

# Oslaw News Letter

vol.71

2024年4月30日発行

## 目次

## Contents

● 論文	2024年1月10日に発表された米国実施可能性評価のガイドラインについて	弁理士 森田 裕 1
● 商標 News	結合商標の要部認定(VENTURE事件)	弁理士 中村 仁 6
● 海外 News	標準必須特許に関するEU規則案について	弁護士 小林 英了 7
● 特許入門		弁理士 今野 智介 9
● 判例紹介		11

## 論文

Thesis

## 2024年1月10日に発表された 米国実施可能性評価のガイドラインについて

弁理士 森田 裕

### 1. 本ガイドラインについて

2024年1月10日に米国商務省特許商標庁 (USPTO) は特許の実施可能性評価のガイドライン (「本ガイドライン」という。) を発表した。本ガイドラインは、2024年1月10日から有効となった。本ガイドラインは、2023年5月18日 (付け) の米国最高裁判所における判決 (Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al., 143 S. Ct. 1243 (2023); 以下「Amgen 判決」という) に対する USPTO の対応について、USPTO 職員および一般に周知することを目的とするものである。本ガイドラインは、技術分野に関わらず適用されるものであり、USPTO 職員が 35 U.S.C. 112(a) (すなわち米国特許法 112 条 (a) 項) に基づき実施可能性を評価する際の一助となり、また、実施可能性の欠如が認められた場合には、Amgen 判決に鑑み、適切な裏付けとなる根拠を示す一助となるものである。

本ガイドラインは、以下の内容が含まれている。

- ✓ 適用要件の概要
  - ✓ 判決における主要な論点
  - ✓ 審査及びレビューにおける具体的な考慮事項
  - ✓ 適用要件を満たしているかどうかを判断するための基準
- 以下では、本ガイドラインについて詳細に検討する。

### 2. 米国特許法における実施可能要件について

実施可能要件とは、35 U.S.C. 112(a) の要件であり、当業者がクレームされた発明を製造し使用することができるような用語で明細書に発明が記載されていなければならないという要件である。MPEP 2164.01 で説明されているように、特定のクレームが出願の開示によって実施可能要件を満たすようにサポートされているかどうかの分析には、出願時の開示が、クレームされた発明を当業者が製造し使用することができるように、クレームの主題に関する十分な情報を

含んでいるかどうかの判断が必要である。

Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC, 987 F.3d 1080 (Fed. Cir. 2021)(以下、「Sanofi-Aventisub 判決」という)において、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988) の要件 (以下、「Wands 判決」又は「Wands 要件」という) を適用し、Amgen 社の特許明細書が、35 U.S.C. 112(a) の目的上、クレームされた発明の全範囲を製造し使用するのに十分な実施可能性を提供しているかどうかを評価した。

Wands 要件には、特に限定されないが以下が含まれる：(A) クレームの広さ、(B) 発明の性質、(C) 従来技術の状況、(D) 当業者のレベル、(E) 当該技術分野における予測可能性のレベル、(F) 発明者から提供された指示の量、(G) 実施例の存在、(H) 開示内容に基づいて発明を製造し使用するために必要な実験の量 (MPEP 2164.01(a) 参照)。

### 3. 問題となった最高裁判所判決について

Amgen 判決では、最高裁は全会一致で、モノクローナル抗体に関する属クレーム (※属とは複数の種を含む上位の概念である) は機能的に表現されており、実施可能性の欠如により無効であるとした。本件特許 (米国特許第 8,829,165 号および第 8,859,741 号) は、PCSK9 タンパク質上の特定の amino 酸残基に結合し、PCSK9 と特定のコレステロール受容体である LDLR との結合を阻害するモノクローナル抗体の一群に関するものであった。問題となったクレームは、特定の構造 (属の抗体の amino 酸配列) を記載するのではなく、機能 (PCSK9 の特定の残基に結合する能力) によって属を規定したという点で機能的であった。CAFC 判決を支持した最高裁は、本件特許は、PCSK9 上の特定の amino 酸残基に結合し、PCSK9 と LDLR コレステロール受容体との結合を阻害するという機能を果たす抗体の属の全範囲を十分に可能にするものではなかったと結論づけた。

この点に関して最高裁は、「特許がプロセス、機械、製造物、または組成物のクラス全体をクレームする場合、特許の明細書は、当業者がクラス全体を製造し、使用することを可能にしなければならない。・・・クレームが広ければ広いほどクレームのより多くを実施可能にしなければならない」と判示した。本件特許明細書では、クレームされた機能を果たす 26 の例示的抗体が amino 酸配列により特定されていたが、問題となったクレームは、Amgen 社が amino 酸配列により記載していない「膨大な数の」追加抗体を含むクラスに向けられていると認定された (Amgen 判決 1256 頁)。最高裁は、Amgen 社が、amino 酸構造によって開示された 26 の例示的抗体よりもはるかに広範な抗体の機能によって、抗体のクラス全体を独占しようとしていると判断した。

他方で、最高裁は、明細書は常に「クレームされたク

ラス内のすべての実施形態の製造方法と使用方法を具体的に記述する」必要はないことを明確にした (Amgen 判決 1254 頁)。したがって、何を基準として評価すればよいかは、重要である。この点に関して最高裁は、発明の性質と基礎となる技術によるとした。例えば、「明細書が、特定の目的に対する特有の適合性を与える、そのクラスを貫く何らかの一般的な性質をも開示している場合には、実施例 (又は少数の実施例) を示すだけで十分な場合もある」し、「その一般的な性質を開示することにより、当業者は、単にサブセットではなく、クレームされたものの全てを製造し、使用することを確実に可能にすることができる。」 (Amgen 判決 1254-1255 頁) と述べている。しかし、本件特許に関しては、最高裁は、Amgen 社は、合理的な実験程度を認めたとしても、クレームされたものの全てを実施可能にすることはできなかったと判断した。

最高裁の結論は、O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1854) (以下、「Morse 判決」という)、The Incandescent Lamp Patent, 159 U.S. 465 (1895) (以下、「Incandescent Lamp 判決」という)、Holland Furniture Co. v. Perkins Glue Co., 277 U.S. 245 (1928) (以下、「Holland Furniture 判決」という) を含む裁判所の判例に照らして特定のクレームを検討するものである。これらの判決はそれぞれ Amgen 社とは異なる技術を扱ったものであるが、最高裁は「これらの判決はそれに劣らず有益である」と述べている (Amgen 判決 1252 頁参照)。

