

# Oslaw News Letter

vol.75

2025年4月30日発行

## 目次

## Contents

|           |                                                                   |           |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| ● 巻頭論文    | 米国特許適格性のガイダンスのAI関連発明に関する2024年のアップデートについて                          | 弁理士 野本 裕史 | 1  |
| ● 海外 News | 有効成分AとBを含有する医薬(複合剤)の販売承認に基づく追加的な補足的保護証明書(SPC)の取得に高いハードルを示したCJEU判決 | 弁理士 梅田 慎介 | 5  |
| ● 商標 News | 知的財産侵害物品の輸入差止状況 ～改正関税法の影響と今後の展望                                   | 弁理士 高櫻 淳一 | 8  |
| ● 特許入門    |                                                                   | 弁理士 池田 直俊 | 9  |
| ● 判例紹介    |                                                                   |           | 11 |

## 論文

Thesis

## 米国特許適格性のガイダンスのAI関連発明に関する2024年のアップデートについて

弁理士 野本 裕史

### 1. はじめに

米国特許商標庁(USPTO)は、「人工知能の安全、確実かつ信頼できる開発および使用」に関する大統領令第14110号(2023年10月30日)に従って、重要かつ新興の技術、特に人工知能(AI)のイノベーションに対応するため、特許適格性に関するガイダンスのアップデート(以下「本件アップデート」という。)を公開した<sup>1</sup>。本件アップデートは、AI技術に関連する発明(以下「AI関連発明」という。)を含む特許出願および特許のクレームの特許適格性を評価する際に、USPTOの職員および関係者を支援するものであり、2024年7月17日から適用されている。

本件アップデートは、以下の4つの章から構成されている。

- ・第1章：AIおよび特許適格性に関するUSPTOの取り組みの背景

- ・第2章：特許適格性の既存のガイダンスの概要
- ・第3章：ガイダンス中のAI関連発明に特に関連する特定の領域に関する追加的な議論
- ・第4章：特許適格性のガイダンスのAI支援発明<sup>2</sup>への適用可能性  
また、本件アップデートに伴い、AI関連発明の特許適格性に関する新たな仮想事例47～49も公開されている<sup>3</sup>。

以下では、本件アップデートの第2章および第3章について説明したのち、仮想事例47について代表して説明する。本件アップデートの第1章および第4章ならびに仮想事例48、49については本稿では説明を割愛する。

### 2. 特許適格性の既存のガイダンスの概要について

本件アップデートの第2章では、特許適格性の既存のガイダン

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> <https://www.federalregister.gov/public-inspection/2024-15377/guidance-2024-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence>

<sup>2</sup> AIを使用して自然人が創作した発明のこと。

<sup>3</sup> <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2024-AI-SMEUpdateExamples47-49.pdf>

ス<sup>4</sup>が説明されており、その内容を整理すると以下のとおりである。

(ア) USPTO の特許適格性の判断は概ね以下のように理解することができる。

#### 【原則（ステップ1）】

クレームが方法、機械、製造物および組成物（以下「方法等」という。）のいずれかであれば、特許適格である。

クレームが方法等のいずれでもなければ、特許不適格である。

#### 【例外（ステップ2A）】

クレームが方法等のいずれかであっても、クレームが司法上の例外（judicial exception）である抽象的アイデア（すなわち、数学的概念、人間の活動を体系化する特定の方法、または精神上のプロセス）、自然法則または自然現象を対象としていれば（directed to）、特許不適格である。

#### 【例外の例外（ステップ2B）】

クレームが司法上の例外を対象としていても、クレームが司法上の例外を著しく超える（significantly more）追加の要素を記載していれば、特許適格である。

(イ) このうちステップ2Aの「司法上の例外を対象としているか否か」は、次の分岐（prong）1、2の2段階で判断される。

#### 【ステップ2A - 分岐1】

クレームが司法上の例外を記載（recite）<sup>5</sup>していない場合、司法上の例外を対象としていない（従って特許適格である）。

そうでない場合、次の分岐2の判定が行われる。

#### 【ステップ2A - 分岐2】

クレームが司法上の例外を記載している場合、司法上の例外を実用的な応用に組み込む（integrate into）追加の要素（additional element）を記載していれば、司法上の例外を対象としていない（従って特許適格である）。

そうでない場合、司法上の例外を対象としている。よって、上記ステップ2Bでの判定が行われる。

(ウ) 分岐2について説明を補足すると、司法上の例外を実用的な応用に組み込んでいるかの評価は、裁判所が特定した考慮事項の1つ以上を用いて行われる。考慮事項の例としては、以下のようなものがある：

- ・追加の要素がコンピュータの機能または他の技術を改善させるかどうか
- ・クレームが司法上の例外を特定の技術的環境や使用分野に結び付けているかどうか
- ・クレーム内に司法上の例外を適用または使用して病気や症状に対する特定の治療や予防を行うステップが含まれているかどうか

### 3. ガイダンス中のAI 関連発明に特に関連する特定の領域に関する追加的な議論について

本件アップデートの第3章では、AI 関連発明の特許適格性の評価に関連して、上記ステップ2Aについての詳細な説明が加えられており、その内容を整理すると以下のとおりである。

#### （1）クレームが抽象的アイデアを記載しているかの評価（ステッ

【脚注】

<sup>4</sup> 特許適格性の既存のガイダンスについては、Oslaw News Letter vol.53 の松野弁理士の論文でも解説されている。https://www.oslaw.org/newsletter/053.pdf

<sup>5</sup> 「recite」とは、明確に記載されているもの（set forth）と、明確な記載はないが記載されていると認められるもの（described）の両方が含まれる。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg\_oct\_2019\_update.pdf

#### プ2A - 分岐1) について

(ア) AI 関連発明のクレームが抽象的アイデアを含むことは一般的であるが、USPTO の審査官は、(i) クレームが抽象的なアイデアを「記載している」場合（そのため、更なる特許適格性の分析が必要）と、(i i) クレームが単に抽象的アイデアを含む、または抽象的なアイデアに基づいている場合（特許適格あり）とを区別しなければならない。

(イ) クレームが数学的概念を「記載している」とされるのは、その制限が数学的概念の分類に該当する場合のみである。単に数学的概念に基づいている、または数学的概念を含んでいるに過ぎない場合は、数学的概念を「記載している」とはみなされない。

(ウ) 人間の頭脳で実行することが実質的に不可能な制限を含むクレームは、精神上のプロセスを記載しているとは判断されない。たとえば、AI に特化した処理であり、人間の頭脳では実行できないものはこの分類には該当しない。

