

Oslaw News Letter

vol.47

目次

Contents

● 論文	欧州特許庁におけるDisclaimerの適法性判断と「開示」の概念 G 1/16審決(2017年12月18日)を契機として	弁理士 松任谷 優子 1
● 商標 News	不正競争防止法等の一部を改正する法律案	弁理士 大塚 啓生 6
● 海外 News	特許適格性の判断は事実問題を包含することを示したCAFC判決(Berkheimer事件)	弁護士 小林 英了 7
● 特許入門	弁理士 津田 理 9
● 判例紹介	11

論文

Thesis

欧州特許庁における Disclaimer の 適法性判断と「開示」の概念 G 1/16審決(2017年12月18日)を契機として

弁理士 松任谷 優子

2017年12月18日、欧州特許庁はDisclaimerの適法性に関する拡大審判部の新たな審決(G 1/16)を公表した。Disclaimerについては、当初明細書に開示されていない対象をクレームから除く「Undisclosed Disclaimer」に関するG 1/03・G 2/03¹と、当初明細書に実施例として開示された対象をクレームから除く「Disclosed Disclaimer」に関するG 2/10²の2つの拡大審判部の審決が既に存在する。G 1/16事件の争点は、異議申立に対する補正で導入された2つのUndisclosed Disclaimerの許容性にあり、その判断基準は既にG 1/03・G 2/03に示されているから、あらためて拡大審判部の判断を受ける必要はないように見える。

本稿では、G 1/16が拡大審判部に付託された経緯について、過去の審決に遡って説明し、「開示」の概念からDisclaimerの

問題を考察する。

1. Disclaimerの定義

EPOにおけるDisclaimerは、クレームの範囲から特定の事項を除外する消極的限定(例えば、「アルコールがメタノールである場合を除く」のような限定)を意味し、日本の「除くクレーム」と同義である。「EPOにおける」と記載したのは、国によってはDisclaimerは異なる意味で使われるからで、例えば、ドイツにおいては、いわゆる「Inescapable Trap」(新規事項に該当する要件を含んだまま登録されたクレームが、拡張補正の制限により、その要件を除く補正ができなくなる状況)を救済するための削除補正を意味する。米国においては、Disclaimerは権利放棄を意味し、(i) Terminal Disclaimer³(自

〈脚注〉

¹ G 0001/03 (Disclaimer/PPG) of 8.4.2004 EPO website <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030001ex1.html> 及び

G 0002/03 (Disclaimer/GENETIC SYSTEMS) of 8.4.2004 <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030002ex1.html>

² G 0002/10 (Disclaimer/SCRIPPS) of 30.8.2011 EPO website <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g100002ex1.html>

³ CFR § 1.321, MPEP804

明型ダブルパテントを回避するための特許期間の一部放棄)、(ii) Statutory Disclaimer⁴ (権利の部分放棄)、(iii) Prosecution Disclaimer⁵ (審査経過における出願人の主張による権利の一部放棄)の3つがある。

Disclaimerは、Disclaimerにより除外される対象が当初明細書等に開示されている「Disclosed Disclaimer」と、開示されていない「Undisclosed Disclaimer」に分けられる。2つのDisclaimerは、G 1/16 審決にも記載されるように、基本的性質が全く異なる。

2. G 1/03以前のプラクティス

補正について規定するEPC123条(2)は、「欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における内容を超える対象を含めるように補正してはならない。」と規定している。しかし、この原則を貫徹し、広いクレームから発明の一部の実施形態を除く補正を一切認めないとすると、クレームの範囲を過剰に限定しなくてはならなくなったり、クレームの記載が複雑になり、明確さと簡潔さを損なう場合がある。一方で、特定の実施形態をクレームから除外しても、縮小補正であって、部分的な権利放棄と同様に出願人を不当に利することにはならない(この考え方が正しいかどうかは、後で議論する)。こうした理由で、新規性だけが問題となるEPC54条(3)の未公開先願⁶による新規性喪失、偶発的な新規性喪失(Accidental Anticipation: 全く異なる技術分野で、偶然同じ構成が開示されているような場合)を回避したり、治療方法などの不特許対象や機能しない実施例を除外するためのDisclaimerを導入する補正はEPC123条(2)に反しないものとして、従前から許容されてきた。例えば、分子量600-10000を規定しているクレームに対し、分子量240-1500であることを除けば同一の発明がEPC54条(3)の未公開先願に開示されていた場合、新規性違反を解消するために重複部分を除外し、分子量1500-10000と補正することが認められていた。

3. G 1/03及びG 2/03審決(2004年4月8日)

2002年、「Undisclosed Disclaimer」について、従前のプラクティスを否定し、当初明細書に記載されていない対象を除くDisclaimerを全面的に否定する審決(T 323/97⁷)が出た。審決は、消極的限定を導入する補正は、EPC123条(2)(3)の補正の一般原則に従って判断されなければならない、したがって当初明細書に開示がないDisclaimerを導入する補正は認められないとするものだった⁸。一方で、同時期に、条件付きでDisclaimerを認める審決(T 351/98⁹等)も出たため、EPOにおけるDisclaimerの審査に混乱が生じた。

こうした状況のなか、異議申立てに係る2つの事件(T 507/99 (G 1/03)及びT 511/99 (G 2/03))では、先行技術を避けるために導入された「Undisclosed Disclaimer」の適否が争点となり¹⁰、審判部は事件を拡大審判部に付託することを請求した。

【付託された質問】

- 1) 「Undisclosed Disclaimer」はEPC123条(2)のもとで許容されるものか否か。
- 2) 許容されるとすれば、許容性を判断する基準はどのようなものか。

【回答】

1. Disclaimerを導入するクレーム補正は、当該Disclaimer及びそれによりクレームの範囲から排除される主題のいずれもが、当初明細書に基づくものではないという理由のみで、EPC123条(2)により拒絶されることはない。
2. Undisclosed Disclaimerが許容されるか否かを判断する際には、以下の基準が適用される。
 - 2.1 Disclaimerは以下の目的の際に許容される。
 - ・EPC54条(3)、(4)のもとに、技術水準に対して範囲を限定することにより新規性を回復するもの。
 - ・EPC54条(2)のもとに、偶発的な新規性喪失に対して範囲を限定することにより新規性を回復するもの。偶発的な新規性喪失とは、それが発明とあまりに無関係で、発明からかけ離れているため、その発明を行う際に当業者がそれを考慮しようがないような場合を言う。
 - ・EPC52条～57条のもとで、非技術的理由により特許から除外される主題を除くためのもの。
 - 2.2 Disclaimerは、新規性を回復させるためや、非技術的理由により特許性から排除される主題を除く場合、必要以上の排除を行ってはならない。
 - 2.3 進歩性や明細書の開示要件の判断に関するDisclaimerは、EPC123条(2)に反して主題を付加するものである。
 - 2.4 Disclaimerを有するクレームは、EPC84条の明確性や簡潔性を充足しなければならない。