最高裁は、Amgen 社のクレームを Morse, Incandescent Lamp, Holland Furniture のクレームと比較した。Amgen 社は、「Morse 社はすべての電信通信方式を、Sawyer 社と Man 社は白熱灯のすべての繊維素材と繊維材料を、Perkins 社は木材の単板張りのための動物用接着剤と同様に機能するすべてのデンプン接着剤を主張しようとした」ように、「Amgen 社は抗体の“分野全体”に対する権利を主張しようとしている」と最高裁は判断した (Amgen 判決 1256 頁)。最高裁はさらに、「我々の判例が何かを教えているとすれば、それは、当事者が主張する独占権が広ければ広いほど、それを可能にしなければならないということである。このことは、19 世紀に発明された電信機であろうと、20 世紀に発明された接着剤であろうと、21 世紀に開発された抗体治療であろうと同じである。」と述べている。最高裁は、Amgen は抗体という新しい技術を扱ったものであったが、裁判所は 150 年以上もの間、さまざまな技術に同じ法理を適用してきたと強調した。このように、最高裁は様々な技術の判例に依拠しているため、本判決を抗体やバイオテクノロジーに限定して扱う理由はなく、実施可能要件に関して本判決で示された原則はあらゆる技術分野に適用される。

CAFC の実施可能性判断を見直すにあたり、最高裁判所は、明細書が当業者にある程度の適合や試験を行わせるだけで、必ずしも不十分であるとは限らないと述べた。最高裁は、

Wood v. Underhill, 46 U.S. 1 (1846) と Minerals Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261 (1916) (以下、「Minerals Separation 判決」という) を引用し、明細書は、クレームされた発明を製造し、使用するための合理的な量の実験を要求することができることを述べた。裁判所は、Minerals Separation 判決を引用しながら、「どのような場合に合理的であるかは、発明の性質と基礎となる技術に依存する」との見解を示した。この合理性の基準は、Amgen 判決後も適用されるものである。

#### 4. 必要な実験量の合理性の判断

35 U.S.C. 112(a) の実施可能要件への準拠を判断するために明細書が要求する実験量を評価するために、CAFC は Wands 判決 737 頁において、Wands 要件と呼ばれる要件の枠組みを開発した。最高裁は Amgen 判決において Wands 要件を明確に取り上げてはいないが、クレームされた発明の全範囲を製造し使用するために、明細書が合理的な量の実験を要求する可能性があることを強調している。Wands 要件は、合理的な量以上の実験に従事しなければならないかどうかを判断する際の本質的な検討の証拠となるものであり、Amgen 判決後のいくつかの実施可能性判断において、CAFC が適用または少なくとも議論している。この点に関しては、Baxalta Inc., 2023 U.S. App. LEXIS 24863 (Fed. Cir. 2023) (以下、「Baxalta 判決」という)、Medytox, Inc. v. Galderma S.A., 71 F.4th 990 (Fed. Cir. 2023) (以下、「Medytox 判決」という)、および In re Starrett, 2023 WL 3881360 (Fed. Cir. 2023) (以下、「Starrett 判決」という) 参照。

従って、Sanofi-Aventisub 判決および Amgen 判決以降の実施可能性判断と一致し、Amgen 判決以前に USPTO が使用していた Wands 要件は、クレームされた発明の全範囲を製造し使用するために明細書が要求する実験が合理的であるかどうかを評価するために引き続き使用される。MPEP 2164.01(a) 参照。

実験が合理的かどうかを判断する方法に関する最近の指針として、最高裁が支持した Sanofi-Aventisub 判決と、Amgen 判決後の CAFC による実施可能性判断が参考になる (Amgen 判決 1256 頁)。最高裁は、Amgen 判決が「合理的な実験程度を考慮しても、クレームしたもののすべてを実施可能にすることができなかった」とする、Wands 要件に基づく CAFC の判断に同意した。Wands 判決と Sanofi-Aventisub 判決では、ともに抗体特許が問題になったが、CAFC は事実と証拠に基づいて Wands 要件を区別し、Sanofi-Aventisub 判決の判断は Wands 要件と矛盾しないと述べた (987 F.3d at 1088)。CAFC は、Wands の要件を衡量し、クレームの範囲は開示された実施例よりも機能的多様性はるかに広く、本発明は機能的制限の全範囲を満たすことに関して予測不可能な科学分野であり、明細書に適切なガイダンスがなかつ

たと判断した (同 1087-1088 頁)。CAFC は、「1 つの属の全範囲を網羅するために必要な労力は決定的なものではない」としながらも、クレームの範囲が何百万もの抗体を包含しており、機能的制限を満たすかどうかを判断するために、まず候補を生成し、次に各候補をスクリーニングする必要があることを示す証拠に依拠した (Sanofi-Aventisub 判決 1088 頁)。CAFC は、実施可能性の欠如と結論づけ、Amgen 判決もこれを支持した。

CAFC は、Amgen 後の実施可能性判断である Baxalta 判決において、機能的に定義された抗体属を対象とする特許のクレームは実施可能ではないとする連邦地裁の略式判決を支持した (Baxalta 判決注 1)。裁判所は、「本件の事実はアムジェン社と実質的に区別できない」と判断した (Baxalta 判決 9 頁)。特許請求の範囲は数百万の抗体を包含する可能性があったが、特許は 11 の抗体と、請求された機能制限を満たすかどうかを決定するための抗体の製造方法とスクリーニング方法しか開示していなかった (Baxalta 判決 10 頁)。裁判所は、Amgen 判決の場合と同様に、この方法は「発明者らが開示することを選択した 11 の抗体を発見するためにたどったのと同じ反復的な試行錯誤のプロセスに従事するよう当業者に指示するだけである」とし、「Amgen の下では、このような無作為の試行錯誤の発見は、それ以上のことがなければ、112 条 (a) が要求する範囲を逸脱する不合理な実験に該当する」と判断した (Baxalta 判決注 8、注 10)。CAFC は、連邦地裁の実施可能性判断が Wands 要件と矛盾しているという主張に対し、「我々は、Amgen 判決が Wands 判決とその要件を含む、我々の先行する実施可能性判例法を乱したとは解釈しない」、「我々は、Wands 要件の『不当な実験』と Amgen 判決の『(合理的でない) 実験』基準との間に意味のある違いはないと考える」と述べた (Baxalta 判決 10 頁)。

