

Oslaw News Letter

vol.67

2023年4月28日発行

目次

Contents

● 論文 「試験・研究の例外」と「Bolar 例外」.....	弁理士 松任谷 優子 1
● 意匠 News デザイン分野における法改正の動向.....	弁理士 土生 真之 6
● 海外 News 英国知的財産庁が公表したAI発明に関する審査ガイドラインの概要.....	弁理士 野本 裕史 7
● 特許 News	弁理士 松野 知紘 9
● 判例紹介	11

論文

Thesis

「試験・研究の例外」と「Bolar 例外」

弁理士 松任谷 優子

1 試験又は研究に対する特許権の効力の制限

特許制度は、発明の公開を条件として一定期間の独占権を与え、これにより技術の進歩を通じた産業の発達を図ることを目的とする。しかし、独占権の付与が望ましくない場合もあるため、特許制度には、特定の発明を特許対象から排除する「除外 (Exclusion)」と、特定の行為に対して当該特許権の効力を制限する「例外 (Exception)」という、2つの制限が存在する。

試験又は研究としての特許発明の実施に対する特許権の効力の制限は、各国の法令上あるいは判例上広く存在する「例外」の一つであり、これにより、特許発明の効果を検証したり、特許発明を改良・発展するための研究を実施することができ、技術の進

歩を通じた産業の発達が可能となる。その意味において、試験・研究に対する「例外」は、発明の公開に基づき産業の発達を実現する「特許制度」に内在する制約とも言える。

一般に、「例外」が適用される試験・研究は、特許発明を対象として研究目的で実施される試験・研究 (Research On) であって、特許発明を単にツールとして用いて実施される試験・研究 (Research With) は含まれないと考えられている。なぜなら特許発明を単にツールとして用いて実施される試験・研究に「例外」を認めると、使用場面が試験・研究に限られるリサーチツールについて特許を取得する実益がなくなり、当該分野の技術の進歩が図れなくなるからである¹。

試験・研究が、営利目的の研究をも含むか否かについては、多

〈脚注〉

¹ WIPO Standing Committee SCP/29/3 "Reference Document on Research Exception" ANNEX p18-19 (2018) WIPO ウェブサイト https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_3.pdf (最終アクセス日: 2023年3月1日); SCP/15/3 "Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights" ANNEX VI p41 (2010) WIPO ウェブサイト https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex6.pdf (最終アクセス日: 2023年3月1日)

くの国では法文上明記されていない²。しかし、大学等の研究機関と産業界との距離が縮まりつつある今日では、純粋に非営利と言える研究はほとんどなく、したがって、厳格に「非営利」を要求すると、「例外」が適用される場面はほとんどなくなってしまふし、技術の進歩や産業の発展に資するという点では、営利目的か否かは無関係であるから、明文で排除されない限りは、営利目的の研究も含まれると解するのが適切であろう。

2. Bolar 例外

(1) Bolar 例外とは

試験・研究一般に対する「例外」とは別に、医薬品等に対して規制上求められる試験の特許権の効力から除外する「例外」も多くの国に存在し³、関連する判決にちなんで、「Bolar 例外 (Bolar Exception)」あるいは「Bolar 免除 (Bolar Exemption)」と呼ばれている。

日本では、「Bolar 例外」も、他の試験・研究に対する「例外」と同じ規定(特許法 69 条 1 項)に含まれるものとして扱われているため、両者をとくに区別することなく、“試験又は研究の例外”と捉えている人も少なくないように思う。しかし、多くの先進国は、「Bolar 例外」と、試験・研究一般に対する「例外」を法律上区別しており、両者を同じ法文に規定する国は極めて少ない。

本稿では、一般的な「試験・研究の例外」(研究免除)とは区別して、この医薬品に規制上求められる試験に対する例外を、「Bolar 例外」と記載することとする。

(2) Bolar 例外成立の経緯

「Bolar 例外」の名称の由来である米国の判決 (*Roche Products v. Bolar Pharmaceutical*.⁴) は、後発医薬品について規制当局(食品医薬品局 (FDA)) の承認を得るために、Roche が権利を有する特許発明を利用して Bolar が実施した試験に対して、「試験・研究の例外」が適用されるかどうか争われた事件である。

1984 年、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、Bolar の実施した試験は専らビジネス上の理由によるものであるから、「試験・研究の例外」は適用されないとしつつも、(i) FDA の承認に必要な試験のために、先発医薬品メーカーの特許期間は 7 年程度浸食される一方、後発医薬品の試験を禁止することで特許期間満了後も 2 年以上の事実上の独占を得ていること、(ii) 連邦食品医薬品化粧品法の規制が及ぼす特許法への影響、(iii) 特許期間満了後すぐに後発医薬品が利用可能になる公共政策上の要求など、について言及したうえで、そのような問題は、裁判所ではなく立法を通じて議会により解決されるべきであると述べ、FDA への承認申請のための特許発明の利用について、立法を通じた解決を

促した。

この判決後、米国では、規制当局の承認を受けるために特許発明の実施ができなかった期間について延長を認める特許期間延長制度や、後発医薬品の簡略申請制度 (ANDA 制度) 等に関する規定を含む Hatch-Waxman 法が制定されるとともに、FDA の承認のための試験を侵害から除外する特許法 271 条 (e)(1) (通称 Bolar 条項) が立法化された。

このように、「Bolar 例外」は本質的に後発医薬品の利用を促進するという公共政策上の要請を背景に、他の法規制によって特許法が規定する独占期間の実質的な延長が生じるという問題を調整するために導入された「例外」であって、技術の進歩を目的とした従来の「試験・研究の例外」とは、成立の経緯や目的が全く異なっている。

米国で Bolar 条項が制定された後、欧州諸国をはじめとする多くの国でも、医薬品(とくに後発医薬品)の製造販売について規制当局の承認を得るために必要な試験について特許権の効力を制限する例外規定が導入された。

「Bolar 例外」は、典型的には後発医薬品の承認に必要な試験を対象とするが、現在では後発医薬品には限定せず、医薬品全般や製造・販売のために一定の試験が規制上求められるものすべてを対象とする国も増えている。また、自国内での承認に限定せず、他国での承認についても「例外」を適用する国もあり、「Bolar 例外」の適用範囲は拡大傾向にある。