#### （2）クレーム全体が司法上の例外を実用的な応用に組み込んでいるかの評価（ステップ2A - 分岐2）について

(ア) 司法上の例外を実用的な応用へ組み込んでいることを示す方法の一つは、クレームされた発明がコンピュータの機能を改善させること、または他の技術や技術分野を改善させることを示すことである。

(イ) 多くのAI 関連発明のクレームは、コンピュータの機能や、他の技術・技術分野を改善するものとして特許適格であると認められている。

(ウ) AI 関連発明についての重要なポイントは、次の1と2を区別することである。

1. 明細書に記載されたコンピュータの機能やその他の技術の改善を反映したクレーム（特許適格）
2. 追加の要素が以下の(i)、(i i)のいずれかに該当するだけのクレーム（特許不適格）
  - (i) 「適用して (apply it)」という記載、またはコンピュータ上で司法上の例外を実行する単なる指示
  - (i i) 司法上の例外を特定の技術的環境または使用分野に一般的に結び付けるもの

(エ) 技術的な改善を示すための重要な考慮事項の一つは、クレームが特定の課題を解決するための具体的な方法や、望ましい結果を達成するための特定の方法をカバーしているかどうかである。単に「解決手段のアイデア」や「望ましい結果そのもの」をクレームするのではなく、AI 関連発明が特定の技術分野にAI を適用する具体的な方法（＝特定の課題に対する特定の解決手段）をクレームする場合、それは単なる「適用 (apply)」ではなく、司法上の例外を技術分野と一般的に結び付けるものでもない。つまり、クレームが、コンピュータの機能や他の技術の改善を反映している場合、特許適格であると判断される可能性が高くなる。

(オ) 司法上の例外そのものの改善は、技術の改善ではない。たとえば、In re Board of Trustees of Leland Stanford Junior University(989 F.3d 1357, 1370, 1373 (Fed.Cir. 2021))

(Stanford I) では、隠れマルコフモデルを用いて受信したアレルデータに基づいて遺伝状態を決定するステップを含む、ハプロタイプフェーズを解決する方法のクレームについて、出願人が、この方法がより多くのハプロタイプフェーズの予測を生成できるため、従来のプロセスより改善されていると主張したところ、裁判所は、このクレームは、アレルのハプロタイプフェーズを数学的に計算するものであり、技術的プロセスの改善ではなく、数学的プロセスの改善に過ぎないと判断し、クレームに技術的プロセスの改善が反映されていないとして、特許不適格であると判断した。

#### 4. 仮想事例 47 について

以下、仮想事例 47 におけるクレーム 1～3 について説明する。なお、各クレームはいずれも「方法等」に該当するのでステップ 1 の検討は省略する。

##### (1) クレーム 1 (特定用途向け集積回路 (ハードウェア) のクレーム)

人工ニューラルネットワーク (ANN) 用の特定用途向け集積回路 (ASIC) であって、配列として構成された複数のニューロンと、複数のシナプス回路とを備え、各ニューロンは、レジスタ、マイクロプロセッサ、および少なくとも 1 つの入力を含み、各シナプス回路は、シナプス重みを格納するためのメモリを含み、各ニューロンは、前記複数のシナプス回路のうちの 1 つを介して少なくとも 1 つの他のニューロンに接続されている、ASIC。

(適格性判断)

以下の理由により、特許適格であると判断される。

##### [ステップ 2 A - 分岐 1]

クレームは、レジスタとマイクロプロセッサからなるハードウェア構成要素である複数のニューロンと、それらが一緒になって ANN を形成する複数のシナプス回路を記載している。このクレームは、数学的概念、精神上的のプロセス、または人間の活動を体系化する特定の方法などの抽象的アイデアを記載していない。ANN は数学を用いて訓練されるかもしれないが、クレームには数学的概念は記載されていない。クレームは司法上の例外を記載していないため (ステップ 2 A - 分岐 1 : NO)、司法上の例外を対象としていない (ステップ 2 A : NO)。クレームは特許適格である。

##### (2) クレーム 2 (学習済みニューラルネットワークを使用して特定の処理を行う方法のクレーム)

人工ニューラルネットワーク (ANN) を使用する方法であって、(a) コンピュータが連続的な学習データを受信し、(b) 前記コンピュータが前記連続的な学習データを離散化して入力データを生成し、(c) 前記コンピュータが前記入力データと選択された学習アルゴリズムに基づいて ANN を学習させ、学習済み ANN を生成し、ここで、前記選択された学習アルゴリズムは、バックプロパゲーションアルゴリズムおよび勾配降下アルゴリズムを含み、(d) 前記学習済み ANN を使用して、データセット内の 1 つ以上の異常を検出し、(e) 前記学習済み ANN を使用して、前記検出された 1 つ以上の異常を分析し、異常データを生成し、(f) 前記学習済み ANN から前記異常データを出力する方法。

(適格性判断)

以下の理由により、特許不適格であると判断される。

##### [ステップ 2 A - 分岐 1]

ステップ (b)、(d)、(e) の最も広い合理的な解釈では、離散化、検出、および分析は、観察、評価、判断、意見など、人間の頭脳で行われる概念を含むため、これらのステップは、抽象的アイデアの精神上的のプロセスの分類に属する。

また、ステップ (b)、(c) における離散化およびバックプロパゲーションと勾配降下アルゴリズムを使用した学習は、数学的な計算を実行することを包含するため、抽象的アイデアの数学的概念の分類に属する。

よって、クレームが精神上的のプロセスと数学的概念の両方を記載していると特定される (ステップ 2 A - 分岐 1 : YES)。

##### [ステップ 2 A - 分岐 2]

クレームには、「(a) コンピュータが連続的な学習データを受信し」、(d)、(e) の限定の「前記学習済み ANN を使用して」、および「(f) 前記学習済み ANN から前記異常データを出力する」という追加の要素が記載されている。

このうち「(a) コンピュータが連続的な学習データを受信し」および「(f) 前記学習済み ANN から前記異常データを出力する」は、単なるデータの収集および出力であり、一般性の高いレベルで記載されているため、重要でない解決手段以外の活動である。

(d)、(e) の「前記学習済み ANN を使用して」という限定は、抽象的なアイデアを一般的なコンピュータで実現するための単なる指示にすぎない。これらの限定は、「1 つ以上の異常を検出し」および「前記検出された 1 つ以上の異常を分析し、異常データを生成し」という結果を記載しているだけであり、「検出」および「分析」がどのように達成されるかについての詳細を含んでいない。

よって、これらの追加の要素は、クレームに記載された司法上の例外を実用的な応用に組み込むものではなく (ステップ 2 A - 分岐 2 : NO)、クレームは司法上の例外を対象としている (ステップ 2 A : NO)。