(下線付加)

審決は、「Undisclosed Disclaimer」を許容するものではあったが、その目的をa) EPC54条(3)の未公開先願に対する新規性喪失、b) 偶発的な新規性喪失、c) 不特許対象の除外に制限し、さらに2.2-2.4の限定を付すものであった。

〈脚注〉

⁴ 35USC 253(a), CFR § 1.321

⁵ コモンローに基づく禁反言である。

⁶ 日本の特許法の29条の2の未公開先願に該当するが、自己の先願も対象になる点で異なる(これを自己衝突(Self-collision)という)。

⁷ T 0323/97 (Disclaimer/UNILEVER) of 17.9.2001 EPO Website <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t970323dp1.html>

⁸ 審決の判断は、優先権主張の要件に関する拡大審判部の審決G 2/98 (2001年)に端を発する。G 2/98は、公平性及び法的安定性の原則に適合し、かつ、新規性・進歩性評価と整合性を保つために、「同一の発明」は狭義に解釈すべきであり、クレーム中の発明の機能や効果に無関係な要件については、優先権書類中に開示されていなくてもよいとの広義の解釈は採用できない。したがって、「EPC87(1)に規定される「同一の発明」についての優先権は、当業者が技術常識を考慮して、先の出願の全体からクレームの主題を直接的かつ一義的に導き出せる場合にのみ認められる」と判示した。G 0002/98 (Requirement for claiming priority of the "same invention") of 31.5.2001 EPO Website <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980002ex1.html>

⁹ T 0351/98 (HIV-1/CHIRON CORPORATION) of 15.1.2002 EPO Website <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t980351eu1.html>

¹⁰ 申立人は、いずれも上記T 323/97 審決を引用して不適法な補正であると主張した。

「Undisclosed Disclaimer」は実務上重要であるため、本事件は当時日本でも話題になり、偶発的新規性喪失が適用される具体的場面や、出願人自身の開示について 2.1 の例外適用が否定されるのではないかとすることを議論したのを筆者は覚えている¹¹。

4. G 1/03後の混乱

「Disclosed Disclaimer」を導入する補正は、(i) Disclaimer による除外対象の不在が好ましいものとして、明細書に明示的に開示されている場合（すなわち Disclaimer そのものの基礎が当初明細書に存在する場合）と、(ii) Disclaimer による除外対象が発明の一部として、明細書に開示されている場合とがある。

前者の場合には、Disclaimer 自体が当初明細書に開示されているため、通常の補正と同様に、Disclaimer により除かれた後の発明が補正の要件を充足するか否かを検討すればよい。これに対し、後者の場合には、除かれる対象は当初明細書に開示されていても、Disclaimer 自体は開示されていないため、この補正を「Disclosed Disclaimer」の基準にしたがって判断すべきか、「Undisclosed Disclaimer」の基準にしたがって判断すべきかが問題となる。

G 1/03 に示された基準は、「Undisclosed Disclaimer」を導入する補正に関するものであり、「Disclosed Disclaimer」に関するものではなかった。しかし、G 1/03 後には、Disclaimer 自体が開示されていないことを理由に、発明の一部として開示された実施形態を除く Disclaimer を「Undisclosed Disclaimer」に関する G 1/03 の基準に基づいて否定するケースが相次いだ（T 1050/99、T 1102/00、T 1559/05 など）。

一方で、G 1/03 は Disclaimer も除外対象も開示されていない場合を扱ったものであり、当初明細書に開示された実施形態を除外する Disclaimer は、先例（T 4/80）に照らして、EPC123 条(2)に反しないとする審決（T 1107/06）も 2008 年に出され、審査は混乱した¹²。

5. G 2/10審決(2011年9月1日)

こうした背景のもと、G 2/10（T 1068/07）において、当初明細書において開示されている主題を除外する Disclaimer の許容性が、拡大審判部で判断されることになった。

G 2/10 は、他の核酸配列又は分子（特に RNA）を部位特異的に切断する触媒的 DNA に係る出願に関する事件で、出願人の提出した補正案には、実施例として開示された対象を除く Disclaimer が含まれていたが、審査部は、これを「Undisclosed Disclaimer」に関する G 1/03 の基準にしたがって判断し、2.1 に規定されるいずれの条件も満たさないから不適法とした。

控訴人（出願人）は、「Undisclosed Disclaimer」に関する

G 1/03 は、Disclaimer も Disclaimer の対象も開示されていない場合を扱ったものであり、当初明細書に開示された実施例を除く Disclaimer には適用されない、当初明細書に開示された発明から特定の実施例を除外しても、いずれも当初明細書に記載されている以上、第三者に不利益を与えるものではない、と主張した。審判部は事件を拡大審判部に付託した。

【付託された質問】

Disclaimer によって除かれる主題が、当初明細書において実施例（embodiment）として開示されていた場合に、当該 Disclaimer は EPC123 条(2)に違反するか否か。

G 1/03 審決は、Disclaimer も Disclaimer によって除かれる対象も当初明細書に開示されていない場合について回答したもので、当初明細書に発明の一部として開示された主題を除く場合について判断したものではないとして、G 1/03 審決の基準は本件には適用されないことを明確にした。

そのうえで、次のように判断し、付託された質問に回答した。

先願主義のもと、「開示」の概念は、優先権主張、分割出願、補正において、同義に解されなくてはならず、先例（G 2/98 等）で示されるように、「開示」されているか否かは、技術常識を参考にして、先の出願の全体から、直接的かつ一義的に導かれるか否かにより判断される。したがって、発明の一部として開示された主題を除く補正も、EPC123 条(2)の要件を充足するものでなければならず、その判断には、他の補正と同様に Gold Standard（「開示テスト」）が適用される。

すなわち、発明の一部として開示された主題を除く Disclaimer は、出願時の技術常識を参考にして、当事者が当初明細書から直接的かつ一義的に導くことができない技術情報を提示する場合には、EPC123 条(2)に反する。

広範なクレームから 1 つの実施例を除いても、通常残余の発明が変わることはないが、残余の発明が、当初の発明のサブグループを構成するような場合には、発明が変わることもある。したがって、残余の発明が当初明細書に開示されているか否かは、個別の判断が必要である。