2 諸外国における「試験・研究の例外」と「Bolar 例外」

(1) 米国

米国では、判例上の極めて狭い「試験・研究の例外」(研究免除)と、法定された広範な「Bolar 例外」が存在する。

「試験・研究の例外」については、基本的に「娯楽、単なる好奇心、哲学的探究」を目的とした非営利の研究に限定して免責が認められてきた。2002 年、*Madey v. Duke* 大学事件⁵において、CAFC は、大学の研究における特許発明 (FEL 発信機) の使用に対して、「わずかでも商業的意味」がある場合や、「被疑侵害者の正当な業務の遂行」としての使用である場合には、実験的使用の抗弁の資格はないと述べ、「例外」の適用を否定した。この判決以降、米国では実質的に「試験・研究の例外」の適用場面はほとんどなくなったと言われている。

「Bolar 例外」については、米国特許法 271 条 (e)(1) に、「特許発明…を医薬品又は獣医学用生物学的製品の製造、使用又は販売を規制する連邦法に基づく開発及び情報提出に合理的に関連する使用のみを目的として、合衆国内において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売すること又は合衆国に輸入することは、侵害行為とはしない。」と規定されており、対象は後発医薬品に限定されていない。

〈脚注〉

² 前掲 WIPO 特許法常設委員会報告書 SCP/15/3, SCP/29/3

³ 前掲 WIPO 特許法常設委員会報告書 SCP/15/3, SCP/29/3

⁴ *Roche Products, Inc. Appellant, v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, Appellee, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984)

⁵ *Madey v. Duke University*, No. 01-1567 (Fed. Cir. Oct. 3, 2002)

当初の裁判例は、特許出願や共同研究などの付随的目的や商業化の意図が背景にある場合には、「合理的に関連する使用のみを目的として」とは言えないと判断していたが、後にそのような目的や意図が背景にあっても271条(e)(1)の適用を肯定するようになった⁶。そして、2005年のMerck KGaA v. Integra Lifesciences 最高裁判決⁷において、前臨床研究における薬剤候補としての特許化合物の使用についても、承認申請に関連する情報を生み出す合理的な確信がある限り、第271条(e)(1)が適用されると判断して、「Bolar 例外」の適用範囲を拡大した。

(2) 欧州

「試験・研究の例外」について、EUの共同体特許条約(Community Patent Convention: CPC) 31条(b)項には、共同体特許により与えられる権利は、「特許発明の対象に関する研究目的で行われる行為(acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention)」には及ばないことが規定され、加盟国の多くは国内法に類似の表現の規定を置いている。「試験・研究の例外」の適用範囲については、国ごとに違いはあるものの、特許発明を単にツールとして用いて実施される試験は対象とはならないと解する国がほとんどである。

一方、「Bolar 例外」については、医薬品に関する包括的な法律であるEU指令2004/27/EC(改正前の2001/83/EC)の10条において、規制当局に対する後発医薬品の販売承認申請を行うための試験は、特許権の侵害に当たらないことが規定され、加盟国の多くは国内法に類似、あるいはより広範な(医薬品全般に対する)例外規定を置いている。「Bolar 例外」の適用について、多くの国は、新薬か後発医薬品か、販売承認の取得が国内か国外かを区別していない。また、リサーチツールの特許発明の使用も、それが承認のためのデータ取得や評価に必要なものであるならば適用されるとする国もある(ドイツ⁸、英国⁹)。

(3) その他

カナダでは、「試験・研究の例外」は判例上認められるだけで法定されてはいない。「Bolar 例外」は特許法55.2条(1)に規定され、後発医薬品に限定されず、外国での承認取得を含めて適用される。

オーストラリアでは、最初に医薬品に対する「Bolar 例外」が導入され(特許法119条A)、その後、非医薬品に対する「Bolar 例外」(119条B)、「試験・研究の例外」(119条C)が導入された。「Bolar 例外」は自国に限られず、外国の規制当局の承認取得のための試験にも適用される。

中国では、専利法69条(4)に「試験・研究の例外」が規定され、同69条(5)に「Bolar 例外」が規定されている。「Bolar 例外」は医薬品と医療機械を対象とする。

3. 日本における「試験・研究の例外」と「Bolar 例外」

(1) 特許法69条1項

日本の特許法69条1項には、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」としか規定されていない。そのため、文字通りに解釈すると、「試験又は研究」で使用されるあらゆる特許発明の実施に対して、特許権の効力が制限されるかのようにみえるが、その立法趣旨(技術の進歩を図る)から、特許発明自体を対象として実施される試験・研究であって、営利目的か非営利目的かは問わないと解されてきた(吉藤幸朔・熊谷健一『特許法概説(第13版)』(2000年)442-443頁、染谷啓子「試験・研究における特許発明の実施(I)」AIPPI 33巻3号138-143頁)。

具体的には、①特許性調査(特許発明が新規性や進歩性等の特許性を備えたものか否かを調査すること)、②機能調査(特許発明が機能するか否かを調査すること)、③改良・発展を目的とした試験の3つの類型が含まれるというのが通説である(染谷前掲AIPPI、中山=小泉編『新・注解 特許法(第2版)中巻』1178-1185頁(2017年)(北原潤一))。

(2) 平成11年最高裁判決

特許法69条1項の立法趣旨は一般的に「技術の進歩」と考えられていたため、既に存在する医薬品と同一の後発医薬品の承認のための試験については、特許法69条1項が適用されるかどうかについては、議論が分かれていた。

しかし、平成11年の最高裁判決((最高裁平成11年4月16日第二小法廷判決(平成10年(受)第153号))は、以下のように述べて、後発医薬品について薬事法上の製造承認を受けるために実施される試験が、特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当することを認めた。

「1 特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もって産業の発達に寄与しようとするものである。このことからすれば、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つであるといえることができる。

2 薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらかじめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。後発医薬品についても、その製造の承認を申請するた

〈脚 注〉

⁶ Intermedics, Inc. v. Ventritex, Co. (991 F.2d 808 (Fed. Cir. 1993))

⁷ 545 U.S. 193 (2005): 本事件において、Merckは判例上の研究免除も主張したが、裁判所はこれを否定し、Bolar 例外(特許法271条(e)(1))を適用した。

⁸ Jaenichen and Pitz, Cold Spring Harb Perspect Med. 2015 Feb; 5(2): a020941. "Research Exemption/Experimental Use in the European Union: Patents Do Not Block the Progress of Science" 6頁右欄参照。

⁹ 英国知的財産庁2014年特許法改正に関する公表資料には改正後の60条の適用範囲について詳細に説明されている。英国知的財産庁ウェブサイト https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/355288/legislative-reform-changes.pdf (最終アクセス日: 2023年3月1日)

めには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要する点では同様であって、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し、使用する必要がある。もし特許法上、右試験が特許法六九条一項にいう『試験』に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとする、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、前示特許制度の根幹に反するものというべきである。