##### [ステップ 2 B]

(d)、(e) の「前記学習済み ANN を使用して」という限定は、せいぜい抽象的なアイデアを「適用 (apply)」するための指示に過ぎず、発明概念を提供することはできない。

「(a) コンピュータが連続的な学習データを受信し」および「(f) 前記学習済み ANN から前記異常データを出力する」は、一般性の高いレベルで記載されている。これらの要素は、ネットワークを介してデータを受信または送信することに相当し、よく理解された、日常的な、従来の活動である。

これらの追加の要素を組み合わせても、抽象的なアイデアやその他の例外をコンピュータ上で実行するための単なる指示であり、重要でない解決手段以外の活動であるため、発明概念を提供するものではない (ステップ 2 B : NO)。よって、クレームは特許不適格である。

##### (3) クレーム 3 (学習済みニューラルネットワークを使用してリアルタイムで自動的に特定の処理を行う方法のクレーム)

悪意のあるネットワークパケットを検出するために人工ニュー

ーラルネットワーク（ANN）を使用する方法であって、(a) コンピュータが入力データと選択された学習アルゴリズムに基づいて ANN を学習させ、学習済み ANN を生成し、ここで、選択された学習アルゴリズムは、バックプロパゲーションアルゴリズムおよび勾配降下アルゴリズムを含み、(b) 前記学習済み ANN を使用してネットワークトラフィック内の 1 つ以上の異常を検出し、(c) 検出された少なくとも 1 つの異常が 1 つ以上の悪意のあるネットワークパケットに関連していることを判定し、(d) 前記 1 つ以上の悪意のあるネットワークパケットに関連する送信元アドレスをリアルタイムで検出し、(e) 前記 1 つ以上の悪意のあるネットワークパケットをリアルタイムで破棄し、(f) 前記送信元アドレスからの将来のトラフィックをブロックする、方法。

(適格性判断)

以下の理由により、特許適格であると判断される。

#### 【ステップ 2 A - 分岐 1】

ステップ (a) では、特定の数学的計算（バックプロパゲーションと勾配降下アルゴリズム）を用いて ANN の学習を行うため、数学的概念を含む。

また、ステップ (b)、(c) の最も広い合理的な解釈では、検出、および判断は、観察、評価、判断、意見など、人間の頭脳で行われる概念を含むため、これらのステップは、抽象的アイデアの精神上的プロセスの分類に属する。

ステップ (d) ~ (f) は、人間の頭脳で実際に実行することができないため、精神上的プロセスを記載するものではない。

ステップ (a) とステップ (b)、(c) は、抽象的アイデアの異なる分類（すなわち、それぞれ数学的概念と精神上的プロセス）に含まれるため、クレームが精神上的プロセスと数学的概念の両方を記載していると特定される（ステップ 2 A - 分岐 1 : YES）。

#### 【ステップ 2 A - 分岐 2】

クレームには、「(d) 前記 1 つ以上の悪意のあるネットワークパケットに関連する送信元アドレスをリアルタイムで検出し」、「(e) 前記 1 つ以上の悪意のあるネットワークパケットをリアルタイムで破棄し」、「(f) 前記送信元アドレスからの将来のトラフィックをブロックする」という追加の要素が記載されている。

明細書の背景の欄の記載によると、既存のシステムは、潜在的に悪意のあるネットワークパケットを検出するために様々な検出技術を使用しており、ネットワーク管理者に潜在的な問題を警告することができるものであった。これに対し、開示されたシステムは、ネットワーク侵入を検出し、疑わしいパケットをドロップしたり、疑わしい送信元アドレスからのトラフィックをブロックしたりなど、リアルタイムの是正措置をとる。背景の欄では、開示されたシステムは、ネットワーク侵入を未然に防ぐためにリアルタイムで行動することによってセキュリティを強化することが説明されている。

クレームされた発明は、ネットワーク侵入検知の技術分野におけるこの改善を反映したものである。具体的には、ステップ (d) における改善、ステップ (e) における潜在的に悪意のあるパケットのドロップ、ステップ (f) における送信元アドレスからの将来のトラフィックのブロックがクレームに反映されている。これらのステップ

は、明細書の背景の欄で説明された改善を反映している。

従って、クレームは全体として、司法上の例外を実用的な応用に組み込んでおり（ステップ 2 A - 分岐 2 : YES）、クレームは司法上の例外を対象としたものではない（ステップ 2 A : NO）。クレームは特許適格である。

## 5. 検討

(ア) 上記 4 (2)、(3) によれば、クレームにおけるデータの前処理やモデルの学習（訓練）の記載は、数学的概念と判断される可能性がある。また、クレームにおける学習済みモデルを用いた検出、分析、判断の記載は、（人間の頭脳では実行できない限定が付されない限り、）精神上的プロセスと判断される。従って、AI 関連発明のクレームは、抽象的アイデア（数学的概念、精神上的プロセス）を記載している（ステップ 2 A - 分岐 1 : YES）との判断を回避するのが容易でない。

(イ) 上記 3 (2) (ウ)、(エ) や 4 (3) によれば、クレームにおいて明細書に記載されたコンピュータの機能やその他の技術の改善（特定の課題に対する特定の解決手段）が反映されている場合、司法上の例外を実用的な応用へ組み込んでいる（ステップ 2 A - 分岐 2 : YES）と評価される可能性が高くなる。

この点、日本の特許出願では、サポート要件を満たすために、明細書に記載の課題に対する解決手段をクレームに反映させていることが通常であるから、司法上の例外を実用的な応用へ組み込んでいる（ステップ 2 A - 分岐 2 : YES）との主張ができる可能性がある。（ウ）ただし、日本の特許出願では、明細書の「課題」の記載は、技術的なものに限定されず、ビジネス上の課題が記載されることがあるところ、そのビジネスが人間の活動を体系化する特定の方法（すなわち司法上の例外である抽象的アイデア）に該当する場合には、ビジネス上の課題に対する解決手段がクレームに反映されていても、上記 3 (オ) によれば、それは司法上の例外そのものの改善であって、技術の改善ではないと判断される可能性がある。

従って、特に AI 関連発明について、日本の出願人が米国出願を考えている場合には、その分野が人間の活動を体系化する特定の方法にあたるか否かを判断し、該当する場合には、明細書中には、技術的な課題を記載しておくことが望ましいと思われる。

(エ) また、上記 2 (ウ) や 4 (3) によれば、明細書に記載されたコンピュータの機能やその他の技術における改善（特定の課題に対する特定の解決手段）は、司法上の例外以外の「追加の要素」に対応する必要があるところ、上述したとおり、検出、分析、判断のステップは、人間の頭脳では実行できない限定が付されない限り、精神上的プロセス（すなわち、司法上の例外である抽象的アイデア）と判断される。