Medytox 判決 (Amgen 判決後の別の実施可能性判断) において、CAFC は、付与後審査手続において、Wands 要件を用いた PTAB の判断を支持し、代替クレームの全範囲が実施可能ではないと判断した (Medytox 判決 998-999 頁)。代替クレームは、動物性タンパク質を含有するボツリヌス毒素組成物よりも患者においてより長期の効果を示す、動物性タンパク質を含有しないボツリヌス毒素組成物を使用する方法に関するものであり、50%以上の応答率の制限が含まれていた (Medytox 判決 993 頁)。CAFC は、応答率制限の上限を 100%と解釈した (Medytox 判決 997 頁)。明細書には、50%を超えるレスポンド率の例はせいぜい 3 つであった (Medytox 判決 998 頁)。PTAB は、Wands 要件を採用し、明細書を読んだ当業者であれば、過度の実験を行わなければ、レスポンド率の制限について 62%より高い値を達成することはできなかつたと判断した (Medytox 判決 998-999 頁)。CAFC は Amgen 判決を引き合いに出し、「ク

レームが多ければ多いほど、より多くのことを可能にしなければならない」とし、明細書は常に「クレームされたクラス内の全ての実施形態を製造し使用する方法を具体的に記載する必要はないが、それでも、例えば、当業者がクレームされた全てのものを製造し使用することを確実に可能にするクラスの一般的な品質を開示することにより、クレームにより定義された発明の全範囲を可能にしなければならない」と述べた（Medytox 判決 998 頁）。CAFC は、PTAB は、Wands 要件を利用した実施可能性の認定について適切な説明と理由付けを行っており、実施可能性欠如の PTAB の判断に誤りはないと判断した（Medytox 判決 999 頁）。

最後に、Starrett 判決（Amgen 判決後のもう一つの実施可能性判断）において、CAFC は、一方的な上訴において、テレパシー通信のために拡張されたテレパシーデータを保持するための非一過性のコンピュータ可読媒体に対するクレームの実施可能性欠如を理由とする審査官の拒絶を支持する審判における PTAB の判断を支持した。審査官の実施可能性拒絶を検討する中で、PTAB は、クレームが 47 の「又は」を含み、140 兆を超える実施形態をカバーする可能性があることから、クレームを属クレームとして扱った。PTAB は、実施可能性欠如の審査官の判断を支持し、審査官がクレームに実施可能性が欠如しているとの判断を下す際に、関連する Wands 判決の全ての要件を適切に分析したと判断した。

CAFC は、「明細書は、クレームで定義された発明の全範囲を実施可能でなければならない」、「クレームが多ければ多いほど、実施可能でなければならない」という命題について、再び Amgen 判決を引用した。CAFC は、Amgen 判決と同様、「ここでは、多くの発明がクレームされ、ほとんど有効化されていない」と判断した。Amgen 判決に依拠し、CAFC は、「当業者がある程度の実験を行う必要性は、実施可能性の認定を妨げるものではないが、その実験の程度は合理的でなければならない」と述べた。CAFC は、Starrett 判決において要求された実験量が合理的であったかどうかを判断するために Wands 要件を使用することを支持した。CAFC は、クレームは実施可能性を欠くと結論付けた上で、明細書やクレームには、PTAB による審査官の Wands 要件分析への信頼を損なうものではなく、Wands 要件に関する審査官の議論は、「クレーム要素がどのように機能するかを記述していないとして明細書を適切に非難した」ものであり、これにより、実験が合理的であったかどうかを判断するために Wands 要件を使用すべきであることが示されたと判断した（同 4-5 頁）。

## 5. 考察

以下では、日欧米の抗体の権利化実務について比較して検討する。

### 5.1 日本における実務

抗体の特許取得に関して、我が国の実務は、請求項に係る抗体が再現性をもって取得できるかどうか一つの判断基準

となっている。

特許庁が公開している「特許・実用新案審査ハンドブック」は、本体と附属書とからなり、附属書 B では、特許・実用新案審査基準の特定技術分野への適用例が具体的に示されている。附属書 B 第 2 章は生物関連発明についての適用例が示されている。第 2 章の 2 特許請求の範囲の記載要件、2.1 明確性要件（第 36 条第 6 項第 2 号）の c では、抗体の記載形式が例示されている。ここでは、「抗体は、抗体が認識する抗原、交差反応性等により特定して記載することができる。」との原則が述べられ、例 1 は「抗原 A に対する抗体。」である。このセクションでは、抗原のみで結合特性を規定された抗体群が特許の対象であり得ることが説明されている。

また、附属書 B 第 2 章には抗体の実施可能要件に関する 2 つの事例（事例 27 および 29）が紹介されている。事例 27 では実施可能要件の充足性が認められておらず、事例 29 では実施可能要件の充足性が認められているから、これら対比して検討する。

事例 27 では、出願の目的はタンパク質 A に対して解離定数：10-13M 以上、10-12M 以下の高い結合能を有するモノクローナル抗体を提供することにあるとされている。事例 27 では、「タンパク質 A に対して解離定数：10-13M 以上、10-12M 以下の結合能を有するモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマとしては、当該解離定数：5.6 × 10-13M を示すモノクローナル抗体を産生する「ハイブリドーマ HK」と命名された 1 株のみを取得した。」とされる。事例 27 の拒絶理由の概要では、「当業者が追試をした時に再現性をもって当該ハイブリドーマを取得できるとは直ちには認められない」ことを根拠として実施可能要件を否定している。なお、事例 27 の「出願人の対応」という欄では、「当業者が追試をした時に、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とすることなく、再現性をもって請求項 1 に係るモノクローナル抗体を取得できることを、意見書等において具体的かつ客観的な証拠をもって示した場合、拒絶理由は解消する。」とされていることから、再現性をもって取得できることが実施可能要件充足の条件であると特許庁が考えていることが理解できる。

事例 29 では、IgM 型モノクローナル抗体であって、高感度にウイルス Y の表面抗原 P を検出できるものを初めて取得して「ウイルス Y の表面抗原 P に対して解離定数：10-11M 以上、10-10M 以下で反応することを特徴とする、IgM 型モノクローナル抗体。」という権利を請求した。実施例では IgM 型であって解離定数：10-11M 以上、10-10M 以下を満たす抗体を産生するハイブリドーマが 3 株確認できたこととされ、実施可能要件の拒絶理由はないとの判断が示されている。

このように、我が国の特許庁は、権利範囲に含まれる複数の抗体が再現性をもって取得できることを実施可能要件の一つの判断基準としているようである。もちろん、権利範囲に、開示した方法では理論的に取得し得ない抗体が含まれるよう