3 他方、第三者が、特許権存続期間中に、薬事法に基づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、同期間終了後に譲渡する後発医薬品を生産し、又はその成分とするため特許発明に係る化学物質を生産・使用することは、特許権を侵害するものとして許されないと解すべきである。そして、そう解する限り、特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的实施による利益は確保されるのであって、もしこれを、同期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための右生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならない。

この最高裁判決により、特許法 69 条 1 項には、技術を次の段階に進歩させることを目的とした「試験・研究の例外」と、医薬品等に規制上求められる試験に対する「Bolar 例外」が共存することとなった。

最高裁判決の趣旨は、米国における Bolar 条項導入の趣旨と基本的に同じであるが、米国では Bolar 条項と併せて Hatch-Waxman 法が制定され、医薬品開発にかかる利害関係を包括的に調整した点において、結果は全く異なっていると言える。

(3) 令和 3 年知財高裁判決

前記最高裁判決の趣旨によれば、後発医薬品のみならず、特許発明の業としての実施に規制当局の処分を受けるための試験を必須とする、新医薬品、医薬部外品、指定成分を含む化粧品・医療用具、農薬等にも当該判決の射程は及び得る（高部真規子「重要判例解説」Law & Technology 19 号 (2003 年) 72-80 頁）¹⁰。新医薬品について、この点が確認されたのが令和 3 年の知財高裁判決である（知財高裁令和 3 年 2 月 9 日判決（令和 2 年（ネ）第 10051 号）、原審 東京地裁令和 2 年 7 月 22 日判決（平成 31 年（ワ）第 1409 号））¹¹。

この事件は、腫瘍溶解性ウイルス（がん細胞でのみ増殖するウイルスを用いてがん細胞を破壊する治療法）に関する特許発明について、薬事承認を受けるための臨床試験における当該特許発明の実施が、特許法 69 条 1 項の試験・研究のための実施に該当するか否かが争われたものである。被控訴人である被告の医薬品

（被告医薬品）は、既に米国及び欧州では承認を受けており、本試験は外国で行われた臨床試験データを日本人に外挿できるかどうかを確認するためのブリッジング試験であった。

被告医薬品の試験は、ブリッジング試験であるという特殊性はあったものの¹²、特許権者の医薬品とは別個の新たな医薬品について、その有効性・安全性を確認するための試験であることから、「技術の進歩」という従前の制度趣旨からも特許法 69 条 1 項を適用する余地は十分にあった。

しかしながら、裁判所は「特許制度の根幹」という最高裁判決の趣旨から結論を導いたうえで（地裁判決第 4 の 1(2)、知財高裁も引用（以下同じ））、「特許法 69 条 1 項の『試験又は研究』を必ずしも技術の進歩を目的とするものに限定すべき理由はなく、事案に応じてその目的や内容等を考慮しつつ、特許権者の利益との衡量をすれば足りるというべきである。」「仮に、特許法 69 条 1 項にいう『試験又は研究』が技術の進歩を目的とするものであることを要するという解釈を採った場合であっても、本件試験は技術の進歩を目的とするものに該当し、同項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たるといえるべきである。」と述べている（地裁判決第 4 の 1(3) ア(ア)(イ)）。

本事件当時、被告医薬品はブリッジング試験が進行中であったが、特許権者の医薬品も未だ承認前の段階にあった。これらは、いずれも薬機法上は「再生医療等製品」に分類され、従来の医薬品とは申請データや承認制度が異なっている。

特許権者は、長期の開発期間を要することなど、事案の相違から最高裁判決の射程にはないと主張したが、裁判所は「特許法は、当該特許権の存続期間中に特許発明を独占的に実施し、それにより利益を得る機会を確保しているものであるが、特許権者が現実利益を得ることまでをも保障するものではない」として（地裁判決第 4 の 1(3) エ(ウ)）、特許権者の主張を退けている。

(4) 特許法の限界

付加価値が高い先端医療医薬品については、特許の存続期間中に、当該特許発明の範囲に含まれる新薬の開発が競合メーカーによって行われることがある。特許権者は、自己の試験に費やした期間について、特許法上十分な特許権の存続期間の回復を受けられない一方で、特許法 69 条 1 項に基づく特許権の制限をより長期に受けるという場合も想定される。しかも、延長された特許権の効力は承認された特許権者の医薬及びその均等物に限られるため（知財高裁平成 29 年 1 月 20 日特別部判決（平成 28 年（ネ）第 10046 号）〔オキサリプラチン事件大合議判決〕）、競合メーカーの新薬には及ばない可能性もある。

そうすると、前記最高裁判決の趣旨にしたがっても、「特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的实施による利益は確保される」とは必ずしも言えない状況が事実上発生するが、そのような問題は特許法のみで解決することはできない。

〈脚注〉

¹⁰ 本最高裁判決以前に、新薬のための臨床試験について特許法 69 条 1 項の適用を認めた判決として、東京地裁平成 10 年 2 月 9 日判決（判タ 966 号 263 頁）

¹¹ 裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/090113_hanrei.pdf（最終アクセス日：2023 年 3 月 1 日）

¹² 控訴人（原告、特許権者）は、ブリッジング試験は新たな薬効を確認するためのものではないから、「技術の進歩」を目的としたものではないと主張していた。

4. 特許法69条1項の適用範囲

(1) 試験の外部委託や準備行為

特許法69条1項の「試験又は研究」に関し、「例外」の適用を受ける者以外の第三者に、当該試験の実施を委託する「試験の外部委託」については、それ自体が第三者の営業行為であるから、侵害を構成するとの意見がある¹³。

しかし、もし外部委託を全く認めないとすると、特殊な技術が必要とする試験を含む場合、そのような技術をもたない者には研究開発の道が閉ざされてしまうことになる。独立した実施主体を履行補助者と言うのは難しいとしても、試験の目的に従い、委託者が免責を受ける範囲に限って実施をする場合には、共同実施者として、受託者にも特許法69条1項を適用する余地はあるように思われる。その場合、委託契約書には研究目的を明記しておくことが必要と思われる¹⁴。

試験に必要な特許化合物の製造を第三者に委託する場合も、当該特許化合物を製造する第三者は、「例外」の適用を受け得る「試験の準備行為」を行うだけで、試験を行う者ではないし、委託者の履行補助者と言うのも難しい。しかし、第三者による特許化合物の供給が全く認められないとすると、特許化合物が容易に入手できず、また自ら製造設備や技術をもたない場合には、当該特許化合物を使用した試験は実施できないことになる。