従って、特に AI 関連発明について、日本の出願人が米国出願を考えている場合には、クレーム内の「課題を解決するための手段」に対応する構成要素については、司法上の例外にあたらないよう、人間の頭脳では実行できないことを示す限定を付しておく（または補正で追加できるように明細書を記載しておく）ことが望ましいと思われる。

# 有効成分 A と B を含有する医薬(複合剤)の販売承認に基づく追加的な補充的保護証明書 (SPC) の取得に高いハードルを示した CJEU 判決

弁理士 梅田 慎介

## 1. はじめに

欧州における医薬等に係る特許権の存続期間延長制度である補充的保護証明書 (Supplementary Protection Certificate : SPC) では、有効成分 A を含有する製品に対する最初の販売承認に基づいて、有効成分 A をカバーする 1 つの特許 (基本特許) について 1 つの SPC のみが付与される。有効成分 A に対して他の医薬用途での追加承認が得られたとしても、同基本特許について 2 つ目の SPC を取得することはできない。一方で、有効成分 A に加えて有効成分 B (パブリックドメインに属する成分) を含有する製品 (複合剤) に対して追加承認が得られた場合に、同基本特許について 2 つ目の SPC を取得できるかという点に関しては争いがあった。すなわち、同じ「製品」に対してすでに同じ特許保有者に SPC が付与されていないことを要求する SPC 規則第 3 条 (c) の解釈と、製品が「基本特許によって保護されていること」を要求する第 3 条 (a) の解釈をめぐる問題である。欧州連合司法裁判所 (CJEU) は、アイルランドとフィンランドの裁判所からの質問の付託に答えるかたちで、単剤 (A) と複合剤 (A+B) は別個の「製品」であるから単剤に係る先行 SPC は複合剤 (A+B) に係る追加的な SPC の取得を妨げるものとはならない (第 3 条 (c)) が、複合剤 (A+B) が基本特許に進歩性を認め得る「発明」として記載されていなければならない (第 3 条 (a)) との判断を示した。

## 2. SPC の付与条件 - 規則 (EC) No469/2009-

SPC の付与条件は医薬品の補充的保護証明書に関する 2009 年 5 月 6 日の欧州議会及び理事会規則 (EC) No 469/2009 の第 3 条に規定される。本事案で解釈が争われたのは第 3 条 (a) 及び (c) の規定である。

### 第 3 条 証明書の取得条件

第 7 条に規定する申請が提出された加盟国において、当該申請の日に以下の条件を満たす場合には、証明書が付

与されるものとする。

- (a) 当該製品が有効な基本特許によって保護されている (the product is protected by a basic patent in force)
- (b) 当該製品を医薬品として市場に出すための有効な承認が、必要に応じて指令 2001/83/EC または指令 2001/82/EC に従って付与されている
- (c) 当該製品が既に証明書の対象となっていない (the product has not already been the subject of a certificate)
- (d) (b) に規定する承認は、当該製品を医薬品として市場に出すための最初の承認である

## 3. 事件の経緯と CJEU へ付託された質問

### (1) フィンランドの訴訟 C-119/22 事件

#### (i) 経緯

Merck Sharp & Dohme Corp. は、発明の名称を「糖尿病の治療または予防のためのジペプチジルペプチダーゼ阻害剤としてのベータアミノテトラヒドロイミダゾ (1,2-a) ピラジンおよびテトラヒドロトリアゾロ (4,3-a) ピラジン」とする特許 EP1,412,357 号 (以下「119 基本特許」) の特許権者である。119 基本特許のクレーム 1 はシタグリプチンを包含する「式 I の化合物」(マーカッシュ形式) を規定する。クレーム 30 には、シタグリプチンとメトホルミン (優先日時点ですでに糖尿病治療に用いられていたパブリックドメインの医薬品) とを含む医薬組成物が規定される。

Merck は、シタグリプチンを唯一の有効成分とする 2 型糖尿病治療薬「ジャヌビア」の承認を取得し、シタグリプチンについて最初の SPC を取得した。その後、シタグリプチンに加えてメトホルミン塩酸塩を有効成分として含む 2 型糖尿病治療薬「ジャヌメット」の承認を追加取得し、シタグリプチンとメトホルミンの複合剤について 2 番目の SPC を取得した。

Teva BV と Teva Finland Oy は、第 3 条 (a) (c) 違反を理由として、2 番目の SPC の無効宣言を求めて訴訟を提起した。Teva は、複合剤は第 3 条 (a) の意味において「保護」されておらず、また単剤にすでに SPC が付与されているから第 3 条 (c) により複合剤に別の SPC を付与することはできないと主張した。

#### (ii) 付託された質問—第 3 条 (c)

CJEU へ付託された質問は、いずれも第 3 条 (c) の解釈に関して 4 つであり、それらの概要は次のとおりまとめることができる<sup>1</sup>。

2 つの有効成分のうちの 1 つ (シタグリプチン) が既に単独で先行 SPC の対象となっており、基本特許で開示されている唯一の成分であるのに対し、もう 1 つの有効成分 (メトホルミン) は当該特許の出願日または優先日に既に知られていた場合に、2 つの有効成分からなる製品に対する SPC の付与を妨げるか？

#### (2) アイルランドの訴訟 (C-149/22 事件)

##### (i) 経緯

Merck は、発明の名称を「コレステロール低下剤として有用なヒドロキシ置換アゼチジノン化合物」とする特許 EPO,720,599 号 (以下「149 基本特許」) の特許権者である。149 基本特許のクレーム 1 は、エゼチミブを包含するアゼチジノン化合物を構造式 (マーカッシュ形式) で特定する。クレーム 17 には、エゼチミブとシンバスタチン (パブリックドメインの医薬品) とを含む医薬組成物が規定される。

Merck は、エゼチミブを唯一の有効成分とするコレステロール低下薬「エゼトロール」の承認を取得し、エゼチミブについて最初の SPC を取得した。その後、エゼチミブに加えてシンバスタチンを有効成分として含むコレステロール低下薬「イネジー」の承認を取得し、エゼチミブとシンバスタチンの複合剤について 2 番目の SPC を取得した。

1 番目の SPC の失効後かつ 2 番目の SPC の有効期間内に、Clonmel Healthcare Limited はイネジーのジェネリック医薬品を発売した。

Merck は、Clonmel のジェネリック医薬品の販売に対し、

2 番目の SPC に基づいて侵害訴訟を提起した。Clonmel は、第 3 条 (a) (c) 違反を理由として、2 番目の SPC の無効を主張した。Clonmel の主張は、C-119/22 事件における Teva の主張と同趣旨である。

