

# Oslaw News Letter

vol.52

## 目次

## Contents

● 論文	免疫チェックポイント阻害剤に関する6つの「本庶特許」の発明者の認定	弁理士 森田 裕	1
● 商標 News	意匠法改正	弁理士 中村 仁	6
● 海外 News	EU著作権新指令について	弁護士 祝谷 和宏	7
● 特許入門		弁理士 野本 裕史	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

## 免疫チェックポイント阻害剤に関する 6つの「本庶特許」の発明者の認定

弁理士 森田 裕

2019年5月17日、米国のマサチューセッツ地区連邦地方裁判所は、小野薬品工業と本庶佑教授（京都大学）とによる免疫チェックポイント阻害剤に関する6つの特許（以下、「本庶特許」という）に関して、Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) の Gordon Freeman 博士と当時 Genetic Institute (GI) に所属していた Clive Wood 博士が共同発明者であるとの判決を下した（Civil Action No. 15-13443-PBS; DFCI v. Ono, Honjo, Squibb & Sons, BMS）。

判決では、発明者の貢献がどのように判断されたのだろうか。今回の判決は、第1審における判決であり、本稿執筆時において、確定したものではないが、関心の高い判決であるために、本稿ではこの判決を概説する。

### 1. 技術的背景

生体の細胞は、自己の免疫細胞によって攻撃を受けないよ

うに、免疫を抑制する機構が備わっている。その一つが、免疫チェックポイントであるが、がん細胞はこの仕組みを悪用し、自己の免疫細胞を抑制することによって生き残ろうとする。これに対して、この抑制機構（免疫チェックポイント）を阻害することによって、がんを消滅させることができる。

本庶佑博士らは、免疫細胞にPD-1が発現していること、がん細胞にPD-L1またはPD-L2が発現していること、および、これによって、がん細胞は免疫細胞による攻撃を逃れていること、並びに、PD-1とPD-L1またはPD-L2との相互作用を阻害することによってがんに対する免疫を活性化させ、がんを治療できることを見出した。

これらの成果に基づいて、国際特許出願（PCT/JP2003/8420）がなされた。この国際特許出願の出願人は、小野薬品工業株式会社および本庶佑博士であり、発明者は、本庶佑博士、湊長博博士、岩井佳子博士、および柴山史朗博士と

なっている。表題の6つの米国特許は、国際特許出願（PCT/JP2003/8420）から生まれたものである。

本庶博士は、PD-1系の免疫チェックポイントに関する研究成果により、2018年度ノーベル賞（医学生理学分野）を受賞した。なお、共同受賞したジェームス・アリソン博士（米国テキサス州立大学 MD アンダーソンがんセンター）は、CTLA-4系の免疫チェックポイントについての業績が評価されている。

現在では、免疫チェックポイント阻害剤として、6つの医薬品が上市されており、そのうち5つがPD-1系に作用するものである。ニボルマブとペンブロリズマブは、PD-1に結合する抗体であり、アベルマブ、アテゾリズマブ、およびデュルバルマブは、PD-L1に結合する抗体であり、いずれもPD-1とPD-L1との相互作用を阻害する医薬である。

問題は、6つの本庶特許に対するFreeman博士とWood博士の貢献が如何なるものであったかである。発明者の認定は、クレーム毎に行われる。6件の特許はそれぞれ異なる発明を権利化したものであるから、それぞれの特許について判断がなされているが、結論は、6件の特許すべてに対してFreeman博士とWood博士が顕著な貢献をしており、共同発明者であるというものであった。

## 2. 対象となった特許(本庶特許)と権利範囲

対象となった特許でカバーされた発明の概要を述べる。正確な権利範囲については、各特許の請求項を評価いただきたい。なお、医薬用途発明においては、治療対象の疾患と医薬有効成分とで発明が規定されることになるから、以下の表では、治療対象のがんと医薬有効成分をまとめた。以下では、米国特許第7,595,048号公報を、US7,595,048Bと表記する。発明が記載されたクレームがクレーム1である場合、CL1と表記する。

対象特許	クレーム	治療対象のがん	医薬有効成分
US7,595,048B	CL1	PD-L1 または PD-L2 を過剰発現しているがん	抗 PD-1 抗体
US8,168,179B	CL1	PD-L1 を発現している腫瘍	抗 PD-L1 抗体
US8,728,474B	CL1	がん	抗 PD-1 抗体
	CL3	癌腫、扁平上皮がん、腺がん、肉腫、白血病、神経腫、メラノーマ、リンパ腫	抗 PD-1 抗体
US9,067,999B	CL1	肺がん	抗 PD-1 抗体
US9,073,994B	CL1	転移性メラノーマ	抗 PD-1 抗体
US9,402,899B	CL1	腫瘍	PD-1 と PD-L1 との相互作用を阻害する抗 PD-L1 抗体

## 3. 裁判所で認定された事実

裁判所が判断の根拠とした事実について表に整理した。本庶チーム（現在の発明者ら）に加えて、Freeman博士とWood博士の3者が共同しているため、次頁では、本庶チーム、Freeman博士、Wood博士それぞれの貢献を分けて整理した。次頁の表においては、重要と思われるイベントが記載されたセ

ルをハイライトしている。

本庶特許の出願後、2000年代半ばからメダレックス（Medarex）社が小野薬品と交渉し、本庶特許についての排他的ライセンスを獲得、抗PD-1抗体であるニボルマブについての臨床試験を2006年に開始。2009年7月にプリストルマイヤーズスクイブ（BMS）社がMedarexを買収して医薬開発パイプラインと排他的ライセンスを獲得した。BMSは、2011年から2018年に30億USDを投じてニボルマブを開発した。ニボルマブは、2014年7月に日本で最初の製造販売承認を得た。

本庶特許に対してBMS社が排他的ライセンスを受けているにも関わらず、他の製薬会社（メルク社、リジェネロン社、ノバルティス社、ロッシュ・ジェネンテック社、アストラゼネカ社等）が自身の抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体を開発し、BMS社は、これらの会社に対して特許侵害訴訟を提起した。

DFCIは、特許侵害訴訟を通じて本庶特許を認識した。

2015年3月に、ノバルティス社がFreeman博士のコンサルティング業務を通じて本庶博士やWood博士との共同研究について知り、Freeman博士が本庶特許の発明者であるか否かに興味を持った。これは、ノバルティス社が抗PD-1抗体を開発していたからであり、BMS社から特許侵害訴訟を提起されていたからである。ノバルティス社は、Dana-Farber Cancer Institute（DFCI）が本庶特許の権利を有しているならば、ライセンス契約を得て、DFCIに発明者を修正するための訴訟を提起させようと考えた。DFCIは、Freeman博士と本庶博士との共同研究の程度についてはそのときは理解していなかった。2015年6月にノバルティス社とFreeman博士は、Freeman博士の発明者としての権利について議論するためにDFCIにコンタクトを取った。DFCIは、排他的ライセンスをしない方針であったので、ノバルティス社との合意をせずに発明者に関する本件訴訟を2015年9月15日に提起した。