な場合はさておき、全範囲において抗体の取得が確率の問題であるような場合には実施可能要件を認めるものであるように思われる。また、現在までにおいてこの考え方を否定する裁判例は見当たらない。

## 5. 2 欧州特許庁 (EPO) における実務

欧州特許庁では、審査ガイドラインで抗体を具体的に挙げてその記載形式について言及している。ガイドラインのパート G 第 2 章 5. 6 は抗体に向けられ、5. 6. 1 では抗体が、(a) 独自の構造 (アミノ酸配列)、(b) 抗体をコードする核酸配列、(c) 標的抗原への言及、(d) 標的抗原とさらなる機能的特徴、(e) 機能的、構造的な特徴、(f) 生産工程、(g) エピトープ、(h) 抗体を産生するハイブリドーマにより規定することができる (但し、これらに限定されない) ことを明らかにしている。また、5. 6. 1. 2 では、抗体は結合する抗原によって機能的に定義することができることを明らかにしている。また、5. 6. 1. 3 では、抗体が結合する抗原による機能的定義に加えて、抗体に関する特許請求の範囲は、抗体のさらなる特性を定義する機能的特徴によってさらに特徴付けることができることを明らかにしている。機能的特徴として、結合親和性、中和特性、アポトーシスの誘導、レセプターの内在化、レセプターの阻害又は活性化が例示されている。

さらに、5. 6. 1. 4 では、抗体はまた、機能的特性と構造的特性の両方によって定義することもでき、可変ドメインや CDR の配列が 100% 同一でなくても、明確な機能的特徴と組み合わせることで、抗体の特徴を主張することができる」とされている。

このように、EPO では、日本同様に抗体を機能的特性により規定することにより有効に権利化することができる。

## 5. 3 米国における実務

米国では、Amgen 判決以前から抗体に関しては、その結合特性を決定付ける相補性決定領域 (CDR) のアミノ酸配列を規定しなければ実施可能要件違反となる実務が近年では展開されている。Amgen 判決によっても、この実務は変更されることはないと考えられる。

動物で取得した抗体は、診断に用いる場合は除き、ヒトに投与する場合には、ヒト化が必要になる場合が多い。したがって、米国において抗体発明を出願する場合には、優先権主張出願時 (例えば、国際特許出願) にはヒト化まで完了させ、ヒト化可能な CDR を特定してから出願することが望ましい。ヒト化の際に CDR 配列に改変を加える場合には、出願後に新しい出願で権利化を試みることも可能であろうが、その場合には、欧州における進歩性の取扱いに注意する必要がある。

## 5. 4 新規性・進歩性についての日欧米の比較

脱線するが、抗体発明の新規性・進歩性について日欧米で異なる部分があるので、これについて言及しておく。欧州特許庁審査ガイドラインの 5. 6. 1. 3 では、新規性に関して、「ある抗体が機能的特徴のみによってクレームされ、先行技術が、クレームされた特性を有する抗体に到達する免疫及びスクリーニングプロトコルを用いて、同じ抗原に向けられた抗体を可能な方法で開示している場合、先行技術の抗体はクレームされた抗体と本質的に同じ機能的特性を示すと仮定しなければならず、したがって新規性を欠く」とされ、立証責任は出願人にあることが明記されているので、この点については留意されたい。日本では立証責任は特許庁または新規性を否定する側にあり、真偽不明になった場合には新規性を否定できないが、EPO では真偽不明になると新規性が否定され、逆の結論となる。米国でも、真偽不明の場合には立証責任が新規性を主張する側に転換され、EPO 同様に新規性が否定されることとなる。

抗体の進歩性に関して、欧州特許庁審査ガイドライン 5. 6. 2 では、抗体の進歩性判断について述べられているが、ここでは、「既知の抗原に結合する新規のさらなる抗体を定義する請求項の主題は、出願によって驚くべき技術的效果が示されない限り、又は要求される特性を有する抗体を得ることに成功するという合理的な予想がなかった場合を除き、進歩性を伴わない」とされている。また、「当該技術分野において公知の技術を適用することによってのみ代替抗体に到達することは、当業者にとって自明であると考えられる。このようにして得られた代替抗体の構造、すなわちアミノ酸配列が予測可能でないという事実は、これらの抗体を自明でないといふ理由にはならない」とされ、アミノ酸配列が予測可能でなければ進歩性を認める日米とは異なる点に留意が必要である。ヒト化抗体についても同様であり、単に配列が新しいというだけでは EPO では進歩性を確立するに十分ではないであろう。

もう一つ重要な点は、5. 6. 2 では、抗体の進歩性判断について述べられているが、その中で、「驚くべき技術的效果が結合親和性に関与するのであれば、この親和性を本質的に反映する従来の抗体の構造要件は、必要な CDR とフレームワーク領域とから構成されなければならない。」と規定されている点である。フレームワーク領域の限定を伴う補正を求められる可能性を高めるため、結合親和性の高低に依拠したクレームは可能であれば避けることが望ましいといえる。したがって、そのような場合には、結合親和性以外の側面から新規性・進歩性を確立するように抗体を規定することを検討することが望まれる。

## 結合商標の要部認定(VENTURE 事件)

弁理士 中村 仁

### 1. はじめに

商標の類否判断における大きな課題の一つとして、結合商標の要部認定があります。この点について、昨年(令和5年)11月30日に興味深いVENTURE事件知財高裁判決(以下「VENTURE判決」)<sup>1</sup>が出たので、これを紹介します(12頁の判例紹介も参照)。

### 2. VENTURE判決の概要

以下の両商標が、審査で類似とされ、拒絶査定不服審判でも類似と判断されましたが、裁判所は審決の判断を覆し、両商標を非類似と判断しました。



(判決要旨)

複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。(下線は筆者)

### 3. 3つの最高裁判決

結合商標の要部認定について、以下の3つの最高裁判決があります。

#### 1) リラ宝塚事件(最判昭和38年12月5日)

「・・・一つの商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一

または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」

#### 2) SEIKO EYE 事件(最判平成5年9月10日)

「我が国における著名な・・・「SEIKO」と、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的文字である「EYE」との結合から成り、時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の「EYE」の部分のみからは、出所の識別標識としての称呼、観念は生じない。」

#### 3) つつみのおひなっこや事件(最判平成20年9月8日)

「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」

### 4. コメント

VENTURE判決は、3つの最高裁判決の延長線上に位置づけられ、つつみのおひなっこや判決を引用しつつ、上記下線部分を加えて、分離観察が許容される場合をより具体的に説明したものと捉えられます。上記引用商標において、「遊」と「VENTURE」は、漢字とアルファベット、大きさなどの違いがあり、両構成部分が分離して認識されることは納得しやすと思われる。