【回答】

- 1a. 出願に開示された主題をクレームから除く Disclaimer 補正は、Disclaimer 導入後の主題が、明示的または默示的に、当初明細書から直接的かつ一義的に開示されていないときに EPC123 条(2)に違反する。
- 1b. 上記判断は、出願の開示の性質と程度、Disclaimer により除外される主題の性質と程度、除外された主題と補正後のクレームとの関係を考慮したうえで、個別案件の全体の技術的状況に対する技術的評価が求められる。

（下線付加）

〈脚 注〉

¹¹ その後の審決において、「偶発的新規性喪失」とは技術分野や解決課題が異なることであり、当事者が当該文献の入手が困難であるとか、比較例として開示されていることは「偶発的新規性喪失」を裏付けることにはならないことが確認されている。（欧州特許庁審決の動向 第 5 版 発明協会 p297-298）。

¹² 「Disclosed Disclaimer」を巡る対立は、2010 年の G 1/07 事件（<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g070001ex1.html>）でも言及されている。この事件は、人体への物理的な介入を含む診断のための撮像方法の特許性が争点となったものであるが、不特許事由を解消するための Disclaimer 導入の可否も質問として付託されていた。審決には、明細書に開示された実施例を除く Disclaimer については、G 1/03 の基準と、これとは異なる判断（T 4/80、T 1107/06）があることを拡大審判部は認識しているが、本件での質問は、外科的実施態様を除くことで EPC54 (c) の不特許事由が解消するか否かであって、（上記判断の対立とは）全く無関係であるため、それ以上の議論はしないと記載されている。

6. Gold Standard

G 2/10で拡大審判部が採用したGold Standard¹³とは、「欧州特許出願または特許（明細書、請求項および図面）に関するいかなる補正もEPC123条(2)にしたがい、当業者が、出願時に客観的にみた技術常識に照らして、当初明細書全体から、直接的かつ一義的に導かれる範囲内でのみ行うことができる」という、先例で確立された補正の基準である（G 3/89、G 11/91、G 2/10）。

Gold Standardの根底にあるのは、当初明細書に開示されていない主題を追加することで、出願人や特許権者がその立場を強化することは、彼らに不当な利益を与え、当初明細書の内容を信じた第三者の法的安全性を害することになるから認められるべきではないという考え方である。

G 2/10 審決には、EPC123条(2)の“Gold Standard”が、「Disclaimer」を含めたあらゆる補正に適用されることを示唆する多くの記載があった。しかし、このGold Standardに従うと、当初明細書に根拠がない「Undisclosed Disclaimer」が許容される余地はほとんどなくなる。一方で、G 2/10にはG 1/03の2.1に列挙される条件を破棄するとの記載もなかった。

そのため、G 2/10 審決後、「Undisclosed Disclaimer」に関する多くの事件で、1) G 1/03の基準に加えてG 2/10のGold Standardを適用したり、2) G 2/10のGold Standardが修正して適用したり、さらには、3) Gold Standardのみに基づいて審理された。一方で、4) G 1/03の基準が引き続き適用される事件も相当数あった¹⁴。

7. G 1/16 審決(2017年12月18日)

G 1/16は、欧州特許（EP1933 395）の異議申立て手続きにおいて、特許権者によりなされた「Undisclosed Disclaimer」の適否が問題となった事件である。関連特許は、有機LED用の蛍光有機錯体に関するもので、特許権者は先行技術文献（D5及びD7）に開示された錯体を除く、2つのDisclaimerを導入したが、これらの化合物は本件特許には開示されていなかった（Undisclosed Disclaimer）。

G 1/03とG 2/10の関係、「Undisclosed Disclaimer」の判断基準について明確にすべく、G 1/16は拡大審判部に付託された。

【付託された質問】

1. EPC123条(2)のもとで、Disclosed Disclaimerの許容性についてG 2/10に述べられた基準（当業者が、技術常識に照らして、Disclaimer導入後の主題が、明示的または默示的に、直接的かつ一義的に当初明細書に開示されているかどうか）は、Undisclosed Disclaimerを含むクレームにも適用されるのか？

2. 第1の質問の回答がYesの場合、G 1/03は、その回答2.1で規定されたUndisclosed Disclaimerに関する例外についても、破棄されるのか？
3. 第2の質問の回答がNoの場合、すなわち、もしG 1/03の回答2.1で規定されたUndisclosed Disclaimerに関する例外が、Gold Standardに追加して適用されるなら、この基準はこれらの例外に照らして修正されるのか？

各質問に対する回答を下表に示す。質問1と質問3では回答が分かれたが、質問2については、アミカスブリーフを含めて、G 1/03に示された例外が破棄されるとする意見は皆無だった。

	申立人	EPO長官	特許権者	第三者
質問1	Yes	Yes	No	Yes/No(多数)
質問2	No	No	回答不要*	No
質問3	Yes	No	回答不要*	Yes(多数)/No

*質問1がNoなら回答不要だが、敢えて言えば質問2はNo、質問3はYes

G 2/10は、Disclosed Disclaimerの許容性の唯一の基準はGold Standardであるとしている。しかし、このGold StandardをUndisclosed Disclaimerに適用すると、Undisclosed Disclaimerが許容される余地はほとんどなくなる。

Disclaimerの許容性を評価する適切なテストの選択は、Disclosed DisclaimerとUndisclosed Disclaimerの法的性質における基本的相違により決定され、この相違により、それぞれのDisclaimerには、EPC123条(2)に適合するか否かを評価するための1つの特定のテストが与えられる。すなわち、Undisclosed DisclaimerにはG 1/03の基準が適切であり、Disclosed DisclaimerにはG 2/10のGold Standard開示テストが適切である。Undisclosed Disclaimerは、G 1/03の基準を満たせばEPC123条(2)のもとで許容され、他の要件を満たす必要はない。一方、G 1/03の基準を満たさなければ、Undisclosed Disclaimerは認められない。

どんなDisclaimerも技術情報の量的な変更を不可避免的に伴うが、重要なのは、Disclaimerの導入が出願人または特許権者の立場を有利にする質的変更をもたらすか否かである。Disclaimerが質的変更をもたらす場合、Disclaimer導入後の残余の主題は当初明細書に開示された発明とは言えない。

よって、付託された質問1に対する回答は以下の通りである。

【回答】

Undisclosed Disclaimerの導入によって補正されたクレームがEPC123条(2)に基づき、許容されるか否かの検討において、Disclaimerは、G 1/03 審決の決定2.1に規定された基準の1つを満たさなければならない。そのようなDisclaimerの導入は、