#### (ii) 付託された質問—第 3 条 (a)

CJEU へ付託された質問は 4 つであり、2 つは第 3 条 (c) の解釈に関し C-119/22 事件で付託された 4 つの質問と重複する内容である。他の 2 つは第 3 条 (a) の「基本特許によって保護されている」の解釈に関する質問であり、それらの概要は次のとおりである<sup>2</sup>。

なお、119 基本特許及び 149 基本特許はいずれも併用に関する有益な効果 (相乗効果) を示すデータは記載していなかった。シタグリプチンとエゼチミブはそれら自体で新規性かつ進歩性があったため、メトホルミンあるいはシンバスタチンとの併用を規定した従属クレームにも新規性及び進歩性が認められた。

①製品が「基本特許によって保護されている」とみなされるためには、当該製品が基本特許の請求項に明示的に記載されていれば十分であるという意味に解釈されるべきか？

②成分 A (エゼチミブ) と成分 B (シンバスタチン) が特許の請求項に明示的に記載されており、その特許の明細書には、A が単独で、または特許の出願日または優先日にパブリックドメインにある有効成分である B と組み合わせでヒト用の医薬品として使用できることが記載されている場合、2 つの有効成分 (A+B) からなる製品は「基本特許によって保護されている」という意味に解釈されるべきか？

#### 4. CJEU の判断

CJEU は 2 つの事件を併合し、2024 年 6 月 6 日に Advocate General (法律顧問) の意見<sup>3</sup>を発表した。ここに述べられる第 3 条 (a)<sup>4</sup> 及び (c)<sup>5</sup> の解釈に合致するかたちで、2024 年 12 月 19 日の判決<sup>6</sup> は次のとおりの判断を示した。

##### (i) 第 3 条 (c)

#### 〈脚 注〉

<sup>1</sup> 判決第 39 段落参照。

<sup>2</sup> 判決第 57 段落及び第 66 段落参照。

<sup>3</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286851&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1802836>

<sup>4</sup> 「基本特許によって保護されている」とみなされるためには、「製品」は、(i) 請求項において明示的に記載されているか、少なくとも「具体的に識別可能」であるだけでなく、

(ii) その特許の主題である発明に該当する必要があると解釈されなければならない。

<sup>5</sup> 以前にいずれかの有効成分に対して SPC が付与されていた場合、有効成分の組み合わせに対する SPC の付与を妨げるものではないと解釈されなければならない。

「中核的な発明の進歩」および「発明の主題」という概念は、その条項に規定されている条件の評価の目的には無関係である。

<sup>6</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=293832&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1768224>

2つの有効成分のうちの1つが既に単独で先行SPCの対象となっており、基本特許で開示されている唯一の成分である一方、もう1つの有効成分はその特許の出願日または優先日に知られていたとしても、2つの有効成分からなる製品に対するSPCの付与を妨げないと解釈されなければならない(判決第56段落)。

判決は、2つの「製品」が同一であるか異なるかは、その治療用途に関係なくそれらに含まれる有効成分の比較のみによって決まり、製品の1つが有効成分の組み合わせ(A+B)である場合、その製品は前述の製品を構成する有効成分の1つだけ(AまたはB)からなる製品とは異なる製品とみなされたとした(判決第45段落)。

第3条(c)の「製品」の解釈に第3条(a)の「有効な基本特許によって保護されている製品」の意味が読み込まれるべきか(すなわち、基本特許によってカバーされている発明の主題が組み合わせA+BではなくA単独にすぎない場合、組み合わせA+Bが第3条(c)における新しい「製品」とみなされ得るか)という従来の論点<sup>7</sup>についてはこれを否定した。すなわち、第3条(a)は基本特許を参照してSPCの実質的な範囲を限定しようとするものであるのに対し、第3条(c)は特定の製品に付与されるSPCの時間的範囲を制限しようとする別の条件を規定するから、SPC出願が2つの有効成分(A+B)からなる製品に関するものである場合、第3条(c)に規定されている条件に関して、SPC出願の対象となる製品を構成する有効成分の1つのみが基本特許で開示されているということ(第3条(a))は無関係であるとした(判決第51, 53段落)。

## (ii) 第3条(a)

①製品が特許によって保護されているとみなされるためには、当該製品が当該特許の請求項に明示的に記載されているだけでは不十分であるという意味に解釈されなければならない。当該製品が、当該特許の明細書及び図面に照らして、当業者の観点から出願日または優先日に当該特許で保護されている発明に必然的に該当することも必要である(判決第65段落)。

②AとBが特許の請求項に明示的に記載されており、明細書には、Aが単独で、または特許の出願日または優先日にパブリックドメインにある有効成分であるBと組み合わせでヒト用の医薬品として使用できることが教示さ

れ、これら2つの有効成分の組み合わせが必然的に同じ特許で保護されている発明に該当することが条件である(判決第73段落)。

判決は、特許明細書に製品が特許で開示された技術的課題の解決に必要な技術的特徴をどのように構成するかを開示することなく、請求項に製品が(たとえ明示的にであっても)単に記載されているだけで十分であるとすれば、同じ特許で保護されている発明につながった研究の結果ではない製品に対してもSPCを取得することが可能となってしまうと指摘した(判決第64段落)。

「特許で保護されている発明」とはいかなるものであるかに関しては、基本特許が、2つの有効成分の組み合わせが、単にそれらの2つの有効成分の効果を足し合わせた以上の複合効果を有し、技術的問題の解決に寄与することを開示している場合、それらの2つの有効成分の組み合わせは、特許で保護されている発明に必然的に該当するとした(判決第70段落)。

## 5. コメント

本判決により、単剤(A)と複合剤(A+B)は別個の「製品」であり(第3条(c))、有効成分Aをカバーする1つの基本特許について単剤(A)の承認と複合剤(A+B)の承認とに基づいて別々のSPCを取得できることが明確になった。先発薬メーカーにとっては積極的に評価できる結果といえる。

一方で、判決は、複合剤(A+B)のSPCの取得のために、有効成分A+Bの組み合わせが、有効成分A、Bの相加効果を超えて技術的課題の解決に寄与する複合効果を有することが基本特許に開示されていること(第3条(a))が判断基準となるとした。先発薬メーカーにとって高いハードルが示されたといえる。

〈脚 注〉

<sup>7</sup> C-443/12 (Actavis I) 及び C-577/13 (Actavis II) と C-121/17 (Teva) 及び C-650/17 (Royalty Pharma) を対比して参照。