2018年に、本庶教授は医学生理学分野におけるノーベル賞を受賞した。スウェーデンにおける受賞者講演において本庶教授は、主要な外部の共同研究者をリストしたスライドをプレゼンテーションした。PD-1遮断によるがんの免疫療法について、本庶博士は4名を挙げた。3名は、京都大学の研究者（湊博士を含む）であり、4人目はFreeman博士であった。

## 4. 裁判所の判断

### 4-1. 共同発明者の判断基準について

まず、裁判所は、共同発明の法的基準について、米国特許法（35USC）第116条（a）では共同発明の法的基準が確立されていることを明らかにしている。

2以上の人々が共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、（1）それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしてい

本庶博士チーム	Wood 博士 (当時 GI 社)	Freeman 博士 (Dana-Farber Cancer Institute)
1990 年代初頭		
PD-1 受容体の発見	—	—
1998 年半ば		
PD-1 が白血病細胞株や B 細胞がん細胞株に弱く結合することを報告。		単独で、卵巣がんから、292 リガンドと呼ばれる分子を発見 (後に、PD-1 のリガンドと分かり、PD-L1 と命名される)。但し、免疫活性化分子であると考えていた。
1999 年 8 月		
PD-1 の免疫抑制作用と、自己免疫疾患、感染症、臓器移植およびがんに関する応用の提案について発表	Freeman 博士が GI 社に 292 の機能研究について協力を求める。Freeman 博士は単独で免疫を活性化させる 292 について特許出願。Freeman 博士は、その後、292 が免疫抑制作用を有することを見出す。	
1999 年 9 月		
本庶博士チームが GI 社に PD-1 リガンドの探索研究の共同研究を持ちかけた。本庶博士チームと GI 社の Wood 博士とで PD-1 のリガンドの探索のための共同研究を開始。		
1999 年 9 月		
	Wood 博士は、PD-1 と 292 とが結合することを発見。9 月 7 日に本庶博士にその結果についてメール。	
1999 年 10 月		
Wood 博士は、292 の受容体が本庶教授らが発見した PD-1 であることを Freeman 博士に連絡し、3 者でミーティングを持つ。292 を PD-L1 と呼び始める (判決では、292 が PD-L1 と分かる前まではこの分子を 292 と呼び、分かった後ではこの分子を PD-L1 と呼んでいる)。		
	Wood 博士は本庶博士から抗 PD-1 抗体を提供してもらい、PD-1 と PD-L1 との相互作用をこの抗体が遮断することを見出す。	
1999 年 10 月 (3 者のミーティング)		
	Wood 博士は、PD-L1 が免疫系に阻害的に働くことと、本庶博士の抗 PD-1 抗体がその阻害経路を遮断することができることを共有。	
		292 が卵巣がん細胞株から得られたことを共有。292 が様々な細胞に発現することを共有。
PD-1 破壊マウスで自己免疫疾患様の症状が呈されることを共有。がんについては言及せず。		
3 者で、PD-1/PD-L1 経路について共同研究を継続することについて合意。但し、抗体開発自体は、3 者別々に行った。		
1999 年 10 月から 2000 年 5 月まで (判決でこのようにまとめられているため)		
1999 年 12 月に、Mayo Clinic の Chen 博士が B7-H1 という分子が PD-L1 と同一であることを報告。但し、B7-H1 (PD-L1) は、免疫を活性化させる分子であるとされていた。		
PD-1 破壊マウス由来の細胞を比較実験に用いて、PD-1/PD-L1 経路が免疫系を阻害することを再確認。		
	本庶博士チームの成果を突出した優れた成果として応答。	
		1999 年秋頃に、PD-1 のもう一つのリガンドである PD-L2 を発見。
	Wood 博士と Freeman 博士とで PD-1/PD-L1 経路を活性化させ、阻害させることで免疫応答を調節する方法について、特許出願 (仮出願) を完了させる。 ※ WO2001014557A で後に公開された出願と思われる。この出願では、PD-1/PD-L1 相互作用が免疫系を抑制することの説明もなされている。また、PD-1/PD-L1 経路を阻害する作用剤でがんを治療することがクレームされている。	
3 者で論文 (Freeman et al., J. Exp. Med., 192(7): 1027-1034, 2000) を執筆する。論文ではがんについては以下の開示がなされている: "PD-L1 is also expressed in some cancers, as three ESTs are from human ovarian tumors. This raises the possibility that some tumors may use PD-L1 to inhibit an antitumor immune response." 「3 つの EST はヒト卵巣腫瘍に由来することから PD-L1 はいくらかのがんにおいても発現している。このことは、いくらかのがんが抗腫瘍免疫応答を阻害するために PD-L1 を用いているかもしれないという可能性を生じさせる。」(日本語は著者訳による)		
2000 年 3 月に、本庶博士と Wood 博士とのミーティングで、本庶博士は PD-1/PD-L1 経路に対する抗 PD-1 アンタゴニスト抗体による治療可能性と免疫の増強について報告。また、この技術をがんを治療することに用いる可能性を報告。		
2000 年 5 月に、3 者のミーティングにおいて、Freeman 博士は、多くの正常細胞およびがん細胞に PD-L1 が発現していることを示す免疫組織化学染色 (IHC) の結果を報告。PD-L2 についても報告。また、PD-1/PD-L1 相互作用を遮断する抗 PD-L1 抗体について報告。3 者で、PD-1/PD-L1 経路を標的とした抗体のがん治療への使用の可能性について議論。		
2000 年夏頃に、Wood 博士と Freeman 博士との上記特許に自分も加えるように、本庶博士が要請する。(GI 社は本庶博士を追加しないと決定した)		
2000 年 10 月に、PD-L1 発現腫瘍が、発現しない腫瘍よりも増殖が遅いことを発見。これは、PD-1 を遮断すると腫瘍の増殖が抑制されることを示す結果であった。本庶博士チーム内で、PD-1/PD-L1 経路を遮断する抗体を用いたがん治療の議論がなされる。 ※小野薬品工業と本庶博士らは、6 つの特許の発明を考えたのが 2000 年 10 月であるとの立場を取っている。		
本庶博士は、抗 PD-1 抗体を投与して腫瘍の増殖を阻害する実験を行う。		2000 年冬頃に、免疫組織化学染色 (IHC) により様々ながん (舌の扁平上皮細胞がん、乳小葉がん、肺および大腸腺腫、未分化大細胞リンパ腫) で PD-L1 の発現を確認する。
2002 年 7 月		
7 月 3 日に本庶特許を出願		