【脚注】

¹³ Case Law of the Boards of Appeal “1.2.1 Gold standard: directly and unambiguously derivable” EPO Website https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clar_ij_e_1_2_1.htm

¹⁴ 関連する審判の番号は次のとおりである。

1) T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14, T 1872/14
2) T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14, T 1872/14
3) T 1441/13, T 1808/13
4) T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14, T 287/14

- (i)当初明細書に開示された主題に技術的貢献を提供するものであってはならない。
- (ii)特に、進歩性の要件や開示要件に関係するものであってはならない。
- (iii)Disclaimer は、新規性を回復するため、または非技術的理由で特許性から除外された主題を除くために、必要以上に削除してはならない。
- 質問 1 の回答が No であるため、質問 2 以下に回答する必要はない。

8. Disclaimer の問題

(1)技術的貢献

Disclaimer について、一部の実施形態をクレームから除外しても、部分的な権利放棄と同様に、クレームを減縮するだけで、発明者を不当に利するものではないとの意見がある。しかし、この意見は、Disclaimer 一般に対して言うなら正しくない。

Disclaimer と言うとき、多くの人は広範なクレームから1つの実施形態をピンポイントで除くような補正を連想すると思う。確かに、そのような Disclaimer は、通常新規事項を導入することも、発明の本質を変更することもない。

しかし、Disclaimer 導入後のクレームが特定のサブグループを構成することとなるような場合はどうか。そのサブグループが補正前の発明にはない特徴や効果を（不可避免的に）共有する場合はどうか。極端に言えば、残余の発明が選択発明を構成するような場合を想定するなら、それはもはや補正前の発明と同一性を有するとは言えない。それゆえ、Disclaimer は技術的貢献を与えるものであってはならない。

(2)必要な範囲での除外

もうひとつ注意すべきことは、Disclaimer の導入は、問題となる未公開先願や先行技術文献を回避するだけでなく、不可避免的に、他の先行技術文献との距離も広げてしまう結果になりうるということである。それゆえ、Disclaimer は必要な範囲を超えて除外するものであってはならない。

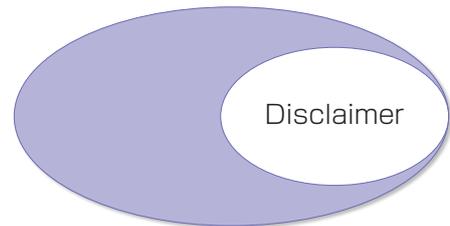
(3)量的変更と質的変更

さらに、Disclaimer により除かれる対象が開示されていれば、残余の発明も開示されていると言えるから、第三者に不測の不利はないとの意見がある。しかし、この意見も正しくない。

まず、Disclaimer で重要なのは、Disclaimer により除外される対象ではなく、Disclaimer 導入後の残余の発明である。これが補正後の発明であり、権利範囲であって、当初明細書から直接的かつ一義的に導かれるように開示されていなければならない。

ここで、下記のような図を書くと、元の発明（大きな円）と Disclaimer により除かれる対象（小さな円）が開示されている場合、除かれた後の発明も開示されているかのような錯覚に陥る。しかし、発明は技術思想であり、量的側面と質的側面を有する。G 1/16 で論じられるように、どんな Disclaimer も、残余の発明に量的変更をもたらすが、必ずしも質的変更をもたらすものではない。Disclaimer により除かれる対象が開示されていれば、残余の発明も開示されているとの議論は、量的変更のみに着目し、

質的変更を無視した議論にすぎない。上記意見は、下記の図と同様に、質的側面への考慮が欠けている。



9. 開示の概念

G 2/10 は、先願主義のもとで、「開示」の概念は、優先権主張、分割出願、補正において、同義に解されなくてはならないと述べている。つまり、優先権主張、分割出願、補正のいずれにおいても、同一の発明が「開示」されているか否かは、「直接的かつ一義的に導かれるか」という厳しい基準“Gold Standard”により統一的に判断される。

この Gold Standard を維持するためには、「Undisclosed Disclaimer」を、①原則の枠内で判断し、「Undisclosed Disclaimer」を導入する補正を実質的に否定するか、②例外として別な基準で判断し、「Undisclosed Disclaimer」を導入する補正を許容するか、のいずれかを選択する必要であり、G 1/16 は後者を選択することを明確にしたと言える。

日本においても、特許法に関する「開示（記載）」の概念は共通であり、優先権主張、分割出願、補正のいずれにおいても、「新たな技術的事項を導入しない」という基準で統一的に判断される。「新たな技術的事項」とは、「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」である。

「除くクレーム」に関するソルダーレジスト大合議事件(知財高判平20.5.30、平 18(行ケ)第10563号)以降、日本では「Undisclosed Disclaimer」が、例外ではなく、原則の枠内で判断されることとなった。原則であろうと、例外であろうと、「除くクレーム」の適用される範囲にさほど違いはないとの意見もあろうが、通常の補正とは性質の異なる「Undisclosed Disclaimer」を原則の枠内で扱おうとすると、当然のことながら、枠を広げざるを得ない。

10. 私見

補正について、厳格な Gold Standard を採用し、「Undisclosed Disclaimer」を例外として判断する欧州に対し、日本は、「新たな技術的事項を導入しない」という曖昧な基準を採用し、その解釈を緩めることで、「Undisclosed Disclaimer」を原則の枠内で判断する。

最近、補正も訂正も優先権の判断も、日本では緩々である。

例外は適用範囲が厳格に制限されていれば、原則を骨抜きにすることはない。法的性質が異なる「Undisclosed Disclaimer」を無理に原則の枠内に押し込めることのほうが原則を損なうリスクは大きいのではないかと。

不正競争防止法等の一部を改正する法律案 商標・意匠編

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

平成 30 年 2 月 27 日付で、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことが経済産業省のホームページで公表された¹。当該法律案は、第 196 回国会に提出される予定である。

閣議決定はあくまで内閣の意思決定がされたものに過ぎないが、上記改正案が国会で承認されることが予想される。そこで、本稿では、商標と意匠を中心に実務上の影響が大きいと思われる改正案について紹介する。

2. 商標法の改正案

(1) 商標登録出願の分割要件の厳格化（商標法 10 条）

商標登録出願の分割の要件として、分割前の商標登録出願について政令で定める出願手数料を納付している必要があることが条文に追記される。すなわち、当該出願手数料を支払わなければ分割の要件を満たさない出願として扱われ、出願の遡及効²が認められないこととなる。

(2) 判定に係る証明等の交付請求の例外（商標法 72 条 1 項 2 号）

判定において、関係する書類に当事者から営業秘密が記載されている旨の申し出があった場合には、原則として、その閲覧が制限されることになる。ただし、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認める場合に限られる。