ドイツでは、「試験の準備行為」について、2013年にデュッセルドルフ高等地方裁判所は、試験物質の供給者が特許対象である物質に関するさらなる知識を得ることに個別の関心を有する研究の共同参加者(Mitveranstalter (co-organizer))とみなされる場合には「Bolar例外」が適用され得るとの判断を示している¹⁵。わが国でも、特許法69条1項の目的から、直接侵害が否定されるのであれば、第三者の行為も侵害行為とはみなさないという解釈も可能ではないかとの意見がある¹⁶。

(2) リサーチツールの特許発明の使用

特許発明を単にツールとして使用する試験・研究は特許法69条1項の試験・研究の例外には含まれないというのが通説である。しかし、モデル動物、遺伝子、スクリーニング方法など、有用で代替性の低いリサーチツールの特許発明が増えている。

日本では、平成11年に浜松医科大学が実験で使用したモデルマウスに対する侵害訴訟において、被告(大学)の行為が特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するか否かが争点の一つとなったが、結局被告が使用するマウスは原告の特許の技術的範囲に属しないとされたため、特許法

69条1項に関する判断はなされなかった¹⁷。

リサーチツール特許を巡る問題は、産業構造審議会¹⁸においても検討されたが、特許法69条1項に関する通説の考え方に特段の問題はないとしたうえで、リサーチツール特許の使用に特許法69条1項の適用は否定されるとしている(「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月))¹⁹。

その後、リサーチツール特許の使用の円滑化のためにいくつかのガイドラインが作成された。例えば、内閣府総合科学技術会議の「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(2007年3月)²⁰には、リサーチツール特許の使用の円滑化を図るためのライセンスの基本的な考え方が示されている。また、日本製薬工業協会の「リサーチツール特許のライセンスに関するガイドライン(提言)」(2006年1月)²¹には、「リサーチツール特許は、医薬の研究開発の発展を阻害することのなきよう、権利者と利用者のバランスを考慮した合理的な条件で非独占的に広くライセンスされるべきである。…上記の場合、有効なリサーチツール特許は、尊重されるべきであり、これを使用しようとする者は、権利者に対しすみやかに通知し必要なライセンスを取得すべきである」と記載されている。

結局のところ、日本においては、リサーチツール特許について「試験・研究の例外」や「Bolar例外」を適用するという議論はなく、むしろリサーチツール特許を尊重しつつ、権利者と利用者間の自主的解決を促すというのが、趨勢のようである。

5. むすび(私見)

目的や成立の経緯が異なる2つの「例外」が混在する日本の特許法69条1項は、その趣旨が不明瞭となり、新しい問題を解決するための十分な手がかりを与えてくれない。こうした特許法69条1項の不明瞭さは、研究拠点の海外移転などイノベーション創出にも負の影響を与える可能性がある。2つの「例外」を区別して、特許保護と自由な研究開発が共存できるような立法政策上の対応が望まれる。

本稿は、高部眞規子裁判官退官記念論文集「知的財産権訴訟の煌めき」(2021年12月28日発行)に寄稿した論文の一部を抜粋して改稿したものである。

〈脚注〉

¹³ 品川澄雄「特許侵害訴訟と薬事法」斎藤博一・牧野秋編『知的財産関係訴訟法』(1997年)の460頁には「その行為が試験研究の完成によって終了するとしても、それ自体が営業行為であるから、侵害を構成することは明らかである。」と記載されている。

¹⁴ 前掲 Jaenichen and Pitz の5頁左欄第1段落には同様の趣旨の記載がある。

¹⁵ Higher Regional Court Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) 5 December 2013 (Solifenacin), Case No. I-2 U 68/12.

¹⁶ 染谷啓子「試験・研究における特許発明の実施(II)」AIPPI 33巻4号の208頁には、その理由として「そうでなければ、69条の目的に沿った試験・研究が妨げられる場合も起こりうると考えられるからである」と記載されている。

¹⁷ 東京地裁平成13年12月20日判決(判時1787号145頁)

¹⁸ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ

¹⁹ 特許庁ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/index/00.pdf (最終アクセス日: 2023年3月1日)

²⁰ 内閣府ウェブサイト <https://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken070301.pdf> (最終アクセス日: 2023年3月1日)

²¹ 日本製薬工業協会ウェブサイト https://www.jpma.or.jp/basis/guide/lofurc0000001yr2-att/guideline_j.pdf (最終アクセス日: 2023年3月1日)

デザイン分野における法改正の動向

弁理士 土生 真之

1. はじめに

前号の商標 News において紹介した内容の商標法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が2023年3月10日付で国会に提出されているが、デザインの分野においても、新規性喪失の例外適用手続の緩和とデジタル時代に対応した商品形態模倣行為の規制を内容とする改正が含まれているため、これらについて紹介する。

2. 新規性喪失の例外適用手続の緩和(意匠法)

(1) 現行制度の課題

意匠は、テストマーケティング等を通じて公開される機会が多く、新規性喪失の例外規定(意匠法4条)の適用へのニーズは高いが、近年は、デザイン案を公開したうえで投資を募るクラウドファンディングや外部と連携して商品を開発する協業・共創の浸透により、開発過程において意匠を公開することが増えており、前記ニーズは益々高まっている。

しかし、現行法下の運用においては、新規性喪失の例外規定の適用のためには、原則として全ての公開事実を証明する必要があり、例えばSNSに複数回投稿している場合には、証明する公開事実が数百件に及ぶことも多く、ユーザーにとって証明負担が大きくなっている。実際、公開事実の証明が漏れていたため拒絶となったケースも散見される¹。

(2) 改正法案の内容

上述の課題を解決するために、最先の日の公開事実のみを証明すれば、それ以後に意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるようにする改正が予定されている。

なお、出願段階での証明手続が求められる欧米型の制度への改正が実務家の間では期待されていたが、検討過程においてそのような案は俎上に載らなかった。

(3) 留意点

最先の日の公開事実のみの証明で足りるとなれば、確かに証明負担は大きく軽減されるが、例えば、証明した公開事実よりも先に、実は共同開発先に守秘義務を課さずに開示していた事実が後から判明したような場合には、救済の対象外となるため、依然として公開事実を社内で完全に把握しておく必要があることには留意すべきである。

また、類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられることとなるが、最先の日の公開意匠と非類似の公開意匠については別途の証明が必要である。意匠の類否の判断は

困難であるため、最先の日の公開意匠に何度か改変を加え、それらも公開した後に改変後の意匠を出願するときは、公開したバリエーションの意匠全てについて証明しておく方が無難である。

3. デジタル時代に対応した商品形態模倣行為の規制(不正競争防止法)

(1) 現行制度の課題

昨今、「メタバーキン」²のように、フィジカルの商品をデジタルの世界に再現して販売する事象が現れ始めているが、現行不正競争防止法2条1項3号は、有体物の商品の模倣行為を想定しており、フィジカルとデジタルが交錯する模倣事例に対応できるかという点について疑義が生じている。