一方、上記引用商標において、「遊」は要部となるが「VENTURE」は要部とはならないとの判断については、納得しづらいかもかもしれません。分離された2つの構成要素それぞれの存在が一見して明らかで、それぞれ識別力を有する語であるので、それぞれが独立して要部と認定されるとも考えられるためです。

この点、VENTURE判決は、「本件における『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分との大きさの違いは、相対的な大小関係とは次元の異なるものである」と説示していますが、どの程度の違いがあれば「相対的な大小関係とは次元の異なるものである」といえるのか判断が難しく、商標実務家として悩みが晴れません。

<脚注>

<sup>1</sup> 知財高判令和5年11月30日・令和5年(行ケ)第10063号

# 標準必須特許に関するEU規則案について

弁護士 小林 英了

## 1. はじめに

欧州委員会で提案された標準必須特許(SEP)に関する規則案<sup>1</sup>が、2024年1月に欧州議会の法務委員会(Committee on Legal Affairs)で採択されていたところ<sup>2</sup>、同年2月27日に欧州議会の本会議にて賛成多数により採択された<sup>3</sup>。

この規則案では、欧州におけるSEPの透明性の確保や中小企業等への支援を実現するため、SEPに関する情報のデータベース化、必須性評価、FRAND条件の決定プロセスの設定、SEPライセンス支援といった規定が設けられている。その一方で、SEP保有者における事務負担の増加、権利行使の制約につながるとして、権利者側から強い反対がなされていた<sup>4</sup>。そのような状況であったが、本会議にて採択されたことから、今後は欧州議会においてEU各国との間で制度化に向けた審議が行われることとなる<sup>5</sup>。

本稿では、欧州議会で採択された(修正後の)規則案の概要を説明し<sup>6</sup>、若干の検討を行う。

## 2. EU規則案の概要

以下で概要を説明するとおり、EU規則案は、コンピテンセンターに関する規定、SEP登録に関する規定、必須性評価に関する規定、FRAND条件に関する手続規定を定めている(第1条)。

### (1) コンピテンセンターの規定

欧州連合知的財産庁(EUIPO)内に設置される機関であり、SEPに関する透明性・情報共有及びFRAND決定の支援のための活動を行う。具体的には、SEPの電子登録及びデータベースの設置、評価委員/調停委員の名簿管理、SEP必須性評価のシステム設置、FRAND決定プロセスの設定、累積ロイヤルティ決定プロセスの設定、情報公開、中小企業・スタートアップに対するSEPライセンス支援ハブの設置といった活動を行う(第3条)。

SEP登録簿には、登録SEPの番号等の識別情報、関連する標準規格、当該標準規格の対応するセクション、権利者の氏名・住所・連絡先の情報、権利者のFRAND宣言の条件への言及、必須性チェックに関する情報、加盟国の管轄裁判所における最終判決の情報といった情報が登録され、第三者からアクセス可能とされる(第4条)。

コンピテンセンターは、第三者からアクセス可能なデータベースを設置し、当該データベースには、登録SEPの書誌データ、SEP権利者のロイヤルティ等を含む公開されている利用可能な標準規格の条件、SEPが組み込まれる製品等の情報、必須性に関する情報、FRAND条件決定に関する情報、累積ロイヤルティに関する情報、必須性チェックに選定された登録SEPの情報などが登録される(第5条)。

このため、SEP権利者は、コンピテンセンターに対し、登録SEPが組み込まれる製品等の情報、SEPライセンスのための標準規格の条件、登録SEPの必須性に関する裁判所の決定、必須であると主張する標準規格の情報を通知しなければならない(第7条、第8条、第14条)。

また、SEPがパテントプールにより管理される場合には、パテントプールは、基準となる規格、SEP評価プロセス、SEPのリスト、ライセンスを受けられることができる製品等、ロイヤルティ情報、ライセンス契約、ライセンサー/ライセンシーのリストといった情報をウェブサイトに掲載し、その旨をコンピテンセンターに通知しなければならない(第9条)。

### (2) SEP登録に関する規定

コンピテンセンターは、SEP権利者からの請求があった場合に、標準規格に必須の特許(少なくとも1つのクレームが標準規格に対する要件に対応する特許)を登録する。登録は、標準規格の登

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 欧州規則案の原文は、下記サイトよりダウンロードが可能

[https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en)

<sup>2</sup> 当初規則案から多数の修正がなされているが、修正前後の規則案は下記ウェブサイトを参照されたい

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0100\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0100_EN.pdf)

<sup>3</sup> 欧州議会のプレスリリースより

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240223IPR18082/standard-essential-patents-attracting-innovation-in-key-technologies-to-eu>

<sup>4</sup> 例えば、下記IP Europeのウェブサイトにて規則案に対する第三者コメントの概要が記載されている

<https://ipeurope.org/blog/live-blog-third-party-comments-on-the-european-commissions-seps-proposal/>

<sup>5</sup> 欧州議会のプレスリリース(脚注3)によれば、2024年6月のEU議会選挙後の新議会により審議予定とのことである

<sup>6</sup> 本稿では、規則案の全てについての説明は、紙面の都合上困難である。必要に応じて、規則案の原文(脚注2)を参照されたい

録簿が作成された旨の公表から6月以内（公表後に SEP 付与された場合には付与から6月以内）に、登録料とともにされなければならない。登録された SEP に変更が生じた場合には、変更が発生してから6月以内にコンピテンスセンターに通知する（第20条）。

EUIPO は、SEP 登録の完全性、正確性検証のため、SEP 登録のサンプルチェックを毎年行う。SEP 登録の情報が不完全又は不正確の場合には、SEP 権利者に情報提供を要求でき、対応が不十分の場合には、是正されるまで登録簿から停止される（第22条）。

SEP 登録の情報の訂正は、SEP 権利者のみならず、理由があれば第三者も証拠とともに請求できる。第三者から請求があった場合、コンピテンスセンターは SEP 権利者に通知して、情報の訂正を要求できる。対応が不十分である場合には、是正されるまで登録簿から停止される（第23条）。

SEP 登録をしなかった権利者は、登録簿に登録されるまでの間は、当該 SEP の侵害について訴えを提起する権利を有しない。登録簿から停止された SEP についても同様である（第24条）。