なかった場合、(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は(3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

次に裁判所は、過去の判例に基づく判断基準を列挙している。ここでは主要なもののみを箇条書きした。

各人は、クレームされた発明の着想 (conception) に寄与しただけでも共同発明者としての資格を得る。

着想は、発明を実践に変えるために、広範な研究や実験なしに、通常の技量のみが必要であるという場合には完成されている。

発明の「中身の無いアイデア」や「一般的願望」は着想には十分ではない。

しかし、発明についての完全なる心のイメージを有する限り、概念が完成されることに関して、発明者はその発明が作動することを知っている必要は無い。

後の一連の実験 (特に実験的失敗) が、実践で用いられるときに完成した発明の決定的かつ永続的な考えではまだないという程度に発明者のアイデアの特異性を傷つける不確実性が明らかになった場合には、着想は完成していない。

発明者が共同発明者としての資格を得るために必要とされる発明への貢献の大きさまたは質には明確な下限は存在しない。特に、推定上の発明者は、他の発明者による貢献と、重要性において同等の貢献をしたことを証明する必要は無い。代わりに、裁判所は、質的に取るに足らないものではないか否かを問う。

クレームされた発明の必須の特徴になるものに関するアイデアを提唱した個人は、十分な貢献をしており、共同発明者としての資格を有する。他方、よく知られた概念や技術水準を単に説明することは、その者を他者の発明の共同発明者とするものではない。達成するための方法ではなく、達成される結果のアイデアを示唆することも同様である。

共同発明者の貢献は、純粋に実験に基づくものであってもよい。

共同研究は、共同発明の重要な要件である。

共同発明は、共同研究または申し合わせた努力が生じたとき、すなわち、発明者が発明の努力の間において、または時間的に接近して、コミュニケーションの障害のない道筋を有するときのみ、発生する。個々が独立して努力した後でそれぞれがなしたことを完全に知らないならば、当該個々は共同発明者たり得ない。他方で、共同発明者は、物理的に一緒に、または同時に発明について仕事をする必要は無い。

発明者は、クレーム毎に決定され、推定上の共同発明者は、一つのクレームの着想に寄与したことを示すことのみを必要とする。共同発明者の分析は2段階で進められる。第一に、クレームを解釈してそれによって包含される発明主題を決定しなければならない。第二に、正しい発明者が指定され

ているか決定するために、正しく解釈されたクレームの発明主題と、各共同発明者の貢献を比較しなければならない。個人が共同発明者か否かの決定は、事実に固有のものであって、すべてのケースを満足させる明確な基準はない。

#### 4-2. Freeman 博士と Wood 博士の貢献について

裁判所は、Freeman 博士と Wood 博士の貢献について、PD-L1 の発見と特性分析を挙げた。Freeman 博士は、292 (後に PD-L1 と呼ばれる) を発見し、1999 年 10 月にミーティングで 292 についての知見を本庶博士と共有した。Mayo Clinic の Chen 博士は 292 を Freeman 博士より先に発見し、1999 年 12 月に発表していた。この点に関して裁判所は、「一般的に、化学論文は、その公表の日に先行技術の一部となる」とした上で、Chen 博士の発見は、それ故に、Freeman 博士の貢献のときには、周知の概念および/または当時の技術水準ではなかったと認定した。

裁判所は、Wood 博士の貢献として、PD-1 と PD-L1 の相互作用が免疫応答を阻害することを発見したことであると述べた。本庶博士は、PD-L1 を含む実験を 1999 年 10 月のミーティングまでは行っていなかったことも認定されている。専門家の見解書を提出した Greene 博士は、Wood 博士が、非 PD-1 の対照を用いなかったことを理由として Wood 博士の実験を批判し、PD-1 破壊マウスを用いた本庶博士の強力な実験を行ったことを述べたが、裁判所は、科学共同研究においては、一方の研究の上に他の研究者の研究が構築され、両者の理解が進むということがよく起こっていることを挙げて、そのような事実は Wood 博士の貢献を否定するものではないと判断した。

これに対して、被告ら (小野薬品および本庶教授ら) は、Wood 博士が、1999 年 10 月のミーティングで PD-L1 が刺激性の因子か抑制性の因子か混乱していたとの指摘を行ったようである。その際に、Freeman 博士と Wood 博士が出願した上記仮出願の内容、本庶博士とのメールの内容を証拠として提出した。しかしながら裁判所は、これらの証拠は、Wood 博士が、PD-L1 に、別の刺激因子が存在すると信じていた証拠でしかない (但し、その仮説は誤っていたことが後から分かった) とのみ認定し、むしろ、Wood 博士が、1999 年 10 月の共有スライドによって、PD-1 と PD-L1 との相互作用が阻害性のものであると本庶博士に語っていたことが実証されている点を強調した。

被告らはまた、本庶博士が、Wood 博士の PD-L1 を用いた研究の前には既に PD-1 が抑制性の受容体であることを知っていた点を主張した。被告側の専門家である Greene 博士も、シグナル経路の機能を決定するのは、リガンドではなく受容体であることを指摘した。しかし、裁判所は、この点に関しても、論より証拠であると述べ、PD-1 シグナル経路の生物学的機構が十分に理解されていなかったからこそ、本庶博士は、PD-L1 を発見するために Wood 博士に接触したと述べた。

Murphy 博士（DFCI 側の専門家）は、受容体またはリガンドに結合するすべての抗体がシグナルを遮断するわけではない旨を説明していた。

さらに、裁判所は、Freeman 博士と Wood 博士が PD-1 経路の抑制シグナルを遮断することができる抗 PD-1 抗体と抗 PD-L1 抗体を見出したことを指摘した。裁判所はまた、Wood 博士が、PD-1/PD-L1 経路の遮断を示す本席博士の抗 PD-1 抗体の一つを用いて実験を行っていた点を指摘した。Freeman 博士と Wood 博士が抗 PD-L1 遮断抗体を開発していたこともまた、指摘した。裁判所は、本席特許で抗体そのものがクレームされていないことから、Freeman 博士と Wood 博士が開発した抗体そのものは、顕著で発明性のある貢献ではないとするも、抗 PD-1 抗体および抗 PD-L1 抗体が PD-1 経路を遮断することができることの発見は、発明に対して、取るに足りないものではないと認定した。