また、保護期間の終期の起算点である「日本国内において最初に販売された日」について、「展示会等において公表された日」と解する判例³があり、特にファッション業界では、公表から実際の販売まで時間が空くことが多いため、実質的な保護期間が短くなるとの不満がある。

(2) 改正法案等の内容

現行法では、模倣した商品を「譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸し渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」のみが規定されているが、デジタルの世界における商品形態模倣行為も適用対象であることを明確化するために、「電気通信回線を通じて提供する行為」が対象行為に追加される予定である。

また、経済産業省の公定解釈を示す「逐条解説不正競争防止法」を改訂して、「商品」には無体物を含むと解釈すること、「日本国内において最初に販売された日」は「実際の販売開始時」と解釈することを明記し、この点についての実際の解釈は、今後の裁判例の蓄積に委ねることとするようである。

(3) 留意点

仮に上記改正等が実現したとしても、フィジカルとデジタルの形態の実質的同一性を判断するにあたり具体的にどのような要素を考慮するのか、フィジカルの商品のみを扱う事業者の商品がデジタルの世界で模倣されたとして、営業上の利益を侵害されるおそれがあると言えるのか等は裁判所の解釈に委ねられ、フィジカルの商品のデジタル世界での模倣が直ちに規制されるとは限らないという点については留意しておくべきである。

もっとも、フィジカルの商品をデジタル化するユースケースには、今後多様な態様が出てくるかもしれない、現段階では解釈の遊びを残しておく方が良いのかもしれない。

〈脚注〉

¹ 2021年に新規性欠如の拒絶理由通知を受けた2,621件のうち、158件(約6%)は、公開事実の証明が網羅的にできておらず、自らの公開意匠に基づき拒絶されたものであった。

² エルメスのパーキンを他者がデジタルで再現し、NFTコレクションとして販売したものを指す。

³ 知財高裁平成28年11月30日判決(判時2338号96頁)【スティック加湿器】

英国知的財産庁が公表したAI発明に関する 審査ガイドラインの概要

弁理士 野本 裕史

英国知的財産庁（UKIPO）は、2022年9月22日に、人工知能（AI）に関連する発明の特許適格性に関する審査実務について定めたガイドラインを、附属の事例集とともに公表した¹。

1. ガイドラインの概要

このガイドラインの概要は、以下のとおりである。

- 英国では、すべての技術分野においてAI発明の特許を取得できる。
- AI発明は、一般的にコンピュータに実装され、何らかの形で数学的手法やコンピュータプログラムに依存することがある。英国特許法では、数学的手法「そのもの」および/またはコンピュータプログラム「そのもの」にのみ関連する発明は、特許保護の対象から除外されている²。しかし、これらの（特許保護の対象からの）除外は、AI発明が実行するタスクまたはプロセスを考慮することで、「形式ではなく実質」の問題として適用される。
- AI発明が実行するタスクまたはプロセスが、公知技術に対する技術的貢献を明らかにする場合には、AI発明は（特許保護の対象から）除外されず、特許適格性がある。
- AI発明がコンピュータ上で動作したときに、その命令が、以下のいずれかの場合には、AI発明は技術的貢献をする可能性が高い。
 - ✓ コンピュータの外部に存在する技術的プロセスを具現化する場合。
 - ✓ コンピュータの外部に存在する技術的問題の解決に貢献する場合。
 - ✓ コンピュータそれ自体の内部にある技術的問題を解決する場合。

- ✓ 技術的な意味でコンピュータを操作する新しい形を定義する場合。
- AI発明は、ハードウェアのみの形態でクレームされている場合、すなわち、その実装のためにプログラム命令またはプログラム可能なデバイスに依存しない場合には、（特許保護の対象から）除外されない。
- AI発明は、技術的貢献を明らかにしない場合にのみ、特許保護の対象から除外される。
AI発明のタスクまたはプロセスが、以下のいずれかの場合には、AI発明は技術的貢献をする可能性が低い。
 - ✓ （特許保護の対象から）除外されるものとしてリストされている事柄（たとえば、ビジネス方法）にのみ関連しており、それ以上のものがない場合。
 - ✓ 情報またはデータの処理または操作にのみ関係し、それ以上のものがない場合。
 - ✓ 従来のコンピュータのための、より優れた、または適切に書かれたプログラムであるという効果を有するだけで、それ以上のものがない場合。
- 上記の条件は、発明が「応用AI」または「コアAI」に分類されるか、何らかの形でAI発明の学習に関連するかにかかわらず適用される。
- 学習用データセットは、技術的貢献を明らかにする発明に使用される場合、特許による保護が可能である。ただし、データセットの情報内容のみを特徴とするデータセットに対するクレームは、そのような情報の提示として（特許保護の対象から）除外される可能性が高い。
- AI発明またはデータセットの開示の充分性は、他の発明と同様に、Eli Lilly v. Human Genome Sciences [2008] RPC 29に示された原則に従って評価される。

〈脚注〉

¹ <https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-artificial-intelligence-ai-inventions>

² 英国特許法第1条(2)では、次のとおり規定されている。

「特に、本法の適用上、次のものから構成される何れの事柄も発明とは認めないことをここに宣言する。

(a) 発見、科学理論または数学的方法

(b) 文学的、戯曲的、音楽的または美術的作品その他審美的創作物

(c) 精神的活動を実行し、遊戯を行い、または業務を行うための計画、規則もしくは方法またはコンピュータプログラム

(d) 情報の提供

ただし、上記の規定は、特許または特許出願が当該の事柄に関係する限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない。」

2. 学習用データセットの特許による保護

このうち、学習用データセットの特許による保護に関しては、より詳しくは、以下のように説明されている。

「AI モデル / アルゴリズムの学習方法は、「データセット」と呼ばれることが多い学習用データに依存している。データセットを構成する特徴に対する特許による保護が検討される可能性がある方法はいくつかある。

第 1 に、データセットの特徴の使用を、学習方法の構成要素として明示的に（または暗黙的に）クレームすることができる。学習方法が技術的貢献をする場合には、特許可能な方法の不可欠な特徴であるため、データセットに特許による保護が与えられる。

第 2 に、イノベーションが、データセットを生成または改善する方法にある場合がある。その方法が技術的貢献をするのであれば、それは特許の対象となる。

第 3 に、データセットそれ自体の構成要素を、たとえば、その内容（すなわち、データが表す情報とその構成）および / またはその提供（たとえば、紙またはコンピュータで読み取り可能な形態）を特徴とするデータセットとして、直接クレームすることができる。ただし、データセットそれ自体に対するクレームは、特許可能な発明の 4 つの要件、すなわち、新規であること、非自明であること、産業上利用可能であること、除外されないこと、をすべて満たすことを示すことができる可能性は低いと考えられる。除外される主題に関しては、データセットに対するクレームは、情報の提示そのものとして除外される可能性が高いと考えられる。