### (3) 必須性チェックに関する規定

コンピテンスセンターは、各 SEP 権利者の登録済み SEP のサンプルを選択し、SEP 保有者へ通知するとともに、選択された SEP のリストを公開する。SEP 保有者は、所定期間内に、関連する標準規格との間のクレームチャート、関連する技術情報を提出する。SEP 保有者及び実施者は、必須性チェックのため、毎年最大100件の登録 SEP を提案できる（第29条）。利害関係者は、必須性チェックのために抽出された SEP リストの公開後90日以内に、抽出された SEP の必須性に関する意見及び証拠を提出することができ、SEP 権利者はこれに対して意見を述べることができる（第30条）。

評価委員は、コンピテンスセンターが作成した評価人名簿から任命され、6月以内に理由を付した意見をコンピテンスセンターに提出し、SEP 権利者へ通知される。また、登録 SEP が標準規格に必須でないと評価委員が信じる理由がある場合、コンピテンスセンターはその理由を SEP 権利者へ通知し、SEP 権利者は見解または修正されたクレームチャートを提出できる（第31条）。

必須性チェックの結果は登録簿に、理由付き意見はデータベースに、それぞれ記録される（第33条）。

### (4) FRAND 条件の決定に関する手続規定

SEP 権利者及び SEP 実施者は、コンピテンスセンターに対して、対象 SEP、標準規格、これまでのライセンス交渉の概要等を記載した書面により、FRAND 条件決定の申請を行うことができる。申請にあたり、FRAND 決定のための提案が可能であり、SEP 権

利者による請求の場合は標準規格とのクレームチャートが必須とされる（第34条、36条）。請求の相手方が期限内に応答しない場合、又は FRAND 決定手続に参加しない場合であっても、請求者が要求する場合には手続が継続される（第38条）。

当事者は、コンピテンスセンターが作成した名簿の中から、それぞれ1名の調停委員を指名し、コンピテンスセンターが1名の調停委員を指名する（第39条）。調停委員のパネルは、原則として、相手方からの応答から9月以内に FRAND 決定手続を終了させる（第37条）。また、調停委員のパネルは、各当事者に対して、FRAND 条件の決定に関する主張を記載した書面の提出を求めるとともに、必要と判断した場合又は当事者から要請があった場合には口頭審理を行う（第43条、53条）。調停委員のパネルは、FRAND 条件の手続期限の45日前までに FRAND 条件決定に関する理由を付した提案を行うものとし、当事者はこれに対する意見を提出できる（第55条）。当事者が当該提案を受諾しない場合、又は当事者から回答が得られなかった場合には、FRAND 決定手続が終了し、書面による報告書が当事者に提供される。秘密でない報告書はデータベースに公開される（第57条）。

## 3. 若干のコメント

権利者が必須宣言した特許の中には、実際には規格必須ではないものも含まれているから、この規則案どおりに制度化されれば、そのような特許は登録簿から除外される可能性が高くなり、SEP の明確化につながるものと思われる。一方で、権利者側から強い反対があるとおり、SEP 権利者は、EU 域内で裁判上の権利行使を行うに先立ち、登録簿への登録のために、保有する登録 SEP に関する情報をコンピテンスセンターに提供する必要があり、また、必須性評価において必須でないと判断されるリスクがあり、SEP の管理コストの増加は避けられない。一方、登録 SEP の数を絞ってしまえば、FRAND 条件決定手続がどのように行われるかにもよるが、他社の登録 SEP 数との関係により、認定されるロイヤルティ率が低くなってしまふおそれがある。

このため、SEP 権利者としては、登録 SEP の質と量を担保すべく、必須性の検討を慎重に行った上で登録簿への SEP 登録を行う必要がある。また、費用にもよるが、必須判定がなされる可能性が高いと考える登録 SEP につき、必須性チェックの対象として積極的に提案することが望ましい。また、必須性チェックの結果や FRAND 条件の報告書は証拠として利用できるため、SEP 権利者において有利であれば、日本の裁判／調停手続において積極的に利用することが好ましい。



## Q 特許<sup>1</sup>審査官・審判官との面接がオンラインでもできるようですが、手続等の詳細を教えてください。

### 1. はじめに

2019年末から始まった新型コロナウイルス感染症の流行（いわゆるコロナ禍）により世界中で生活様式が一変し、感染対策のために、対面で行われていたことをオンラインによりリモートで行えるようにする動きが一気に広まりました。日本においても、特許出願に関する手続の様々な場面においてコロナ禍に対応するための運用の整備や導入がありました。例えば、特許出願人・代理人等と特許審査官・審判官との面接をオンラインで行う運用が本格化されました。新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症になり、コロナ禍当初のような感染対策のための厳しい制限はなくなりましたが、DX（デジタルトランスフォーメーション）時代に対応したオンラインによる面接は今後も継続されるでしょう。

本稿では、特許出願人・代理人等と特許審査官・審判官との（オンラインによらないものも含む）面接の一般的な意義も含めて、オンラインによる面接のための手続等について解説します。

### 2. 特許審査官・審判官との面接の意義

特許審査官との面接は、(A1) 拒絶理由通知を受領したときに、意見書および／または手続補正書を提出して拒絶理由を解消したい場合、(A2) 拒絶査定を受領したときに、拒絶査定不服審判を請求し、それと同時に特許請求の範囲（および必要に応じて明細書、図面）を補正するための手続補正書を提出して、拒絶査定に係る拒絶理由を解消したい場合<sup>2</sup>、などに活用することが考えられます。

また、拒絶査定不服審判に係る審判官（合議体）との面接<sup>3</sup>は、(B1) 拒絶査定を受領したときに、拒絶査定不服審判を請求し、特許請求の範囲（および必要に応じて明細書、図面）を補正するための手続補正書は提出せず、拒絶査定に係る認定に対する反論等だけ