被告は、Freeman 博士と Wood 博士の発見と PD-L1 および PD-1/PD-L1 経路の特性分析について、本席特許の出願前の 2000 年には文献で公開していたことを根拠として、Freeman 博士と Wood 博士を共同発明者としてすること無く、本席博士は自由に利用することができたはずであると主張した。しかしながら、裁判所は、共同研究を通じて Freeman 博士と Wood 博士は、本席博士と秘密裏に未公開の実験結果を交換していたことを指摘した。裁判所はまた、貢献したアイデアについてそのときに当業者に入手可能で無い場合であって、かつ、発明概念が完成したときに発明概念の創出において意味のあるものであった場合には、単に貢献がその後公有されたというだけでは共同発明者性を否定しないと述べた。

裁判所は、Freeman 博士が、いくつかの腫瘍における PD-L1 の発現を発見したことを評価した。Freeman 博士が、292（後の PD-L1）をヒト卵巣がんから同定したことをまず指摘した。裁判所はまた、双方の専門家が、292 以外の B7 リガンドが免疫細胞上でしか発現しないことから腫瘍細胞における 292（B7 リガンドである）の発現の可能性は注目に値するものであったと説明している点を強調した。Freeman 博士は、2000 年の初頭にはヒトの固形腫瘍組織における PD-L1 の発現を試験する免疫組織化学染色（IHC）実験を行っており、それによって、Freeman 博士が様々なタイプのヒト腫瘍において PD-L1 が高発現していることを示していた点も指摘した。これについて、Freeman 博士は腫瘍が PD-L1 を用いて抗腫瘍免疫応答を阻害している可能性についての文章を、本席博士との共著論文に追加していた。本席博士は、2000 年 4 月頭には追加されたこの文章を見ていた上に、2000 年 5 月と 9 月のミーティングにおいて IHC の上記結果を本席博士に共有していたことを指摘した。

被告らはこれに対して、1999 年の夏には、岩井博士（共同発明者の一人である）の実験によって、PD-L1 がヒトの腫瘍に発現していることを既に知っていたと反論した。しかし、

裁判所は、岩井博士の実験が用いた PD-1 融合タンパク質が原因となった擬陽性であることを示したかもしれない点と、岩井博士がこの結果に関して不安を表明していた点を強調した。また、本席博士が、岩井博士の実験の後で、1999 年の 10 月のミーティングでのプレゼンテーションにおいても PD-1 と自己免疫疾患（腫瘍ではなく）の関係について強調し続けていたことを指摘した。Freeman 博士は、ヒトの固形腫瘍において PD-L1 が発現することの強い証拠を提供していた点もまた指摘された。湊博士（共同発明者の一人である）が様々な細胞株における PD-L1 の発現を研究していたが、それは概念完成の日まではマウスの細胞のみを用いたものであり、かつ、固形腫瘍を用いていなかった点が指摘された。

また、裁判所は、Freeman 博士が PD-L2 を発見したことも指摘している。

#### 4-3. 裁判所の結論

裁判所は、これらのことから、Freeman 博士と Wood 博士が 6 つの特許に関して重要な貢献をしていると判断した。特に、Freeman 博士と Wood 博士による PD-L1 の発見、PD-1/PD-L1 経路の特性分析、および当該経路の阻害効果を遮断し、免疫系を活性化させる抗体の発見を評価した。本席博士は、がん免疫療法の分野においてノーベル賞を受賞するに値する顕著な貢献をしたことは事実である。しかしながら、裁判所は、それ自体は、Freeman 博士と Wood 博士の発明への貢献を否定するものとは評価しなかった。

## 5. まとめ

裁判所は、共有発明の基準の説明の中で、特許法の難解な形而上学において最も難解な概念の一つであると述べていた。それほど複雑な議論が待ち構えているのが共有発明の認定である。

米国においては、被疑侵害者の訴訟戦略として、共同発明者たり得る科学者等を探して、特許を共有とすること、および当該科学者等からライセンス許諾を受けることによって、侵害訴訟に対する抗弁とすることが可能と考えられる（例えば、Ethicon, 135 F.3d 1456 参照）。Freeman 博士と Wood 博士が共同発明者であると認定されることによって、特許は DFCI も共有者となることが可能となり、DFCI からライセンス許諾を受けることによって本席特許による権利行使を回避する戦略が米国では成り立ち得ると考えられる。

※この点に関して、日本では共有にかかる特許権の実施許諾には共有者全員の同意が必要とされる（特許法第 73 条第 3 項）。

したがって、Freeman 博士と Wood 博士の共同発明者としての妥当性は、被告らによる米国における本席特許の独占性に影響する重要事項であると考えられる。本稿では、判決が未確定であることを考慮して、判決に対する意見を述べることは避ける。

以上

## 意匠法改正

弁理士 中村 仁

### 1. はじめに

意匠法の一部が改正された<sup>1</sup>。その内容は、保護対象の拡充、関連意匠制度の見直し等、実務への影響が大きなものとなっている。改正の趣旨としては、「優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性を高める中、デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築のため、意匠制度等を強化する。」との説明がなされている<sup>2</sup>。

以下に意匠法改正の内容を紹介しつつ、実務への影響や対応についてコメントしたい。

### 2. 改正のポイント

#### (1)保護対象の拡充

「意匠」の定義（意匠法2条1項<sup>3</sup>）について、現行法は「物品」のみを対象としているが、改正法では、「建築物」（建築物の部分を含む。）及び「画像」（画像の部分を含む。）も対象に加えることにより、保護対象を拡充している。具体的には、以下のようなものが保護対象に加わることになる。

##### ①「画像デザイン」の保護拡充

現行法下での画像デザインの保護は、インストールされているなど物品に記憶されている画像のみが対象であり、クラウドなどで提供されるような、物品に記憶されていない画像については保護対象外とされていた。

このように、物品との関連を必要としては、ネットワークを通じて画像などが提供されることが多い現状では、画像デザインの保護が十分ではない。そこで、操作画像<sup>4</sup>や表示画像<sup>5</sup>については、画像が物品に記憶・表示されているかどうかにかかわらず保護するよう改正がなされた。これにより、クラウド上に保存されネットワークを通じて提供される画像<sup>6</sup>などの保護が可能となる。

##### ②「空間デザイン」の保護拡充

「物品」は有体物である動産を意味するとされているので、現行法では、組立式の建築物等のように、工業的に量産され、販売時に動産として取り扱われるものについては、物品と認められ、意匠権で保護されるが、土地に定着した建築物等の不動産については、物品とは認められず、保護対象外とされている。