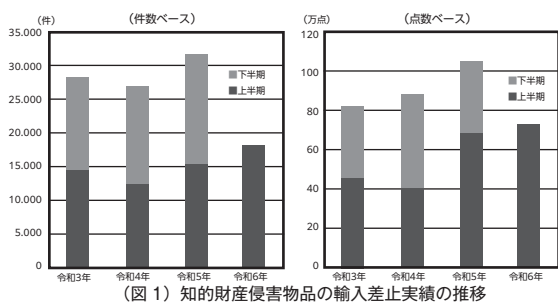
# 知的財産侵害物品の輸入差止状況 ～改正関税法の影響と今後の展望～

弁理士 高櫻 淳一

令和5年通期及び令和6年上期における税関の知的財産侵害物品に関する輸入差止状況が、先般、財務省より公表されました。本稿では、それらの主なデータと、2022年10月施行の改正関税法の影響について解説いたします。なお、改正関税法については、ニュースレター Vol.65<sup>1</sup>でも取り上げています。

まず、令和5年通期の輸入差止件数は31,666件（前年比17.5%増）に達し、3年ぶりに3万件を上回りました。差止点数も1,056,245点（前年比19.7%増）と高水準を維持しています<sup>2</sup>。背景としては、国際電子商取引（越境EC）の普及に伴い、個人輸入や小口貨物の増加が挙げられます。

続いて、令和6年上期（1月～6月）の輸入差止件数は18,153件（前年同期比16.2%増）を記録し、同期間としては過去最多を更新しました。差止点数は729,549点（前年同期比5.6%増）であり（図1参照）、偽ブランド品などの商標権侵害物品が全体の94.5%を占めています<sup>3</sup>。海外ECサイト経由で安価な模倣品を購入するケースが後を絶たず、小口貨物として頻繁に持ち込まれている実態がうかがえます。



ただし、件数の増加に比べ、点数の伸びはやや緩やかである点にも留意が必要です。これは、個人が使用するために少量の模倣品を購入する傾向が強まっていることが背景にあります。こうした状況を後押ししている一因として、2022年10月施行の改正関税法が挙げられます。個人使用目的の貨物であっても、海外事業者が国際郵便や国際宅配便（SP貨物）等で日本国内に模倣品を送り込む行為が原則違法となり、従来取り締まりが難しかった個人輸入物品にも税関が積極的に対応できるようになったた

めです<sup>4</sup>。その結果、令和5年の差止件数が大幅に増加し、令和6年上期も高水準を維持しています。

次に、侵害の成否を巡る「争う旨の申し出」件数は、令和5年において、簡素化手続自体が増加している中で1,267件（前年比70.7%減）と急減しました（表1参照）<sup>5</sup>。改正商標法、意匠法、関税法の施行により、輸入者が「仕出人（外国の輸出者）が業者でない」などの立証を求められるようになったため、争うハードルが上がり、多くの個人輸入者が手続を断念していると考えられます。なお、差し止められた貨物は没収対象となり、販売業者からの返金が期待できないケースも多いと考えられるため、個人輸入者にとっては大きなリスクとなっています。

|          | 令和4年   | 令和5年   | 前年比    | 構成比    |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 認定手続開始件数 | 32,033 | 32,869 | 102.6% | 100.0% |
| 通常手続     | 5,185  | 5,304  | 102.3% | 16.1%  |
| 簡素化手続    | 26,846 | 27,565 | 102.7% | 83.9%  |
| 争う旨の申し出  | 4,325  | 1,267  | 29.3%  | 3.9%   |

大幅に減少

（表1）輸入者が「争う旨の申し出」を行った件数

このような現状は、権利者にとっては模倣品の流入を阻止する効果が高まっている一方、個人が安易に海外ECサイトで“安価なブランド品”を購入すると、思わぬ損失を被る可能性が高いことを示しています。長期的には、消費者への啓発が進むことで模倣品への需要が減少し、輸入差止件数が落ち着くことが望めます。しかし、当面は高水準が続く見通しであり、まもなく公表される令和6年通期の最終結果でも、さらなる差止件数の増加が進む可能性は否定できません。また、差止件数の増加は税関にとっての負担増につながるため、根本的には模倣品の流通を抑止し、違法な取引自体を減らししていくことが課題となります。

そこで、輸入者は、海外ECサイトで購入する際に正規品かどうかを十分に確認し、疑わしい商品については事前に検証することが不可欠となります。他方、権利者は、税関への輸入差止申立に加えて、輸入者・輸出者に関する情報提供や識別ポイントに係る資料を定期的に更新するとともに、税関職員への識別研修を実施し、模倣品の流入を水際で確実に阻止するための体制強化を図ることが重要になると考えられます。

## 【脚注】

<sup>1</sup> 高櫻淳一「商標法・意匠法の改正法施行による税関水際対策実務への影響について」ニュースレター Vol.65 商標・意匠 News <https://www.oslaw.org/newsletter/065.pdf>

<sup>2</sup> 令和5年の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）

[https://www.mof.go.jp/policy/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2023/20240308a.html](https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2023/20240308a.html)

<sup>3</sup> 令和6年上半期の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）一部改変

[https://www.mof.go.jp/policy/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2024\\_1/20240906a.html](https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2024_1/20240906a.html)

<sup>4</sup> 海外からの模倣品流入への規制強化について <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html>

<sup>5</sup> 向山勇「特集 令和5年の差止実績及び水際取締制度の強化税関における知的財産侵害物品の水際取締制度について」ファイナンス令和6年6月号7頁

[https://www.mof.go.jp/public\\_relations/finance/202406/202406c.pdf](https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202406/202406c.pdf)

弁理士 池田 直俊

## Q . 寄託した微生物の第三者への分譲について教えてください。

特許を取得するためには、発明の内容を明確かつ十分に開示することが求められます。しかし、微生物を用いた発明では、書類だけでは発明の再現性や具体的な特徴を十分に示せない場合があります。そこで、特許法の開示要件を満たす手段として、「微生物寄託制度」が設けられています。この制度により、発明者は微生物を特定の機関に寄託し、第三者が発明を実施できるようにすることで、実施可能要件を充足させることが可能となります。

一方で、寄託された微生物は、法律や規則に基づき、一定の条件の下で第三者に分譲される仕組みがあることをご存じでしょうか。寄託した側としては、「誰が自分の微生物を取得し、どのように利用するのか」が気になるのは当然です。

本コラムでは、寄託された微生物がどのような手順や条件で分譲されるのか、その仕組みと運用の概要、さらには懸念される点について整理しました。

### 1. 微生物寄託制度とは

微生物寄託制度は、微生物を用いた発明を特許出願する際に、明細書の記載だけでは発明の内容を十分に開示できない場合に活用される制度です。特許制度では、発明の内容を客観的に理解できる程度に説明することが求められますが、微生物は顕微鏡でしか確認できないものや、培養・保存が特殊なものも多く、文字情報だけでは再現が困難な場合があります。