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 本稿では「特許」の審査官・審判官とのオンライン面接について記載しますが、「商標」の審査官・審判官および「意匠」の審査官・審判官とのオンライン面接も可能です。「商標」についての詳細は、特許庁ウェブサイト「商標審査の面接（特許庁での面接・オンライン面接）について」（[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/mensetu\\_syohyo.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/mensetu_syohyo.html)）および「面接ガイドライン【商標審査編】」（[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/mensetu\\_guide\\_syohyo.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/mensetu_guide_syohyo.html)、当該ウェブサイト内のリンクより当該ガイドライン全文のPDFをダウンロード可能）、「意匠」についての詳細は、特許庁ウェブサイト「意匠オンライン面接について」（[https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/general/tv\\_ishome.html](https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/general/tv_ishome.html)）および「面接ガイドライン【意匠審査編】」（[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/mensetu\\_guide\\_isyou.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/mensetu_guide_isyou.html)、当該ウェブサイト内のリンクより当該ガイドライン全文のPDFをダウンロード可能）をご参照ください。また、「特許」についても、さらなる詳細は、特許庁ウェブサイト「面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A」（[https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/mensetu\\_guide\\_ga.html](https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/patent/mensetu_guide_ga.html)）および「面接ガイドライン【特許審査編】」（[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu\\_guide\\_index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_guide_index.html)、当該ウェブサイト内のリンクより当該ガイドライン全文のPDFをダウンロード可能）をご参照ください。

<sup>2</sup> 拒絶査定不服審判の請求と同時に手続補正書が提出され、特許請求の範囲、明細書または図面について補正されたときは、審判官（合議体）による審理の前に、まず審査官によって当該請求が審査されます（前置審査、特許法第162条）。前置審査の審査官は、原則的に、拒絶査定をした審査官となります。

により、拒絶査定に係る拒絶理由を解消したい場合、(B2) 前置審査が行われた後、前置報告書が作成され（前置審査によっては拒絶理由は解消せず）、審理に付されることとなった際に、上申書を提出して前置報告書の内容に反論したい場合、(B3) 審理において新たな拒絶理由が発見され、新たな拒絶理由通知が送付された場合、などに活用することが考えられます。

拒絶理由通知（審判段階のものも含む。）に対する意見書および／または手続補正書、拒絶査定不服審判を請求するための審判請求書および手続補正書、あるいは前置報告書に対する上申書の検討段階において、特許請求の範囲等に対する補正や、意見書、審判請求書、上申書等における主張が、拒絶理由の解消に有効なものであるか、見通しの確度を高めたいときがあります。特に、拒絶査定不服審判の段階にまで進んでいる、権利化の必要性が高い発明に係る特許出願にとっては、より慎重な対応が求められるため、上記のような見通しの確度は重要なものとなります。

そのようなときに、手続補正書、意見書、審判請求書、上申書等の書面を実際に提出する前に、その草案を電子メールにより特許審査官・審判官に送付し、拒絶理由を解消しうるものであるかどうかの心証を伺うことができます。もしも、草案に対する特許審査官・審判官の心証が否定的なものであれば、補正や主張を再検討し、必要な修正をした後で（可能であれば再度、書面の修正版に対する心証を伺った後で）、最終的な書面を提出することが可能となります。

しかしながら、本発明と引用発明との一致点・相違点や、本発明の作用効果について、内容が複雑で文章や画像だけでは説明しにくい場合、書面として提出することのできない動きを見せながら説明したい場合もあります。そのような場合は、口頭で意思の疎通を図ることができ、発明に係る物品等の実物を見せながら説明することもできる「面接」を、上記の書面の草案を電子メールで送付すると共に、あるいは送付する前に、特許審査官・審判官に依頼することが効果的と考えられます。

### 3. 面接の手段

従来、特許審査官・審判官との面接のためには、基本的に特許出願人・代理人等が特許庁（東京都千代田区）に赴いて庁舎内で行うか、逆に特許審査官・審判官に来訪してもらって行うこと（出張面接<sup>4</sup>）が一般的でした。コロナ禍より前からも「テレビ面接」の制度があり、出願人・代理人等のPC等からインターネット回線を利用して特許審査官・審判官と面接することは可能でしたが、あまり利用されていませんでした<sup>5</sup>。

しかしながら、コロナ禍以後、特許庁は、従前の「テレビ面接」の制度を拡張して、Webアプリケーションを利用して行える「オンライン面接」を積極的に実施する方針とし、オンラインでも面接を円滑に実施できるよう環境の整備を行いました。今日では、特許審査官との面接には、庁舎内での面接よりもオンライン面接が多用されるようになり、出張面接はほとんど行われなくなりました<sup>6</sup>。

特許審査官・審判官との面接に限らず、オンラインによるリモートでの会議等にも共通していえることかもしれませんが、オンライン面接の利点としては、特許出願人・代理人等の移動に係る費用を削減でき、時間的な制約も軽減できる点、また面接に複数人が参加する場合でも、一カ所に集まる必要が無く、各人が異なる場所から参加することができる点などが挙げられます。一方で、オンライン面接はモニターの画面越しで行われるので、対面で行う面接とは感覚的にやや異なるものとなります。これらの点を比較しながら、オンライン面接を依頼するか、対面での（特許庁庁舎内、または出張による）面接を依頼するかを決定するのがよいと思われます。

## 4. オンライン面接のための手続等

### (1) 出席可能者<sup>7</sup>

オンライン面接に係る代理権を有する代理人が選任されている場合、「やむを得ない事情<sup>8</sup>」がある場合を除き、代理人が出席する必要があります。また、希望がある場合は、出願人、企業の責任ある対応をなし得る知的財産部員、発明者等も同席可能です。

### (2) 必要な機器

- ・インターネットブラウザ（Microsoft Edge または Google Chrome）がインストールされたパソコン等
- ・インターネット回線
- ・マイクおよびスピーカー（パソコン等に内蔵されているもので可）
- ・ウェブカメラ（パソコン等に内蔵されているもので可）

### 【脚注】

<sup>3</sup> 審判官（合議体）との面接は、拒絶査定不服審判に係るもの以外に、特許異議申立に係るものもあり、取消理由通知を受領したときに、意見書および／または訂正請求書を提出して取消理由を解消したい場合などに活用することができます。

<sup>4</sup> 出張面接は、原則として、特許庁が用意する出願人の所在地付近の会場や、INPIT 近畿統括本部（INPIT-KANSAI）の会議室等を用いて実施されますが、出願人が希望する場合（例えば、工場等にある持ち出しできない設備等を提示しながら発明の説明を行いたい場合）は、出願人が使用する建物内等で実施することも可能です。

<sup>5</sup> 「特許行政年次報告書 2020 年 本編」（特許庁、2020 年 7 月発行、<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html> より PDF としてダウンロード可能）によれば、2019 年実績として、特許審査官との面接は全体で 3,748 件あり、そのうちテレビ面接は 190 件（5%）、出張面接は 773 件（21%）、それ以外の特許庁庁舎内で実施する面接が 2,785 件（74%）でした。