改正法では、「建築物」（建築物の部分を含む。）も意匠の対象に含まれるので、店舗の外観・内装も意匠権で保護されることが可能となる<sup>7</sup>。

#### (2) 関連意匠制度の見直し

関連意匠制度について、以下2つの改正を行っている（10条）。

##### ①関連意匠の保護可能期間の延長

現行法では、関連意匠出願は本意匠の意匠公報発行まで（約8ヶ月）しか出願できないが、改正法では、本意匠の出願から10年以内まで認められることになる。

ただし、本意匠の出願から10年経過前であっても、本意匠

が既に消滅している場合には、関連意匠の出願は認められない。

同一のコンセプトに基づき、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う意匠についても、10年にわたって関連意匠で保護できるメリットがある。

##### ②関連意匠にのみ類似する意匠の登録

現行法では、関連意匠にのみ類似する意匠の登録は認められていないが、改正法ではこれが認められることになる<sup>8</sup>。

改良を加えていく個々のデザインについて、順々に意匠登録することが可能となるので、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を増やしていくことにより、一貫したコンセプトのデザイン群を網羅的に保護することを検討すべきと考えられる。

#### (3)意匠権の存続期間の変更

存続期間が、現行法の「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更される（21条）。

#### (4)意匠登録出願の簡素化

##### ①複数意匠一括出願を認める

現在、意匠ごとに出願することになっている（7条）が、改正法では、一つの出願に複数の意匠を一括で出願することを認めている。しかし、一括出願による費用軽減などの特段のメリットはないようである。

この改正は、ハーグ協定による国際意匠出願との整合が主とした目的といえよう。

##### ②物品区分の廃止

物品自体が明確である場合には、物品区分表の区分と同程度の区分を記載していないことを拒絶理由の対象としないようになる（7条）。

物品の記載不備を理由とする拒絶理由通知書が減り、物品をより自由に選択できるようになる。

#### (5)間接侵害規定の拡充

間接侵害に「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定することになる（38条）。これにより、構成部品（非専用品）に分解し輸入して、取り締まりを回避する等の行為を取り締まれるようになる。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 令和元年5月17日公布。施行日は公布日から1年（ただし、2.(4)は2年）を超えない範囲内において政令で定める日である（同7月11日脱稿時点で未決定）。

<sup>2</sup> [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou\\_kaiel\\_r010517/02.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiel_r010517/02.pdf)

<sup>3</sup> 以下、条番号は意匠法

<sup>4</sup> 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像

<sup>5</sup> 物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像

<sup>6</sup> 例えば、乗換案内サイトにスマホでアクセスして操作する際のスマホ上の表示画像

<sup>7</sup> もっとも、既存の建物の外観・内装は、新規性が認められないので、登録はされない。

<sup>8</sup> 関連意匠にのみ類似する意匠は、その関連意匠を本意匠とする関連意匠として登録されることになる。

# EU 著作権新指令について

弁護士 祝谷 和宏

## 1. はじめに

欧州連合（EU）では、2019年6月6日、「デジタル単一市場における著作権指令」（EU指令2019/790）<sup>1</sup>（以下、「新指令」）が施行された<sup>2</sup>。

新指令は、インターネット上で著作物を利用して得られる利益についてのプラットフォーム事業者<sup>3</sup>とクリエイターその他の権利者との格差（いわゆる「バリューギャップ」）の是正を目的とするもので、2016年9月に欧州委員会から原案が提案された。原案ないしその後の修正案は、プラットフォーム事業者に、「リンク税」（インターネット上の報道記事にリンクを張る行為について権利者（報道機関）に利用対価を支払う義務）を課し、「アップロードフィルタ」（コンテンツ認識技術等を用いて、権利者に無許諾でアップロードされた著作物の公衆へのアクセスを防止する手段）の実装を強いるもの<sup>4</sup>として、プラットフォーム事業者側から強い反対運動が起こるなど、大きな波紋を呼んだ。以下、最終的に施行された新指令において、これらに関する条項がどのように規定されたか、その概要について紹介する（以下条番号は新指令のもの）。

## 2. 新指令15条

いわゆる「リンク税」と呼ばれていた規定である。新指令では、報道出版物（press publication）<sup>4</sup>のオンラ

イン利用に関し、報道出版物の発行者に、著作隣接権として複製権及び公衆に対し利用可能にする権利（公衆利用可能化権）<sup>5</sup>を付与することが規定された<sup>6</sup>（15条1項第1段落）。ただし、上記著作隣接権は、①個人による私的又は非営利の利用、②ハイパーリンク行為、③個々の単語の使用又は非常に短い抜粋（very short extracts）には及ばない（15条1項第2～第4段落）。また、上記著作隣接権は、存続期間2年とされ（15条4項）、上記報道出版物の発行者が得た収入は、上記報道出版物に組み込まれた著作物の著作者に適切に分配されなければならないとされた（15条5項）。

上記②によれば、上記著作隣接権は「ハイパーリンク行為」に及ばない旨が明記されたため、ニュースアグリゲーションサイト運営者（プラットフォーム事業者）が、報道記事の掲載されたサイトへのリンクを提示する行為自体については、報道機関（発行者）から許諾を得たり、利用対価の支払をしたりする必要はないと考えられる。もっとも、ニュースアグリゲーションサイトでは、上記リンクと合わせて「スニペット」と呼ばれるリンク先の報道記事の抜粋（見出し文等）が表示されていることがあり、当該「スニペット」が上記③の「非常に短い抜粋」に該当するか否かは必ずしも明確でなく、許諾を得ることが必要となる場合もあると思われる<sup>7</sup>。

### 【脚注】

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790>

<sup>2</sup> 2019年2月13日に欧州議会、EU理事会及び欧州委員会の交渉担当者間で政治的合意がなされ、同3月26日に欧州議会で可決、同4月15日にEU理事会で承認された後、同5月17日にEU官報に掲載され、同6月6日に施行された。EU加盟国は、2021年6月7日までに新指令を遵守するために必要な国内法を整備することが義務付けられている（新指令29条）。

<sup>3</sup> 情報通信技術やデータを活用して第三者にビジネスや情報発信の基盤（プラットフォーム）となるシステムやサービス等を提供する事業者

<sup>4</sup> 主に報道的性質のある文芸的著作物から構成される収集物を意味し、新聞又は一般的若しくは専門的な雑誌といった、単一タイトルの下で周期的又は定期的に更新される出版物の個別品目を構成するものを指す（2条4号）。