なお、特許と意匠も同様に改正される（特許法 186 条 1 項 2 号、意匠法 63 条 1 項 3 号）。

3. 意匠法の改正案

(1) 新規性喪失の例外期間の延長（意匠法 4 条 1 項、2 項）

新規性喪失の例外の適用が認められる期間（いわゆるグレースピリオド）が 6 か月から 1 年に延長される。すなわち、意匠登録を受ける権利を有する者が出願前に自ら意匠を公表するなどして当該意匠が公然知られた場合や、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して意匠が公然知られた場合に、例外的にその意匠の新規性が喪失されないとする期間が、公になった日から 1 年以内前までになる。当該改正により、例えば、出願前にホームページや展示会等で意匠を公表した場合の救済期間が拡大されることとなる。

(2) 意匠の優先権書類のオンライン交換制度の導入（意匠法 15 条 1 項、60 条の 10）

パリ条約の優先権³を主張する場合、わが国での出願と同時にパリ条約優先権を主張する旨を願書に記載し、出願後 3 か月以内に優先権証明書を提出する必要がある。これまでは優先権証明書は紙で提出する必要があったが、改正後はオンラインでの提出が可能となる。改正案は、意匠法 60 条の 10 において、特許法 43 条 5 項を準用する内容になっている。

特許法 43 条 5 項では、電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府や国際機関との間で交換できる場合として経済産業省で定める場合には、優先権証明書をオンラインで提出することができる旨を定めている。平成 11 年 1 月 1 日施行の法改正で特許法 43 条 5 項が新設されてから特許では優先権証明書のオンライン提出が認められており、約 20 年の時を経て意匠においても同様の手続が認められることになる。

実際の手続きとしては、特許と同様に、世界的所有権機関のデジタルアクセスサービス（いわゆる「DAS」）を利用して、優先権書類の電子的交換をするものと思われる⁴。

4. コメント

今回の改正案が施行された場合、商標及び意匠の実務に与える影響は大きいと思われる。商標に関しては、分割要件の厳格化が当該改正案の目玉であろう。改正案の説明資料等には記載されていないが、出願手数料を納付することなく大量に出願する行為を抑制する目的の改正案であることは明白である。出願手数料を納付していない状況で分割出願をしても新たな出願が遡及効を有さないということは、出願日がずれることにより先行商標としての引用適格を失う可能性があることを意味する。そのため、改正後は、大量の分割出願が減少することが期待される⁵。

もっとも、特許と意匠の分割出願については改正案がない。同じ分割出願であるにもかかわらず商標のみ改正されるというのは、制度としての整合性がとれていないようにも思われる。

意匠に関しては、特にグレースピリオドの延長が大きな改正といえる。グレースピリオドが認められる期間が 6 か月から 1 年に延長されたことで、意匠登録を試みるチャンスが広がることは間違いない。自ら意匠を公開してしまったような場合でも、公開から 1 年以内であれば意匠登録が可能になることは留意すべきであろう。また、意匠の優先権書類についてオンライン交換制度が導入されれば、手続きが簡易なものとなり、出願人の負担が軽減されることになる。

なお、これらの改正案の施行日については現時点では未定であり、引き続き本改正案の動向を確認する必要がある。

以上

〈脚注〉

¹ <http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html>

² 分割後の新たな出願が、もとの出願時にしたものとみなされること（商標法 10 条 2 項本文）

³ ある国で最初にした意匠登録出願に基づいて他の国で意匠登録出願する場合に、最初の国の出願日を他の国での出願日とすることができる制度。

⁴ 特許庁 HP「優先権書類の提出省略について（優先権書類の特許庁間における電子的交換について）」参照（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/yuusennkenn_das_tetsuduki.htm）

⁵ 分割後の新出願は遡及効を有さないだけで、出願自体は残る点には注意が必要である。

特許適格性の判断は 事実問題を包含することを示した CAFC 判決 (Berkheimer 事件¹)

弁護士 小林 英了

1. はじめに

特許適格性(米国特許法 101 条)に関する Alice 最高裁判決²が出されて以降は、いわゆる 2 ステップテストにより特許適格性の判断がなされるようになってきている。すなわち、クレームが特許適格性のないコンセプト(自然法則、物理的現象、抽象的アイデア)に向けられたものであるか否かを判断する(第 1 ステップ)。これが Yes であれば、クレームの構成要素(単独又は組み合わせ)が、クレームの本質を特許適格性のある応用に変換しているか否かを分析し(第 2 ステップ)、これが No であれば特許適格性がないと判断される。

この 2 ステップによる判断枠組みが定着して以降、多くのソフトウェア関連発明について、抽象的アイデアであり特許適格性がないとの判断がなされており、被疑侵害者側の効果的な防御手段の一つとなっている。

ここで、米国での侵害訴訟では、事実関係に争いが無い場合には、サマリージャッジメント(略式判決)を申し立てることにより、費用や時間がかかるトライアル等を経ることなく判決を受けることができる(米国民事訴訟規則 56 条)。そのため、被疑侵害者側としては、例えばソフトウェア関連発明に係る特許について侵害訴訟を提起された場合に、特許適格性が無いことを理由に略式判決を申し立てることが、しばしば行われている。ここで、上記の 2 ステップテストの判断枠組みが法律問題であるかどうか(言い換えれば、事実関係に関する争いを包含するかどうか)が問題となりうる。

この点に関して、CAFC は、第 2 ステップの判断枠組みは事実問題を包含しているとして、略式判決を出した地裁判決を破棄する判断がなされた。本稿では、この CAFC 判決について紹介するとともに、若干の検討を行う。

2. Berkheimer 事件

(1) 事案の概要

原告(控訴人) Berkheimer 氏は、被告(被控訴人) HP 社

に対して、米国特許 7,447,713 号('713 特許)の侵害を主張して、イリノイ州北部地区連邦裁判所に提訴した。マークマンヒアリングの後、裁判所は、一部のクレームが不明確であり無効であると判断した³。さらに、HP 社は、'713 特許のクレーム 1~7 及び 9 につき、特許適格性がないことを理由としてサマリージャッジメントを申し立て、地裁はこれを認容した。

