷物を入れるために利用するものであるから、役務の提供を受ける者の利用に供する物に標章を付した（商標法2条3項3号）と認定し、また、か

かる貨物空輸用コンテナを用いて「航空機による輸送」の役務を提供した（同4号）と認定した。

さらに、当該貨物空輸用コンテナは、空港内で車両に牽引されて移動し、機体への搬出入の過程で、取引者・需用者である乗客や貨物代理店の従業者によって使用商標の表示を含め視認可能な状態に置かれていたから、使用商標を付したものを役務の提供のために展示した（同5号）と認定した。

また、裁判所は、使用商標が消滅会社の商号に由来するものであるからといって、当然に商標としての機能を失うものではなく、また、存続会社である被告が本件商標を重要商標であると位置づけて効率的に運用する方針をとっていたことから、使用商標が被告の役務を第三者の提供する役務から識別し、その出所を表示する機能を果たしうる態様で用いられていたとして、商標的使用に該当しないと原告の主張を退けた。

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。