データセットに対するクレームが、その内容（情報とその構造）および / または単なる提供（たとえば、それを提示するための従来の手段やプロセス）によってのみ特徴付けられる場合、その情報自体の外部に現実世界の技術的成果を提供するとは考えられず、情報の提示そのものとして除外される可能性が高い。知的財産庁の実務では、データセットに対するいかなるクレームも、それ自体の利点に基づいて扱われる。しかし、クレームされたデータセットが、実質的な問題として、その保持する情報の外部に現実の技術的成果をもたらすという説得力のある理由がない限り、そのような主張は、特許法第 1 条 (2) (d) に基づき、情報の提示そのものとして除外されると考えられる。」

3. 事例集における事例 5 の紹介

ガイドラインに附属された事例集では、(1)「応用 AI」であって特許保護の対象とされるもの（事例 1～6）、(2)「応用 AI」であって特許保護の対象とされないもの（事例 7～9）、

(3)「応用 AI」であってコンピュータをより良く動作させるもの（事例 10～12）、(4)「コア AI」であって特許保護の対象とされないもの（事例 13～15）、(5)「コア AI」であって特許保護の対象とされるもの（事例 16～18）の 5 つのカテゴリに分類された 18 の事例について、それぞれ、クレームと、そのクレームされた発明が特許保護の対象から除外されるか否かの判断が示されている。

たとえば、「ニューラルネットワーク」は、それ自体は数理モデルであって本質的に数学的なものであるものの、事例集のなかの事例 5 では、以下のとおりクレームされた「ニューラルネットワーク」の発明に対して、エンジンの空燃比を適正に保つという、コンピュータの外部にある技術的問題の解決に貢献するものであるから、特許保護の対象から除外されるものではないと判断されている。

[請求項 1]

内燃エンジンのシリンダに噴射される燃料の量を調整するためのコンピュータに実装されたニューラルネットワークにおいて、

入力層であって、

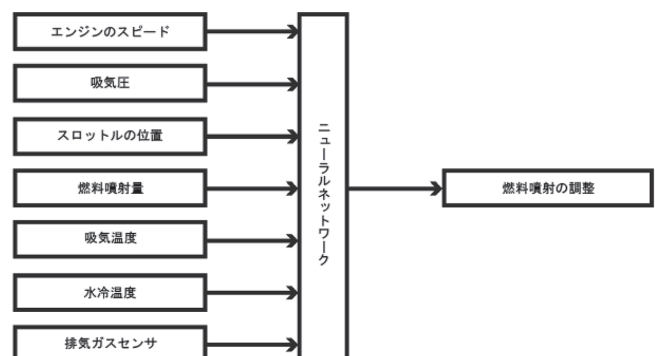
エンジンの RPM を受け取るための入力と、
エンジンの吸気圧を受け取るための入力と、
現在のスロットルの位置を受け取るための入力と、
現在の燃料噴射量を受け取るための入力と、
吸気温度を受け取るための入力と、
水冷温度を受け取るための入力と、
排気ガスセンサのデータを受け取るための入力と、

を有する入力層と、

少なくとも 1 つの隠れ層であって、入力層に接続されている隠れ層と、

少なくとも 1 つの隠れ層に接続された出力層であって、燃料噴射を変更すべき量を示す出力を有する出力層と、

を備えるニューラルネットワーク。



弁理士 松野 知紘

Q 拒絶理由通知に対して特許請求の範囲を補正する手続補正書を提出したのですが、再考して別の補正をしたいと思いました。応答期間内であれば手続補正書を出し直せますか。

1 はじめに

「出し直し」と言えるかどうかはさておき、応答期間内であれば、2度目（必要であれば、3度目、4度目…）の手続補正書（以下、単に「補正書」と言います。）を提出することは可能です。ただし、拒絶理由通知が「最初」¹であるか「最後」²であるかによって、提出された補正書の取り扱いが異なります。「最後」の拒絶理由通知に対する補正は、特許法17条の2第3項～6項までの規定に違反している場合、その補正は不適法な補正として却下される（特許法53条第1項）ためです。

なお、以下では審査段階の拒絶理由通知を想定していますが、審判段階であっても同じです。

2 「最初」の拒絶理由通知に対する応答期間内である場合

最初の拒絶理由通知に対する補正が却下されることはありませんので、この場合の答えはシンプルで、最後に提出された補正書が反映され、審査が行われます。実質的に出し直し可能と考えてよいでしょう。

3 「最後」の拒絶理由通知に対する応答期間内である場合

特許・実用新案審査ハンドブック³の第1部「審査総論」、第2章「審査の手順」、1208「複数の複数の補正書等が提出された場合の取扱いについて」において、「最後の拒絶理由通知における指定期間内に複数回にわたり明細書等について補正がされた場合は、第17条の2第3項から第6項までの要件を満たす補正であって、より新しい補正の内容が明細書等に反映される。」とされているとおり、適法な補正のうち最も新しい補正が反映されて、審査の対象となります。

ただし、特許法17条の2第5項は、特許請求の範囲につ

いてする補正が、請求項の削除（同項1号）や特許請求の範囲の限定的減縮（同項2号）等、所定の目的に限られる（以下「目的要件」⁴といいます。）ところ、何を基準として目的要件等の適否を判断するのが問題となります。

左記特許・実用新案審査ハンドブックには「直前に適法に補正された明細書等を基準にして」目的要件等の適否を判断する旨が記載されていますが、この説明だけでは難解なので、指定期間内に特許請求の範囲を補正する補正書①及び補正書②がこの順で提出された場合を例に取り、図1のフローチャートを使って説明します。

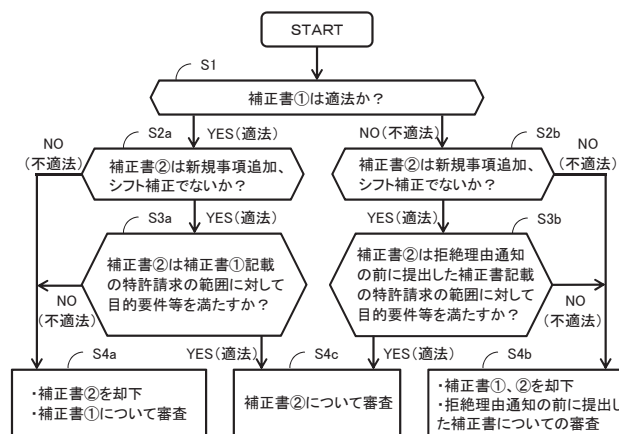


図1

まず審査官は補正書①による補正が適法か否かを判断します（S1）。詳細には、補正書①による補正は、当初明細書等を基準として新規事項追加でないか（特許法17条の2第3項）、これまでに受けた拒絶理由通知との関係でシフト補正に該当しないか（同条4項）、最後の拒絶理由通知を受ける前に提出した補正書に記載の特許請求の範囲を基準として目的要件等を満たすか、を判断します。