なお、'713 特許のクレーム 1、4 及び 5 (本稿に関連する部分)は、次のとおり。

1. コンピュータ処理システムにてアイテムをアーカイブする方法であって、
アイテムをパーサ⁴に提供すること；
アイテムを解析して複数のマルチパートオブジェクト構造にすることであり、当該構造には関連するサーチ可能な情報タグが含まれている；
アーカイブに保存済みのオブジェクト構造に従って、前記オブジェクト構造を評価すること；及び
前記オブジェクト、所定の基準及びユーザ定義ルールの間
に所定の相違がある場合に、マニュアル調整のために評価された前記オブジェクト構造を提供すること。
4. クレーム 1 の方法は、実質的な冗長を伴うことなく調整されたオブジェクト構造を前記アーカイブに格納することを含む。
5. クレーム 1 の方法は、他の構造にリンクされたオブジェクト構造を選択的に編集することを含み、これにより複数のアーカイブされたアイテムに対して一対マルチの変更を行うことができる。

(2) 判旨

CAFC は、クレーム 1~3 及び 9 についての地裁の判断は維持したが、クレーム 4~7 についての判断を破棄して地裁に差し戻した。

Alice の第 1 ステップ(特許適格性のないコンセプトに向けられたものであるか)について、CAFC は、クレーム 1~3

〔脚注〕

¹ Steven E. Berkheimer v. HP Inc., FKA Hewlett-Packard Company (February 8, 2018)

² Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS bank Int'l, 134 S.Ct. 2347 (2014)

³ 明確性の点については、控訴審である本判決でも判断されているが、本稿のテーマとは直接関係が無いので、これ以上は触れない。

⁴ 一般的に、構文解析を行うためのプログラムを示す。

及び9はパーサ（構文解析）及びデータ比較を対象としたものであり、クレーム4はパーサ、データ比較及びデータ保存を対象としたものであり、クレーム5～7はパーサ、データ比較及び編集を対象としたものであり、いずれも抽象的なアイデアに向けられたものであると判断した。

次に、CAFC は、Alice の第2ステップについて、発明の技術分野において良く理解され、日常的かつ従来の手段を上回るものであるかどうか（involve more than performance of well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry）という観点から検討すべきであるとした。

その上で、CAFC は、クレームが特許適格性を有するかどうかは法律問題であるが、その前提となる、クレームの要素（又は複数の要素の結合）が当業者において良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当するかどうかは、事実問題に該当するとして、事実問題に関する争点がないとした地裁の判断は誤りであるとした。

そして、'713 特許の明細書には、パーサ（構文解析）されたデータを通常ではない態様で保存することにより、保存されたデータが重複されるのを避けること、オブジェクトを一回編集することにより、リンクされている他のドキュメントに対しても編集できることが記載されており、かかる明細書に記載された特徴を包含するクレームに関しては、当該特徴が当業者において良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当するかどうかは事実問題に該当すると述べた。

次に、対象となるクレームが当該特徴を包含するかどうかを検討した。クレーム1～3及び9に関しては、控訴人がパーサやパーサにより実行される機能が、'713 特許よりも数年前から存在していたことを認めていることを前提とし、パーサ（構文解析）及びデータ比較を行い提示するだけであり、保存されたオブジェクトに何らの変更をもたらすものではないから、抽象的なアイデアを特許適格性を有する出願に変化させる程度の発明性（inventive concept sufficient to transform the abstract idea into a patent eligible application）を有するものではないから、特許適格性を有しないとした地裁の判断を支持した。

一方、クレーム4は調整されたオブジェクト構造をアーカイブに保存することが規定されており、クレーム5は他の構造にリンクされたオブジェクト構造を選択的に編集することで一対の編集を行うことが規定されており、これらは明細書に記載の特徴を包含するものであるとした上で、かかる特徴が当業者において良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当するかど

うかは事実問題に該当するから、この点を検討せずにサマリージャッジメントにて特許適格性を否定した地裁の判断は誤りであるとした。

3. 検討

本判決に従えば、クレームにおいてデータに何らかの変更をもたらす記載があり、明細書に何らかの効果に記載しておき、当該効果に基づく構成がクレームアップされていれば、かかる特徴が当業者においてよく理解され、日常的かつ従来の手段に該当すること等を争うことにより、特許適格性なしとの理由によるサマリージャッジメントを受けることなく、事実認定の手續に進むことができるようになる。許可されたクレームには何らかの新規な特徴が含まれるのが通常であることから、かかる特徴が当業者においてよく理解され、日常的かつ従来の手段に該当すること等を争うことにより、ほぼ全ての特許クレームに対して、特許適格性を理由としたサマリージャッジメントが封じられることになるとと思われる（明細書に記載の特徴をカバーしていない抽象的なクレームのみが、サマリージャッジメントの対象となり得るが、そのような場合は限られると思われる）。

本判決により、Alice 判決による2段階ステップに基づく特許適格性の判断枠組みが否定されたわけではないから、明細書に記載の特徴が、当業者において良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当すると認定されれば、米国特許法 101 条に該当しないとして特許無効の判断を得ることができる点には変わりはない。しかしながら、そのような判断を得るためには、事実上争いがある場合、事実認定の手續が必要となり、当事者（特に被告側）に対する費用及び時間的な負担が増えることから、実務に多大な影響をもたらすことが懸念される。

なお、本判決に対して、被告 HP より、下記の 이슈について大法廷（en banc）での審理の申立てが出されている。大法廷でどのような判断がなされるか、興味深いところである。

1. 米国特許法 101 条の特許該当性は、サマリージャッジメントによる判断を妨げるであろう事実問題を生じさせない法律問題であるかどうか。
2. Alice 判決のステップ2は、クレームが抽象的なアイデアから特許対象となる出願へと変化させるか否かであるか、あるいは、単に発明が良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当する否かであるか。
3. 米国特許法 101 条による特許適格性の判断に関して、発明が新規で従来技術を改良するものであると特許明細書に記載されている場合に、サマリージャッジメントを妨げる事実問題を生じさせるかどうか。

弁理士 津田 理

Q1. パテントプールについて教えてください。

ある技術に複数の特許が存在するような場合に、一つ一つの特許について個別にライセンスを行うとすると、権利者・実施者ともに手続きが非常に煩雑です。そのような場合に、複数の特許をまとめてライセンスすることができれば、権利者・実施者ともに上述の煩雑さから解放されます。そのための仕組みがパテントプール¹です。

パテントプールは、ライセンス管理会社等の管理組織によって運営されます。パテントプールを形成する場合、特許権者は、複数の特許についてライセンス管理会社に再実施許諾権付きのライセンスを行います。ライセンス管理会社は、その複数の特許について一括して実施者にライセンス（再実施許諾）を行い、実施者から得たライセンス料を特許権者に分配します。