<sup>5</sup> 情報社会指令（EU指令2001/29/EC）に規定された複製権（reproduction right）（2条）及び公衆利用可能化権（right of making available to the public）（3条2項）である。なお、同指令には公衆伝達権（right of communication to the public）（3条1項）も規定されている。

<sup>6</sup> 修正案に含まれていた「報道出版物の発行者が公正かつ相応の報酬が得られるように」との文言は最終的に削除された。

<sup>7</sup> 欧州委員会のFAQサイト（2019年4月29日最終更新）第14項では、「スニペット」の使用は禁止されないとしつつも、「非常に短い抜粋」自体の意味は明らかにされていない（<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform>）。他方、新指令の政治的合意時（前記注2参照）のプレスリリースでは、「非常に短い抜粋」が何であるかを評価する際には、新しい権利の有効性に対する影響が考慮される」とされた（[http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-19-1151\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_en.htm)）。これらからすると、「スニペット」が「非常に短い抜粋」に該当するか否かは、個別事案で問題となった場合に、欧州司法裁判所において、当該「スニペット」の表示が上記著作隣接権に基づく報道機関の新たな収入機会を妨げていないかを考慮して判断される可能性もあると思われる。

### 3. 新指令17条

いわゆる「アップロードフィルタ」と呼ばれていた規定である。新指令では、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダ<sup>8</sup>（以下、「プロバイダ」）が、ユーザによってアップロードされた著作物又はその素材（著作物等）に公衆へのアクセスを与える場合、公衆伝達又は公衆利用可能化を行っていることになり、それゆえ、プロバイダは権利者から許諾を得なければならない、と規定された（17条1項）。

仮に許諾が得られない場合、プロバイダは、次の(a)~(c)を全て立証しない限り責任を負う。すなわち、(a)許諾を得る最善の努力をしたこと、(b)権利者が適切かつ必要な情報を提供した特定の著作物等につき、利用不可能化することを確実にするため、職業上の勤勉さの高度な業界水準（high industry standards of professional diligence）に従い、最善の努力をしたこと、(c)権利者から十分具体的な通知を受けた場合、当該通知を受けた著作物等につき、i) アクセス不可能化する又はウェブサイトから削除するよう迅速に行動し、かつ、ii) 上記(b)の水準に従い、将来のアップロードを防止する最善の努力をしたこと、である（17条4項）。ただし、免責を得るのに必要なこれらの立証負担は、①サービス提供開始後3年未満で、②年間売上1000万ユーロ未満のプロバイダの場合、(a)及び(c)のi)とii)に、さらに、③前年の月間平均ユニーク（重複なき）訪問者数が500万人以下でもあるプロバイダの場合、(a)及び(c)のi)に軽減される（17条6項）。

上記(a)~(c)の充足は、プロバイダが提供するサービスの種類、視聴者や規模、アップロードされた著作物等の種類、並びに（無許諾著作物等の利用を回避するための）適切で効果的な手段の利用可能性及びそのコスト等を考

慮して、比例原則に基づいて判断される（17条5項）。プロバイダは、アップロードされた著作物等のアクセス不可能化又は削除につき、ユーザが利用可能な苦情申立・是正の仕組みを設ける必要があり、その決定は人間による精査（human review）に基づかなければならない（17条9項）。なお、欧州委員会は、プロバイダと権利者の協力のためのベストプラクティスを議論する利害関係者対話を行う場を組織し、プロバイダ、権利者、ユーザ団体その他の利害関係者と協議して、本条（特に上記4項）を適用する際のガイダンスを発行するよう義務付けられている（17条10項）。

上記規定によれば、プロバイダ（プラットフォーム事業者）は、違法コンテンツを認識する特定の技術を採用することは求められておらず、その限りで「アップロードフィルタ」を実装する義務は免れたといえるが<sup>9</sup>、他方で、権利者から侵害の通知があった場合に、通知されたコンテンツを将来にわたり利用できないようにするだけでなく、権利者から情報提供を受けたコンテンツについては、侵害の通知がなくとも利用できないようにしておく最善の努力義務を負うこととなった。

プロバイダとしては、「職業上の勤勉さの高度な業界水準」の下で「比例原則」によって定まる「最善の努力」義務の内容が明確でなく、また、多様な権利者と利用許諾契約の締結に至らない場合があることも踏まえると、違法リスク回避のため、侵害が疑われるコンテンツは公開を一旦控え、後は「苦情申立・是正の仕組み」に委ねる、といった対応になる可能性もあると思われる。この場合、クリエイターの本来合法的なコンテンツの公開まで阻害されることにもなりかねない。こうした事態を避けるためにも、今後、「利害関係者対話」を行う場においてどのようなベストプラクティスが議論され、どのような「ガイダンス」が発行されるか、注目されるところである。

#### 〈脚注〉

<sup>8</sup> ユーザによってアップロードされた大量の著作物又はその他の素材の蓄積及び公衆へのアクセスの提供を主目的としたサービスを営利目的で行う者を意味する（2条6号第1段落）。非営利のオンライン百科事典は含まれない（2条6号第2段落）。

<sup>9</sup> 前記注7欧州委員会のFAQサイト第4項参照。



弁理士 野本 裕史

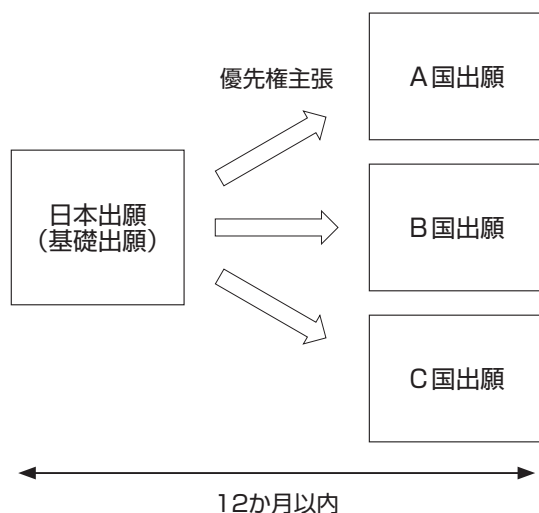
## Q1. 外国出願のやり方を教えてください。

外国出願のやり方としては、直接各国に出願するルート（パリルート）と国際出願を経由して各国に移行するルート（PCTルート）の2通りがあります。

### (1) パリルート

直接各国に出願するルート（パリルート）では、各国ごとの法令で定められた様式・言語にて出願書類をそれぞれ用意し、それを各国の特許庁に手数料とともに提出します。

日本出願と同じ内容で各国に出願する場合には、日本の出願日から12か月以内であれば、日本出願を基礎として、パリ条約による優先権を主張して出願することができます。優先権主張が認められると、各国での審査において新規性、進歩性等の要件が日本の出願日を基準として判断されるという利点があります<sup>1</sup>。