続いて、審査官は補正書②による補正が適法か否かを判断します（S2a, S2b, S3a, S3b）。補正書②による補正の適法性判断のうち、新規事項追加及びシフト補正の判断（S2a, S2b）は補正書①における判断と同じ基準です。

(1) 補正書①による補正が適法であった場合（S1のYES）の詳細は以下のとおりです。

〈脚注〉

¹ 本稿では、特許法50条の2の通知を伴う「最初」の拒絶理由通知を除くものとします。

² 本稿では、特許法50条の2の通知を伴う「最初」の拒絶理由通知を含むものとします。

³ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/all.pdf

⁴ 限定的減縮の場合はさらに独立特許要件（同条6項）が課されます。以下、目的要件と独立特許要件を合わせて「目的要件等」といいます。

(1-1) 補正書②による補正が新規事項追加あるいはシフト補正に該当して不適法な場合 (S2a の NO)、補正書②による補正は却下されますが、補正書①による補正は適法であって却下されませんので、結果として補正書①が反映され、審査されることとなります (S4a)。

(1-2) 補正書②による補正が新規事項追加及びシフト補正に該当しない場合 (S2a の YES)、補正書①による補正は適法なので、審査官は補正書②による補正が補正書①に記載の特許請求の範囲を基準として目的要件等を満たすか否か (S3a) を判断します。

(1-2-1) 満たす場合 (S3a の YES)、補正書②による補正は適法であり、かつ、補正書②が最も新しい補正となりますので、結果として補正書②が反映され、審査されることとなります (S4c)。

(1-2-2) 満たさない場合 (S3a の NO)、補正書②による補正は却下されますが、補正書①による補正は適法であって却下されませんので、結果として補正書①が反映され、審査されることとなります (S4a⁵)。

(2) 補正書①による補正が不適法であった場合 (S1 の NO) の詳細は以下のとおりです。

(2-1) 補正書②による補正が新規事項追加あるいはシフト補正に該当して不適法な場合 (S2b の NO)、補正書①による補正も補正書②による補正も却下されますので、結果として最後の拒絶理由通知の前に提出した補正書について審査されることとなります (S4b)。

(2-2) 補正書②による補正が新規事項追加及びシフト補正に該当しない場合 (S2b の YES)、補正書①による補正は不適法であって却下されるべきものなので、審査官は補正書②による補正が拒絶理由通知の前に提出した補正書に記載の特許請求の範囲を基準として目的要件等を満たすか否か (S3b) を判断します。

(2-2-1) 満たす場合 (S3b の YES)、補正書②による補正は適法であり、かつ、補正書②が最も新しい補正となりますので、結果として補正書②が反映され、審査されることとなります (S4c)。

(2-2-2) 満たさない場合 (S3b の NO)、補正書①による補正も補正書②による補正も却下されますので、結果として最後の拒絶理由通知の前に提出した補正書について審査されることとなります (S4b)。

以上において、実質的に「出し直し」と言える (すなわち

補正書②による補正が却下されない) のは、S4c に進む場合のみとなります。

4 実務上の留意点

最後の拒絶理由通知に対しては、限定的減縮を行う (この場合、独立特許要件が課される) ことが多いと思います。以上説明した審査の流れによれば、補正書①に記載された特許請求の範囲より権利範囲が広がる特許請求の範囲を補正書②に記載すると、ほとんどの場合、補正書②による補正は却下されてしまいます。

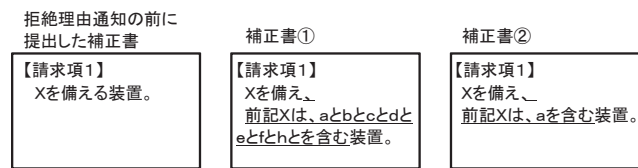


図2

例えば、図2に示すように、進歩性なしとの最後の拒絶理由通知に対し、まずは相当程度限定的減縮した特許査定となる可能性が高い特許請求の範囲を記載した補正書①を提出し、その後、若干の限定的減縮を行うチャレンジングな特許請求の範囲を記載した補正書②を提出すれば、うまくいけば補正書②について特許査定が得られ、そうでなくても補正書②が独立特許要件違反で却下されて補正書①について特許査定が得られる、と考える出願人がいるかもしれませんが、実際には、そうはいきません。

(1) 補正書①による補正が独立特許要件を含めて目的要件等を満たすのであれば補正書①による補正は適法であり (S1 の YES)、そうすると補正書②による補正は補正書①に記載の特許請求の範囲に対して限定的減縮とならず (S3a の NO)、補正書②による補正は却下されてしまいます。

(2) 一方、補正書①による補正が独立特許要件を満たさないのであれば (S1 の NO)、それより権利範囲が広い特許請求の範囲が記載された補正書②による補正が独立特許要件を満たすことは、通常はなく (S3b の NO)、補正書①による補正も補正書②による補正も却下されるでしょう (S4b)。

いずれにしても補正書②について特許査定が得られることは考えにくいです。

このように、最後の拒絶理由通知に対しては補正書を複数回提出できるとしても、実質的に「出し直し」となるケースは限られています。したがって、出し直しが必要とならないように、事前に十分検討するのが望ましいでしょう。

脚注

⁵ 補正書①について特許査定になった場合、補正書②による補正が却下されたことに対する不服申立の手段はないと思われます (特許法 195 条の 4、知財高裁平成 27 年 6 月 10 日判決 (平成 26 年 (行コ) 第 10004 号))。

**特 特許法 102 条 2 項による推定覆滅部分についての 3 項の適用 知財高裁令和 4 年 10 月 20 日判決
(令和 2 年(ネ)第 10024 号 特許権侵害差止等請求控訴事件) >> 原判決変更、請求一部認容**

知財高裁は、特許法 102 条 2 項の趣旨に照らして、特許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品（競合品）を輸出又は販売していた場合には、当該侵害行為により特許権者の競合品の売上げが減少したものと評価できるから、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものと解するのが相当であり、かかる事情が存在するというためには、特許権者の製品が、特許発明の実施品であることや、特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではないと解すべきであると述べた。また、特許法 102 条 2 項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができた認められるときは、同条 3 項の適用が認められると解すべきで、特許法