Q2. パテントプールのメリットを教えてください。

パテントプールのメリットとしては、例えば以下の点があげられます。

- (1)ある技術に多数の特許が存在する場合でも、実施者は、それら多数の特許について一括してライセンスを受けることができます。しかも、その場合に、実施者は、個々の特許権者とライセンス交渉する必要はなく、ライセンス管理会社とのみライセンス交渉すれば済みます。
- (2)また、ある技術に複数の特許が存在する場合でも、実施者は、それら複数の特許について全体のライセンス料を支払えば済みます。そのため、個別にライセンス料を支払った場合に累積のライセンス料が非常に高

額になるロイヤリティスタッキングの問題を回避することができます。

Q3. パテントプールのデメリットを教えてください。

パテントプールのデメリットとしては、例えば以下の点があげられます。

- (1)パテントプールを形成した場合に、独占禁止法が適用されるおそれがありますので注意が必要です。例えば、パテントプールへの参加を合理的な理由なく拒否することにより、その技術を利用できないようにすると、独占禁止法上の問題となり得る場合があります。したがって、パテントプールへの参加の制限が、パテントプールの運営にとって合理的に必要な制限でなければなりません。
- (2)また、標準必須特許でパテントプールを形成する場合、そのパテントプールに標準必須特許でない特許が含まれる場合にも、独占禁止法上の問題となり得る場合があります。したがって、パテントプールに含まれる特許が標準必須特許であるか否かについて第三者による判定²を受ける必要があります。

Q4. 標準必須特許とは何でしょうか。

ある技術を市場に普及させる、あるいは、互換性を持たせるために、その技術に関して標準規格を定めることが、一般に行われています。その標準規格を実現しようとするときに必須となる技術（技術標準）について取得された特許が、標準必須特許です。

以前は、技術に対して独占排他権を与えてその技術を保

〈脚注〉

¹ 公正取引委員会によれば「ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう。」と定義されています。

² 平成30年4月1日から、特許庁で「標準必須性に係る判断のための判定」の運用が開始されました。

護を図るための特許と、技術を広く市場で普及させてその技術の利用を促進するための標準規格は、互いに相反するものと考えられていました。

しかし、近年では、技術について標準規格を定めて市場での普及を図ると同時に、その技術の特許（標準必須特許）で保護することが行われるようになってきました。

標準必須特許には、技術的に必須であるもの（標準規格に準じる場合に、その技術を必ず利用しなければならず、技術的に回避できないもの）と商業的に必須であるもの（技術的には回避できるものの、費用等を考慮すると実質的に回避できないもの）に大別されます。技術的に必須であるものは、さらに、実装が義務であるものと、実装に裁量が認められるものに分けられます。

また、技術標準は、製品化より先に標準化が行われるデジュール標準、製品化の後に標準化が行われるデファクト標準、製品化と標準化が同時に進められるフォーラム標準に分けられます。近年では、これらの技術標準のうち、標準策定を柔軟かつ迅速に行うことができるフォーラム標準の利用が増えています。

そして、フォーラム標準の場合には、1つの技術標準に複数の標準必須特許が存在することが多く、その場合には、上述のようにパテントプールが利用されます。

しかし、1つの技術標準に多数の標準必須特許が存在する場合には、標準必須特許1件あたりのライセンス料が低額になることがあり、標準必須特許の特許権者がパテントプールへの参加を望まないケースもあります。

Q5. 標準必須特許に問題はあるのでしょうか。

標準規格に準じた製品を製造する事業者に対して、標準必須特許の特許権者が特許権を行使して、高額なライセンス料を要求するというホールドアップ問題があります。標準規格に準じた製品を製造するうえで標準必須特許は回避することができないため、他の代替技術への切替えもできないような場合には、その標準必須特許1つでその製品の製造や販売をすべて差し止めることが可能です。そのような場合、標準必須特許の特許権者から高額なライセンス料を要求されるという事態が起こり得ます。

以前は、標準化団体への参加者がいずれも標準規格に準じた製品を製造する事業者であったため、ある参加者が他の参加者に権利行使をしようとする、当該他の参加者からも権利行使をされ、結果としてお互いにその標準規格に準じた製品を製造できなくなることになる。そのため、上述のような問題はほとんど生じていませんでした。

しかし近年、研究開発のみを行う事業者（自らは製品の製造をしない事業者）が標準を策定するケースが増えてきているため、そのような事業者が他の事業者に対して権利行使をすることがあり得ます。

そのため、多くの標準化団体では、ホールドアップ問題を防止するためにパテントポリシーを設け、標準化団体の参加者に対しては標準必須特許の権利行使を制限するなど、特許権等の取扱いを定めています。

Q6. 標準必須特許に関する知財戦略を教えてください。

まず、標準必須特許の取得についてですが、標準規格を策定する前、すなわち、標準規格の提案が行われている段階で、その標準規格に組み込まれる（と想定される）技術について特許出願をしておくことが必要です。その際、標準規格で用いられる用語を明細書中に用いることも有効です。また、国際標準（ISO、ITUなど）や地域標準（ETSI、CENなど）の標準化を目指している場合には、将来の市場などを考慮して出願国を決定する必要があります。また、標準策定までに標準規格の内容が変わることがあれば、それに応じてクレーム補正を行う必要があります。

一方、上述のように、1つの技術標準に多数の標準必須特許が存在する場合には、特許1件あたりのライセンス料が低額になることが予想されますし、標準必須特許の権利行使が制限される場合もあり得ます。

したがって、標準化にむけて自社で技術を開発する場合であっても、開発した技術すべてを標準化することが必ずしも得策とはいえず、自社で開発した技術のうち、どの技術を標準化する部分（他者に開放してライセンスするオープンな部分）とし、どの技術を標準化しない部分（自社で秘匿してブラックボックス化するクローズな部分）とするかを、十分に検討する必要があります。

商 地域団体商標における先使用权(商標法32条の2第1項)平成29年11月24日判決
(横浜地裁小田原支部 平成28年(ワ)第154号 商標権侵害差止等請求事件)>>請求棄却

地域団体商標(第29類、指定商品はF産のかまぼこ)を有する原告が、同商標と類似の標章を付した蒲鉾を製造、販売している被告らの行為が原告の商標権を侵害すると主張して差止め等を求めたところ、被告が先使用权等を主張して争った事案である。

裁判所は、地域団体商標制度では、地域名称と商品又は役務の名称等からなる商標の登録要件が緩和されており、このような地域団体商標制度が導入された趣旨に照らせば、先使用者の不正競争の目的の有無を検討する前提として、当該指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に当該地域の名称を付することのできる地域の範囲を判断する際には、先使用者の商品又は役務が、当該地域と同様の自然、歴史、文化、社会等のつながりを有しているかを考慮すべきであり、これらのつながりは必ずしも行政区分に限定されるものではないと解すべきであると判示した。