そこで、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」に基づき、微生物を指定の寄託機関へ預けることで、第三者が必要に応じてその微生物を入手し、発明を再現できるようにする仕組みが設けられています。日本では、特許庁が認める国際寄託機関や国内の寄託機関を利用することが一般的で、独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）が運営する「微生物株保存施設（NBRC）」

が代表的な機関となっています。

### 2. 寄託が必要となるケース

すべての微生物関連発明が寄託を必要とするわけではありません。寄託が求められるのは、明細書の記載だけでは発明内容を十分に再現できない場合に限られます。

例えば、特定の微生物がすでに市販されており、誰でも容易に入手できる場合や、発明の実施に必要な微生物が公的データベースなどで開示されており、明確な取得手段が存在する場合は、改めて寄託する必要はありません。

一方で、新規に分離・改変した微生物や、未公開の特殊な株を用いた発明については、発明の内容を十分に開示するために寄託が求められます。これは、特許制度における「公開と保護のバランス」を満たすために必要な措置といえます。

### 3. 分譲を受けられる人は誰？

微生物の分譲を受けることができる者は、寄託者本人、寄託者の承諾を得た者、法令上の有資格者です（特許微生物寄託等事業実施要綱第12条）。

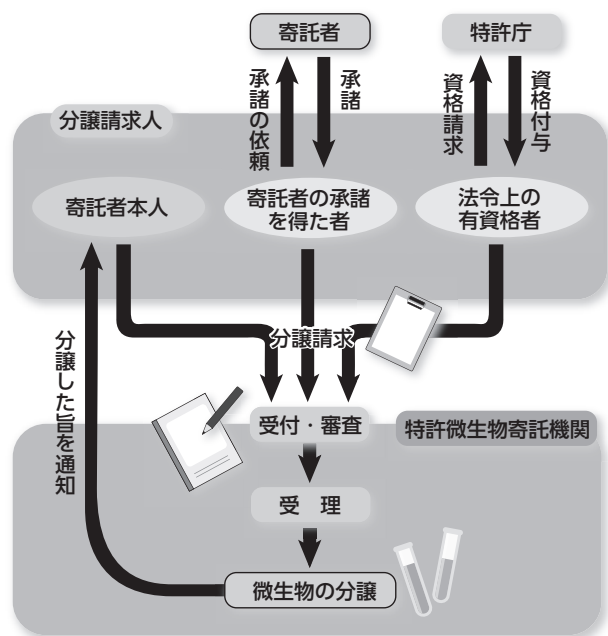
前者2つは出願人がコントロールできる範囲なので、扱いが比較的わかりやすいでしょう。ポイントは「法令上の有資格者」という第三者の存在です。

「法令上の資格」は、寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者が、次に掲げる場合に認められます（特許法施行規則第27条の3第1項）。

- ①特許権の設定登録があったとき
- ②警告を受けたとき
- ③拒絶理由通知に対する意見書を作成するために必要  
なとき

特許になる前は②と③のケースのみが分譲の条件になりますが、特許権が成立後は①に該当するので、特に制限なく「有資格者」になり得ます。そしてこの有資格者の証明を得るための手続は、特許庁に所定の書類を提出するだけで比較的簡単に行えるというのが実情です。

そのため、特許成立後の微生物は、第三者が「法令上の有資格者」として分譲請求しやすいというわけです。もっとも、分譲が行われた場合には必ず寄託者への通知があり、分譲先の情報も知らされることになっています（特許微生物寄託等事業実施要綱第15条）。



独立行政法人製品評価技術基盤機構ウェブサイト「分譲までの流れ」  
<https://www.nite.go.jp/nbrc/patent/furnishing/index.html>

## 4. 分譲された微生物はどう使われる？

### (1) 試験・研究目的のみに限定

特許法施行規則では、分譲された微生物について「試験又は研究のために実施する」という使い方が認めていません（特許法施行規則第27条の3第1項）。さらに「第三者に利用させない」と明確に定めており（特許法施行規則第27条の3第2項）、転用や転売のような行為は原則として許されないというのが制度上の建前です。

### (2) 実際の確認手続

分譲請求を行う際、請求者は「微生物の使用に関する承諾書」を寄託機関（例：NITE 特許生物寄託センター（IPOD））に提出し、その承諾書には、「研究・試験の用途以外では使わない」、「受け取った微生物を第三者に渡さない」といった誓約項目が含まれます。

寄託機関は、請求内容を審査して受理すると、まず生存確認試験を実施します。その後、手数料の請求を行い、入金を確認でき次第、試料を請求人へ送付します。分譲請求人が寄託者本人ではない場合、分譲先や請求者の情報が寄託者に通知されることになっています。

また、分譲後には「分譲微生物の使用の終了と廃棄報告書」の提出が求められ、必要に応じて使用状況の調査が行われ

る場合もあります。

## 5. まとめ

微生物寄託制度は、微生物を用いた発明を特許化する際に欠かせない仕組みとして整備されています。文字情報だけでは伝えきれない微生物の実体を、国際的にも認められた公的な寄託機関に預けることで、特許制度が求める開示要件を満たすことが可能になります。微生物発明の場合、特許取得には寄託を行い、第三者が再現できるよう配慮する必要があります。

一方、特許取得後は「法令上の有資格者」であれば比較的容易に寄託された微生物の分譲を受けられるという実態があります。分譲請求者には使用目的や第三者譲渡の制限を誓約させる仕組みが整備されていますが、目的外の利用に対する直接的な罰則規定はないため、最終的には特許権侵害を主張し、法的措置を検討する必要性が生じる可能性があります。また、寄託された微生物が解析・研究され、その遺伝情報や発現産物が二次利用されるリスクを完全に排除することも難しいのが現状です。

もし微生物を社外秘として管理したい場合、本当に特許を取得すべきか、それともノウハウとして秘匿すべきか、慎重に判断することが求められます。特許を取得すれば一定期間の独占権を得られる一方、微生物の寄託によって第三者への開示リスクが伴うからです。特許制度は「公開と保護のバランス」を基本理念としているため、発明の本質が微生物そのものにある場合は、特許出願よりも営業秘密として管理する方が適しているケースもあります。

もちろん、寄託された微生物を勝手に転用したり第三者に流用したりする行為は制度上禁止されています。しかし、寄託関連の法令には厳格な罰則が設けられていないため、実際に問題が生じた際には特許権侵害などを理由に法的措置を取らざるを得ない場合もあるでしょう。

したがって、微生物寄託制度を利用する際には、単に特許取得だけを目的とするのではなく、開示リスクと保護手段とのバランスを十分に考慮したうえで戦略的に活用することが求められます。企業や研究機関としては、発明の性質に応じた知財戦略を検討しながら、寄託手続を有効に活用することが望まれます。