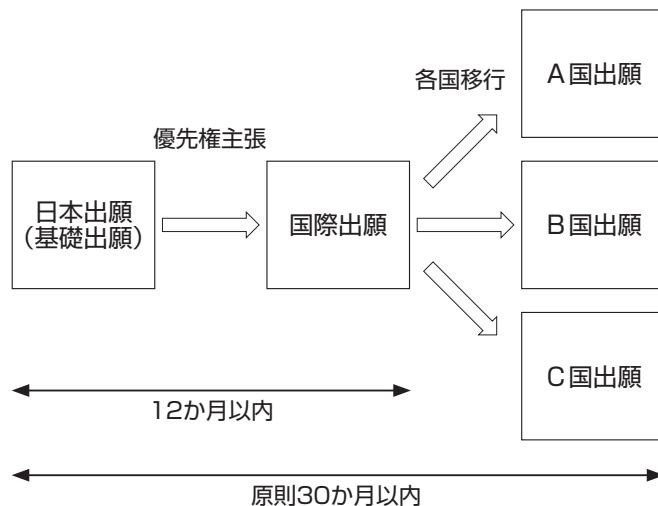


### (2) PCTルート

国際出願を経由して各国に移行するルート（PCTルート）では、特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）で定められた様式・言語にて1つの出願書類を用意し、それを国際事務局または受理官庁（たとえば日本特許庁）に手数料とともに提出します。

日本出願と同じ内容で国際出願する場合には、日本の出願日から12か月以内であれば、日本出願を基礎として、パリ条約による優先権を主張して出願することができます。

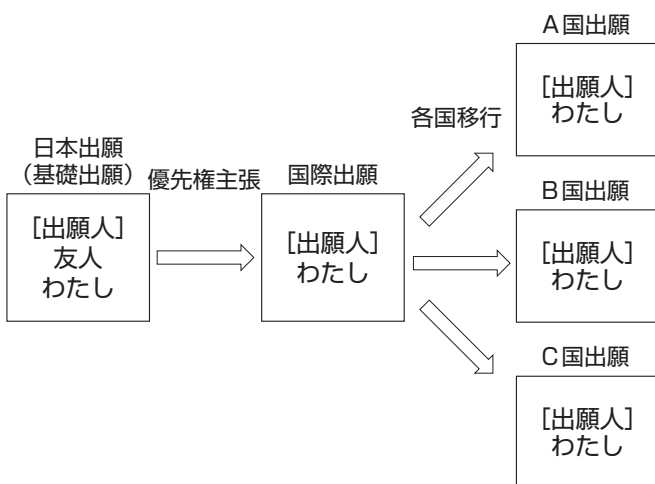
国際出願をした後、出願日（優先権主張の場合は優先日）から原則30か月以内に、所定の書面を各国の特許庁に手数料とともに提出することで、国際出願が各国の国内段階に移行されます。



### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 優先権主張の詳しい利点については、「Oslaw News Letter」第42号の「特許入門」をご参照ください。

**Q2. 友人と共同でした日本出願を基礎として、わたしが単独で国際出願を行った場合、基礎出願と出願人が同一ではなくなりますが、各国での審査において優先権主張は認められますか。**



原則、優先権主張は認められますが、移行国によっては、優先権の譲渡を証明する書面が必要となります。

- (1)パリ条約4条A(1)では、「いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。」と規定されています(下線付加)。ここで、「その承継人」とは、優先権の承継人を意味するものと解釈されます<sup>2</sup>。
- (2)したがって、あなたが友人から優先権を承継しているのであれば、あなたが単独で国際出願を行って、基礎

出願と出願人が同一ではなくなったとしても、パリ条約4条A(1)の規定により、各国での審査において優先権主張は認められます。

- (3)ただし、「あなたが友人から優先権を承継しているのであれば、」という前提があることに注意が必要です。
- (4)欧州では、優先権の承継は、後の出願日前に行われる必要があります<sup>3</sup>。近年の審決では、優先権の承継人であるか否かが問題となった場合に、後の出願日後に作成された優先権の譲渡証が証拠として提出されましたが、優先権主張は認められていません<sup>4</sup>。
- (5)また、中国では、後の出願日の時点で優先権を承継している場合には、優先権主張が認められますが、この場合、優先権の承継を証明する相応の書面を証拠として提出する必要があります<sup>5</sup>。
- (6)以上より、本件では、国際出願前に優先権の有効な譲渡証(現地代理人にフォーマットを作成してもらったのち、友人とあなたの双方がそれぞれ署名するなどのもの)を用意できるのでしたら、あなたが単独で国際出願を行ったとしても、優先権主張との関係で問題はありません。

ただし、国際出願前の時点では、通常、移行国が確定していないため、各国の現地代理人に優先権の譲渡証が必要か否かを確認したうえ、そのフォーマットを作成してもらうのは、現実的には困難です。まずは友人とあなたが共同で国際出願を行い、その後で出願人をあなた単独に変更する、という手続きをとるのも一策であると思います。

#### 〈脚注〉

<sup>2</sup> 後藤晴男著、パリ条約講話〔新訂版〕、発明協会、1994年、pp. 117-120

<sup>3</sup> 審査基準 A-III6.1 [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/guidelines\\_part\\_a.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_a.pdf)

<sup>4</sup> 審決 T62/05 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050062eu1.html>

<sup>5</sup> 審査指南第3部分第1章5.2.3.2 [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf)

**特** 訂正後のクレーム記載と新規事項追加の有無 平成31年3月26日判決  
(知財高裁 平成30年(行ケ)10032号 特許取消決定取消請求事件)>>請求認容

本件は、訂正後の特許請求の範囲に新たに記載された事項について、明細書に直接的な記載はないものの訂正前より開示があると認められた事案である。

本事案では、訂正要件（新規事項追加禁止）の判断の誤りが主な争点とされた。

裁判所は、訂正後の請求項の「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」という事項（事項A）について、本件明細書に直接的な記載はないが、複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が、「接近して配置され、間隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避する」とは、「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから、訂正前より「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ことについての開示があるものと認められる、と判示した。