そして、本件では、本件商標の指定商品であるF産の「F」とは、F市のO湾沿岸の地域のみならず、ここを中心として自然、歴史、文化、社会等のつながりを有している地域が含まれ、F市の周辺の地域も「F」に含まれると認められると判示した。さらに、被告の本店や製造工場が存在するJ市を含むF市周辺の地方自治体には、「F」の名称を付した業者名や店舗名が複数存在していることや、J市はF藩の支配領域にあったこと等も考慮し、被告が蒲鉾を製造してきた場所はF市の周辺の地域に含まれると判示した。

さらに、被告を設立したGが、「F産のかまぼこ」の製法に関する知見や技術を取得していること、F市周辺で製造された蒲鉾に対し他の地域の蒲鉾商品と区別して付加価値を高めようとしてきたことも考慮し、被告に他人の信用を利用して不当な利益を得ようとする不正競争の目的はないと認められると判示した。

特 数値限定発明における進歩性 平成29年12月21日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10058号 審決取消請求事件)>>請求認容

本件は、タイヤ側面に設けられた放熱用凹凸部の構造及び配設態様を定めるパラメータの関係を限定する発明につき、その進歩性が争われた事案である。

本件発明の要旨は、凸部中心間距離をp、凸部の幅をw、凸部の高さをhとし、凹凸の延在方向とタイヤ径方向とがなす角を θ としたときに、構造を定めるp、w、hが「 $10.0 \leq p/h \leq 20.0$ 、かつ、 $4.0 \leq (p-w)/w \leq 39.0$ の関係を満足」し、配設態様を定める θ が「 $-45^\circ \leq \theta \leq 45^\circ$ の範囲」とする点にある。

本判決は、引用例1(国際公開第2004/013222号)に引用例2(特開平4-238703号)を適用する動機付けは十分にあり、その適用された発明(引用発明)が満たす「 $5 \leq p/h \leq 20$ 、かつ、 $1 \leq (p-w)/w \leq 99$ 」という構造は、本件発明の構成を包含する、とした。その上で、①本件発明の数値範囲特定の根拠は、明細書中「好ましくは」と好適化に留まる、②p/hのみ又は(p-w)/wのみ

を満たさない実施例の方が、本件発明の数値範囲の全てを満たす実施例よりも耐久性が高いと明細書に示されている、③p/h及び(p-w)/wの両パラメータの充足と熱伝達率の関係は明細書に示されていない、④放熱効果はp、w、hの3者の相関関係に左右され、pとh及びpとwという2つの相関関係のみの充足で効果が向上するとは言えない、として、p/h及び(p-w)/wを本件発明の数値範囲に特定することは、技術的意義が認められず、設計事項である、とした。また、本判決は、前記引用発明の開示する「 $\theta = 0^\circ$ 」という配設態様は、本件発明の構成に包含される、とした。その上で、 θ を一定の数値以上に大きくした場合、凹凸部を設けない場合よりも熱伝達率が低下することが明細書に示されており、 θ の技術的意義が不明である、とした。

以上から、本件発明は前記引用発明から容易想到として、本判決は審決を取り消した。

商 特 「緑健青汁」事件 平成29年1月15日判決
 (知財高裁 平成30年(行ケ)第10108号事件 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、原告の登録商標「緑健青汁／りょくけん青汁／リョクケン青汁／RYOKUKEN AOJIRU」(以下、「本件商標」という)について、不使用取消審判の請求成立の審決がされたため、審決取消訴訟を提起したという事案である。争点は、本件訴えの適法性及び商標法50条の該当性である。

本件商標の商標権は、原告を含めた2社共有であるところ、原告が単独で本件審決の取消しを請求したため、被告は本件訴えが不適法であると主張した。これに対し、裁判所は、①本件取消訴訟の提起は商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たること、②訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合などの事態も考えられるため、商標登録の取消審決に対する取消訴訟が固有必要の共同訴訟であると解すると不当な結果になりかねないこと、③訴訟で請求認容の判決が確定した場合の取消

しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項)、請求棄却の判決が確定した場合は他の共有者の出訴期間の満了により取消審決が確定するため(商標法54条2項)、合一確定の要請に反する事態は生じないことを理由として挙げたうえで、「商標権の共有者の1人は、共有に係る商標登録の取消審決がされたときは、単独で取消審決の取消訴訟を提起することができる」と解するのが相当である。」と判断した。

商標法50条の該当性については、「緑健青汁」の文字のみによる使用は、文字列4段の構成から成る本件商標と社会通念上同一と認められる商標であると直ちに認めることはできないとし、本件商標の商標登録は、商標法50条の規定により取り消されるべきものであると結論付けた。

特 特 置換基をマーカッシュ形式で規定した化合物発明における選択肢の削除訂正 平成30年1月22日判決
 (知財高裁 平成29年(行ケ)第10007号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、除草剤に用いられる2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン化合物をマーカッシュ形式により各置換基の選択肢を多数規定することによって特定した化合物発明について、マーカッシュの選択肢を削除する訂正が、新規事項の追加に該当するか否か(特許法第126条第1項、同条第5項)等が争われたものである。

特許第4592183号の無効審判(無効2015-800065号)において、実施可能要件に係る記載不備を指摘する審決予告を受けた特許権者(本件被告)は、請求項に記載の化合物を、CAS REGISTRY物質レコードに示され入手可能であることが明らかな原料物質により合成される化合物に限定することを目的として、マーカッシュ形式により規定した置換基の選択肢を削除する訂正(本件訂正)を行った。審決は、本件訂正を認めて特許を維持した。

原告は、補正により選択肢を削除して特定の選択肢の組合せを請求項に残すことにより新たな技術的事項を導入することとなる場合があり得ること(マーカッシュ・

クレームの補正に関する審査基準)、明細書には1つの置換基を特定のいくつかの選択肢に限定する根拠となる記載や他の置換基との関係で2以上の置換基を特定のいくつかの組み合わせに限定する根拠となる記載がないことから、本件訂正は新規な技術的事項を追加するものであるとの主張を行った。

裁判所は、2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン化合物(シクロヘキサン-1,3-ジオンの2位がカルボニル基を介して中央のベンゼン環に結合した構造を基本骨格とする)が除草作用を有し、除草剤の有効成分として有用であることが従来知られていたと認定した上で、(1)訂正後の化合物群が訂正前の基本骨格を共通して有するものであり、(2)訂正後の化学物質群が、訂正前の化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも認め難いことから、本件訂正は、明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないと判断した。

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。