**特 判 「刊行物に記載された発明」の意義 知財高裁令和6年1月16日判決  
(令和4年(行ケ)第10097号 審決取消請求事件)>>原告の請求棄却**

本件では、引用文献に記載の「ジイソプロピルアミノシラン」の名称が特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」として認められるかが争点となった。知財高裁は、「特許法29条1項は、同項3号の…『刊行物』に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること…に鑑みれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいて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。」とし、「特に、少なくとも化学分野の場合、化学物質の化学式や名称を、その製造方法その他の入手方法を見いだせているか否かには関係なく、形式的に表記すること自体可能である場合もあるから、刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示され

ているというためには、一般に、当該化学物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。また、刊行物に製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。」と判示した。知財高裁は、当該判断基準を本件に適用し、引用文献には当該化合物の名称は記載されているものの、その製造方法等を理解し得る程度の記載はなく、さらに、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮せずに、本件優先日前の技術常識に基づいて、当該化合物の製造方法等を見いだすことができたとはいえないと判断し、「刊行物に記載された発明」と認定できないとした。

**特 判 新規事項追加・拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正の却下 知財高裁令和6年1月22日判決  
(令和5年(行ケ)第10024号 審決取消請求事件)>>請求認容**

「10グラム/100in<sup>2</sup>未満または好ましくは1グラム/100in<sup>2</sup>未満の水蒸気透過率を有する」との請求項を「10グラム/100in<sup>2</sup>/24h未満または1グラム/100in<sup>2</sup>未満/24hの水蒸気透過率を有する」と補正した本件補正につき、審決は、新規事項追加等の理由により不適法とし、拒絶理由通知をすることなく拒絶審決をした。知財高裁は、特許法17条の2第3項の「『願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲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…を意味すると解するのが相当であり、補正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。」と判示した。そして、「当業者が、…特許請求の範囲及び本願明細書の『10グラム/100in<sup>2</sup>未満または好ましくは1グラム/100in<sup>2</sup>未満』との記載をもって、『10グラム/100in<sup>2</sup>/24h未満または好ましくは1グラム/100in<sup>2</sup>/24h未満』

を意味するものと当然に理解するとは認められない」としながらも、補正前の「100in<sup>2</sup>」との記載は「100in<sup>2</sup>/h」または「100in<sup>2</sup>/24h」の「いずれかを意味することが当業者にとって自明であるということとはできる」とした上で、「『10グラム/100in<sup>2</sup>/h未満または好ましくは1グラム/100in<sup>2</sup>/h未満』を24時間単位に換算すると『240グラム/100in<sup>2</sup>/24h未満または好ましくは24グラム/100in<sup>2</sup>/24h未満』となる。そうすると、本願補正発明2は、本願発明2の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえない」との理由で、新規事項追加に該当しないと判示した。また、一般論として、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正について「却下の決定をするときは拒絶の理由の通知をすることを要しないとされているが、審査手続及び審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるような場合には、拒絶の理由の通知をしないことが手続違背の違法となる余地がある」と述べた。

## 信用毀損行為と不法行為 札幌地裁令和6年2月27日判決 (令和3年(ワ)第595号 損害賠償請求事件)>>請求一部認容

化粧品等の通信販売業を営む原告Xが、被告らのウェブサイトにおけるアイクリームのランキング表示や比較広告は信用毀損行為、品質誤認表示行為又は不法行為に該当すると主張した。札幌地裁は、「本件ランキング表示は、客観的根拠を欠くものであって、正確性が何ら担保されていないにもかかわらず、Eが多くの消費者から高く評価されていることを表示し、需要者においてEがそのような評価をされる品質を有する商品であると誤認させる可能性があるものといえるから、『品質』について『誤認させるような表示』がされると認められる」とした。また、札幌地裁は、「本件比較広告は、インターネット上において公開されていたものであるから、本件比較広告に記載された事実の受け手としては、D及びEに関する前提知識を有さない一般消費者を想定すべきである」が、「不競法2条1項21号にいう『信用』とは、人の経済面における社会的評価、すなわち財産上の義務履行に

対する信頼をいうものと解されるところ、原告が主張する事情(DとEの価格差、販売における契約条件の有利不利)が原告の財産上の義務履行に対する信頼を損ねるとはいえないから、本件比較広告における記載は『営業上の信用を害する』ものに当たらない」ので、「本件比較広告が不競法2条1項21号にいう『営業上の信用を害する』ものとはいえず、同号所定の不正競争には該当しないが、」『年間定期購入(税抜)3ヶ月ごと3本ずつのお届け』『1本あたり2,533円+送料(合計:7,599円/1年契約)』とする記載及び『1本ずつ届くお試し定期コースでも、Eはいつでも解約OK』『Dは定期コースを途中解約できない!』とする記載』については、「『虚偽の事実』に当たる」ので、「自由競争として許容される範囲を逸脱する態様による広告であって、一般不法行為(民法709条)としての違法性を有するというべきである」と判断した。

## 商標権の行使と登録過程における禁反言の適用範囲 大阪高裁令和6年10月18日判決 (令和6年(ネ)第185号 商標権侵害差止等請求控訴事件)>>原判決一部変更、請求一部認容

本判決は、原告が出願過程で拒絶理由通知により第35類「工業用ロボットの小売」等につき識別力を欠く旨の指摘を受け、これらを指定商品から除外した上で登録を得た経緯を背景とし、後に、被告の販売するロボット本体又はこれに類似する商品に対し商標権の侵害を主張した点が争点となった事案である。原審では、本件商標について「『第35類工業用ロボットの小売』等を指定商品及び指定役務としていたが、」「ロボットを取扱商品とする小売店であることを示す語として一般的に使用されている実情があることから、」「商標法3条1項3号に該当すること等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、」「指定商品等から除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。」「このような本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張するこ

とは、禁反言の原則(民法1条2項)により許されないと解するのが相当である。」として、登録過程で除外された範囲については後に権利行使を行うことは許されないと判断された。これに対し、控訴審は概ね原審の判断を踏襲しながらも、「本件商標の出願経過に照らしても、一審原告が、被告販売商品のうちロボット製作に使用する部品と同一又は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則又は信義則等の民法の一般原則に反し許されないものであるとはいえない。」と補足している。つまり、完成品としてのロボットやその類似品とは異なり、その部品等については必ずしも禁反言の適用対象にならないことが明示されている。結論として、控訴審は、登録時に除外したロボットやその類似製品に対する権利行使は禁反言の原則に反し許されないとの原審の結論を支持した。

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。