102 条 2 項による推定の覆滅事由には、同条 1 項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解されるところとした。そして、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法 102 条 3 項の適用を認めるのが相当であると判断した。

**特 医薬用途発明(用法)の新規性及び進歩性並びに審判指揮の違法性 知財高裁令和 5 年 1 月 12 日判決
(令和 3 年(行ケ)第 10157 号・第 10155 号 審決取消請求事件) >> 請求棄却**

本件は、特定の化合物を含有し用法に特徴のある（パーキンソン病患者の、レドopa療法におけるウェアリング・オフ現象および／またはオン・オフ変動のオフ時間を減少させるために、レドopaと併用して患者に投与される）薬剤に係る医薬用途発明の、特許を維持した審決に対する審決取消訴訟である。知財高裁は、新規性及び進歩性に関して、主引用例の試験が、ウェアリング・オフ現象および／またはオン・オフ変動を示すに至った動物ではない「MPTP 処置コモンマーモセット」を用いていること、レドopaの作用の増強の有無及び程度について調べる試験であって、ウェアリング・オフ現象等と関係するレドopaの作用の持続時間の長短を調べる試験ではなく、『ウェアリング・オフ』及び『オン・オフ』応答変動を有する患者において、KW-6002 のような化合物は、…「オン時間」を増加させることができる可能性がある。」との主引用例の記載は、これを裏付ける試験結果等に基づいてされた実証的な記載であるということではできないこと等から、本件発明は用途において主引用例に記載

された発明と実質的な相違点を有しており、本件優先日当時の当業者において主引用例に記載された発明又は副引用例に記載された発明ないし技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものと認めることはできないと判断した。また、審判指揮の違法性に関して、無効審判の請求人としての参加人が提出した弁駁書に記載された主張が審判請求の理由の要旨を変更する補正に相当し、審理の対象としない予定であること等の審理の方針を通知する（審理事項通知書を送付する）という特許庁審判長の行為は、あくまで今後の予定を通知するものであって通知の対象となった事項についての最終的な判断を示すものではなく、もとより当事者を法的に拘束するものでもなく、特許庁審判長の当該行為において示された暫定的な審理方針を受け入れ、これを争い、あるいは、本件主張の提出について特許法 131 条の 2 第 2 項 2 号の許可を求めるなど、当該審理方針にどのように対応するかは、当事者の選択に委ねられるものであるから、それだけでは違法であるとはいえないと判断した。

■ 著 著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求控訴事件) >> 原判決変更、請求一部認容

本件は、控訴人らが、氏名不詳者によるツイッターにおける投稿（本件ツイート）が著作権侵害等に該当すると主張して、経由プロバイダである被控訴人に対して、発信者情報の開示を求めた事案である。本件ツイートには、控訴人X1によるツイッター投稿（元ツイート）をスクリーンショットにより撮影した画像（本件投稿画像）が添付されていたが、この本件投稿画像には、元ツイートの投稿内容に加えて、投稿者を示すアイコンとして、控訴人X1のツイッターのプロフィール画像も含まれていた。控訴人X1のプロフィール画像は、控訴人X2が撮影した控訴人X1の写真の顔部分に、控訴人X1がイラストを付して加工したものであり、控訴人X1が著作権を有し、控訴人X2が著作権者の権利を有していた。知財高裁は、著作権侵害の明白性の争点に関し、本件投稿画像を含む本件ツイートについて、「公正な慣行に合

致」し、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる」ものであって、「引用」（著作権法32条1項）に該当するから、著作権侵害が明白であるとはいえないと判断した。具体的には、本件ツイートに本件投稿画像を添付した目的は、控訴人X1の元ツイートを批評することであり、そのためにスクリーンショットを利用して元ツイートに手を加えることなくそのまま示す行為は、客観性が担保されており、読み手が批評の妥当性を検討するのに資するから、「公正な慣行に合致」し、また、元ツイートを批評する際に元ツイートの投稿者である控訴人X1のプロフィール画像が含まれたとしても、元ツイートをそのまま示すという目的を超えていないから、「批評の目的上正当な範囲内」での利用であるということができると判断した。

■ 商 権利濫用に当たる商標権の行使の態様 知財高裁令和4年11月30日判決
(令和2年(ネ)第10017号 商標権侵害差止等本訴、虚偽事実告知・流布行為差止反訴請求控訴事件) >> 原判決一部取消、請求一部認容

知財高裁は、「守半」に「粋の極み」、「特選」、「の海苔」といった文字を付加した標章や、大きな文字で横書きにした「守半」の上下に小さな文字で「海苔の老舗」、「蒲田」と書いた標章の使用については、社会通念上、本件商標権の取得以前から被控訴人等によって行われてきた「守半」標章の使用の延長線上にある行為と評価でき、その客観的状況を認識しながら、長年にわたり本件商標権を行使してこなかった控訴人が、本件商標権の取得以前から正当に行われてきた「守半」標章の使用行為と同一又は社会通念上同一といえる被控訴人による被控訴人標章の使用行為に対し、本件商標権を行使することは、権利の濫用に該当するというべきであるが、「總本舗」という「ある特定の商品を製造・販売するおおもとの店」を意味する語を「守半」に結合させた「守半總本舗」は、従前、被控訴人等がしていた「守半」の商号や標章の使用とはその意味合いを異にするとして、被控訴人による「守半總本舗」の使用に対する本件商標権の行使が権利濫用になることはできないと判断した。すなわち、本件商標権の行

使が権利濫用に当たるか否かは、権利侵害の内容や権利行使の態様等を踏まえて総合的に判断されるべきところ、侵害の内容が異なる場合に、侵害行為ごとに異なる判断となることは当然に想定されることで、被控訴人が「守半」及びこれに「特選」「粋の極み」などの商品の品質等を表す語句と共に用いる場合と、被控訴人が「守半總本舗」を使用する場合とでは、侵害の内容及び質が異なるから、権利行使に当たるか否かの判断が異なることになると述べた。被控訴人が「守半總本舗」の標章を使用したことにより控訴人の売上げが相当程度低下したとはいえず、卸売販売については市場が異なっており、店舗数の違いから販売能力に差があるといえ、さらに需要者の8割は固定客であって誤認混同するおそれが少ないといえるから、これら事情を総合すると、商標法38条2項により推定される損害額について、9割の限度で推定が覆滅され、当該推定覆滅部分について、商標権者が使用許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められるとして、損害額が算定された。

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。