また、訂正後の請求項の「布材料を…1超から10の圧縮比で適用する工程」という事項（事項B）についても、本件明細書に直接的な記載はないが、本件明細書の記載から、

「布」（「熱可塑性布」）についても、加熱段階にかけて、ポリマーを軟化及び融解させ、圧縮比を1から10に達成することができるものと理解できる、と判示した。

さらに、訂正後の請求項の「不織布又は布材料の総重量（1m<sup>2</sup>あたり）が中間材の総重量（1m<sup>2</sup>あたり）の（6/132）×100%未満であり」という事項（事項C）についても、本件明細書に直接的な記載はないが、本件明細書の記載から、「不織材料」の面密度の和「3g/m<sup>2</sup>×2=6g/m<sup>2</sup>」と「1本の炭素ストランド」の面密度「126g/m<sup>2</sup>」とを加算すると、「132g/m<sup>2</sup>」となること、圧縮比1で（圧力を加えずに）「不織材料」を「1本の炭素ストランド」に結合させて「リボン」（中間材）を作製した場合には、「不織布の総重量（1m<sup>2</sup>あたり）」の「中間材の総重量（1m<sup>2</sup>あたり）」に対する百分率は「（6/132）×100%」なることを理解できる、と判示した。

**特** 進歩性判断の前提となる引用発明認定の当否 平成30年11月6日判決  
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10117号 特許取消決定取消請求事件)>>請求認容

本件は異議申立における特許取消決定（本件取消決定）の取消しを請求した事案である。異議申立における訂正請求後の本件発明は、M・ニューモニエ由来のP1タンパク質抗原に対して特異的な第一および第二のモノクローナル抗体を含む、検体からM・ニューモニエ感染検出用のイムノクロマトグラフィ試験デバイスに関するものである。

本件取消決定では、引用例に記載される発明（引用発明）をP1タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いて、患者サンプル中のM・ニューモニエの検出を行うラテラルフローデバイスに関する発明として認定し、本件発明は引用発明等から当業者が容易に想到できたと過ぎないものと判断した。

一方、裁判所はまず、「刊行物に物の発明が記載されているといえるためには、刊行物の記載及び本件特許の出願時（以下『本件出願時』という。）の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが必要である」との規範を示した。そ

して、イムノクロマトグラフィ法による抗原検出においては、抗体と抗原がサンドイッチ複合体を形成する必要があり、抗体がモノクローナル抗体の場合には、異なる二つの適切なモノクローナル抗体を組み合わせる必要があると認定した。その上で、引用例には、ラテラルフローデバイスに用いる二つの抗体について、具体的なモノクローナル抗体の組合せを示す記載はなく、また、本件出願時において、ラテラルフローデバイス等のサンドイッチ複合体を形成できる具体的なモノクローナル抗体の組合せが周知であったことを示す証拠もないとし、たとえ様々なモノクローナル抗体を得る技術自体は周知技術であるとしても、本件取消決定が認定した引用発明は、引用例の記載及び本件出願時の技術常識から、直ちに作ることができるものとはいえない、したがって、引用例に引用発明が記載されているということはできず、進歩性判断の前提となる引用発明認定に誤りがあると判断して、本件取消決定を取消した。

商 商標法4条1項19号に基づく無効の抗弁 平成31年1月29日判決  
 (知財高裁 平成30年(ネ)第10057号 商標権侵害行為差止等請求控訴事件)>>控訴棄却

韓国メーカーKCP 重工業 (KCP 社) のコンクリートポンプ車の日本国内での宣伝・販売を平成24年12月から平成27年1月頃までしていた原告代表者は、平成26年7月15日に「ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社」との商号の原告を設立した。原告は、コンクリートポンプ車等を指定商品として標準文字からなる「KCP」(本件商標)と「GSFKCP」を平成27年2月18日に商標登録出願し、平成27年7月17日に商標登録を受けた。原告は、KCP社製のコンクリートポンプ車を輸入販売した会社やKCP社日本法人元社長を被告として本件商標の商標権侵害訴訟を提起した。被告・被控訴人は、無効の抗弁(商標法39条、特許法104条の3)の根拠として商標法4条1項7号、10号、15号、19号を挙げて主張していたところ、原審の東京地裁平成30年6月28日判決も同判決の判断を引用する本件判決も、「原告代表者は、KCP社が日本に進出しようとし

ていることを知ると、未だKCP社商標が商標登録されていないことを奇貨として、同社の日本国内参入を阻止・困難にするとともに、同社に対し本件商標を買い取らせ、あるいは原告との販売代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、KCP社商標と同一又は類似する本件商標を登録出願し、設定登録を受けたものと推認せざるを得ない」ので、本件商標が商標法4条1項19号に該当し、商標登録無効審判により無効とされるべきものと認められるとして、無効の抗弁を認めた。平成30年10月29日の無効審決(無効2017-890019)もその審決取消訴訟の知財高裁令和元年5月30日判決も、本件商標を無効とした。商標審査基準も、「不正の目的」の認定に当たって十分勘案する考慮事由として、「出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実」等を例示している。

商 「SHI-SAロゴ」事件 平成31年3月26日判決  
 (知財高裁 平成29年(行ケ)第10203号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。引用商標を根拠に本件商標の商標法4条1項7号の該当性が争われた。

裁判所は、商標法4条1項7号の適用について、「その商標の登録を社会が許容すべきではないといえるだけの反社会性が認められる場合に限られるべきである。」と前置きしたうえで、「『SHI-SA』又は『PUMA』の文字と動物図形との組合せによる全体的な形状が共通しているものの、両商標において最も大きな構成部分である『SHI-SA』又は『PUMA』の文字部分の文字数、使用されている文字、ハイフンの有無が異なることや、上記文字部分の下の2段にわたる文字部分の有無が異なること等からすると、両商標の外観は、その違いが明瞭にみて取れるのであって、相紛れるおそれはない。」とし、観念や称呼も異なることから両商標は非類似であって、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないとして、同号の該当性を否定した。

原告は、商標法4条1項7号の条文上は商標の同一又は類似を適用要件としていない旨並びに本件商標が引用商標の

顧客吸引力にただ乗りしている旨などを主張したが、「本件商標が引用商標と類似していることは、本件商標の同号該当性を基礎付ける前提とならざるを得ないのであって、そのことは、同号の条文に類似性が要件として明示されているか否かによって左右されないというべきである。」「被告が、本件商標出願当時、引用商標の著名性を知り又は知り得たからといって、前記のとおり、本件商標は引用商標とは類似していないのであるから、被告が引用商標の顧客吸引力にただ乗りする不正な目的で本件商標を採択したと認めることはできない。」として、裁判所はその主張を退けた。



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。