<sup>6</sup> 「特許行政年次報告書 2023 年 本編」（特許庁、2023 年 7 月発行、<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html> より PDF としてダウンロード可能）によれば、2022 年実績として、特許審査官との面接は全体で 1,712 件あり、そのうちオンライン面接は 1,227 件（72%）、出張面接は 23 件（1%）、それ以外の特許庁庁舎内で実施する面接が 462 件（27%）でした。

<sup>7</sup> 対面での面接の出席可能者も同様です。

<sup>8</sup> 代理人が選任されている場合でも、出願人や、責任ある対応をなし得る知的財産部員等と面接を行う場合として、2 つの場合を挙げています。1) 代理人が病気により面接への対応ができない場合。2) 複数の関連する案件について面接を合理的に進めるため、出願人本人や、責任ある対応をなし得る知的財産部員等と面接を行うことについて予め審査官の了解が得られた場合。

<sup>9</sup> 対面での面接の申込みも同様に、電話・メールにより行うことができます。また、対面での面接も、原則として少なくとも 1 回は受諾されます。

<sup>10</sup> 担当の審査官・審判官の氏名および連絡先（電話番号・メールアドレス）は、拒絶理由通知書、拒絶査定謄本、審判官氏名通知等に記載されています。

<sup>11</sup> 審査官が審査室の長（審査長・技術担当室長）と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でない判断した場合には、受諾されないことがあります。

なお、Web 会議は、インターネットブラウザにより利用可能な Web アプリケーションによって行われ、特別なソフトウェアをパソコン等にインストールしておく必要はありません。

### (3) 申込み方法<sup>9</sup>

代理人等から担当の審査官・審判官への電話・メール<sup>10</sup>等により「オンライン面接を希望する」旨を伝え、あわせて面接の趣旨や内容、出席者等の情報等も伝えます。オンライン面接の日時の確定後、Web 会議のリンク（URL）が付されたメール（招待メール）が担当の審査官・審判官から代理人等に送付されますので、そのためメールアドレスも伝えます。なお、オンライン面接は、原則として少なくとも 1 回は受諾されます<sup>11</sup>。拒絶理由通知の応答の応答や拒絶査定不服審判の請求には期限が定められていますので、面接と共に補正や主張の草案を担当の審査官・審判官に依頼する場合は、期限まで十分な時間的余裕をもって、オンライン面接の申込みおよび面接の日時の決定を行う必要があります。

### (4) 出席方法

出席者は、事前に受領した招待メールに付されたリンクをクリックし、Web アプリケーションから Web 会議に参加します。Web アプリケーションでは、説明資料、補正案等の文書や、ウェブカメラで撮影している映像の画面共有が可能です。オンライン面接の終了後、面接記録が担当の審査官・審判官から代理人等に送付されます。

### (5) 手数料

オンライン面接に関する特許庁に対する手数料はかかりません。

## 5. 結び

手続補正書、意見書、審判請求書、上申書等の草案の検討を特許審査官・審判官に依頼する際には、単に権利化に対する真剣さ、情熱を見せるというのではなく、文書の草案だけでは伝えきれない発明に係る技術的な事項を口頭で伝えたり、実物を見せながら伝えたりするという目的をもって、オンライン面接（または対面での面接）をあわせて依頼することが効果的になることがあります。オンライン面接は、パソコン等を用いた Web 会議等が広がった今日では、以前よりも敷居の高いものではなくなっていると思いますので、必要に応じて是非活用してみてください。個別の出願に即したオンライン面接の活用の仕方は、代理人となっている弁護士、弁理士等の専門家にどうぞ相談ください。

**特** ■ **構成要件および均等要件の充足性 知財高裁令和5年10月26日判決  
(令和4年(ネ)第10113号 損害賠償等請求控訴事件) >> 請求棄却**

本件は、発明の名称を「コンプレッションサポーター」とする特許第5133797号の特許権者である控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人各製品の販売が本件特許権の侵害に該当すると主張して、被控訴人に対して損害賠償等の支払を求めた事案である。原審の東京地裁令和4年10月28日判決(令和3年(ワ)第11507号)は、被告(被控訴人)製品は「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、・・・本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、」(構成要件B ii)を充足せず、また均等侵害にも当たらないこと、本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使することができないことにより原告の請求を棄却した。控訴人は原判決を不服として、本件控訴を提起した。知財高裁は、構成要件B iiに関して、側面圧迫領域」が皮膚の上から大腿骨を圧迫する趣旨であることは明らかであるとし、被控訴人製品は構成要件B iiを充足するとした。一方、「上記低伸縮領

域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」(構成要件C)に関して、「合成樹脂」については、各種辞典を引用し、合成繊維は含まれないとみるべきこと、「固着」については、被控訴人製品の構成が「一体編成・織成構造」であることに争いがなかった上、本件明細書の背景技術の記載や「樹脂」が合成繊維を含まないこと等から、「固着」には「一体編成・織成構造」を含まないと解されるとし、被控訴人製品は構成要件Cを充足しないと判断した。さらに、被控訴人製品が構成要件Cに文言上属さないとしてもこれと均等であるという控訴人の主張について、本件発明の本質的部分は「少なくとも、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した低伸縮領域の構成を定める構成要件Cは本件発明の作用効果に直結する部分であって、その本質的部分に含まれるというべき」とし、均等の第1要件を充足しないため、均等にも当たらず、被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求を棄却した。

**特** ■ **特許保証・補償条項の解釈 知財高裁令和5年11月8日判決  
(令和5年(ネ)第10064号 損害賠償等請求控訴事件) >> 控訴棄却**

本件は、控訴人が、被控訴人から購入していた商品が補助参加人の特許に抵触し、これを第三者に販売することができなくなったとして、被控訴人に対して、特許保証及び補償を内容とする特約の債務不履行に基づく損害賠償等を請求した事案である。原審が請求を棄却したため、控訴人が控訴した。本件特約は、①「被控訴人は、前記Aの商品が第三者の特許権、商標権等の工業所有権に抵触しないことを保証する」と、②「万一、抵触した場合には、被控訴人の負担と責任において処理解決するものとし、控訴人には損害をかけない」である。②は、「抵触した場合」と規定しているところ、本件では、補助参加人からの侵害警告を受けて控訴人らが自主的に販売を中止した事案であり、「抵触した」か否かが確定しているわけではないことから、これに該当するかが問題となった。知財高裁は、「本件特約の文言を前提とした一般的な意思解

釈を前提」として、②は、第一義的には、「侵害の事実が確定し、控訴人が損害を被ることが確定した場合」の事後的な補償義務を規定したものであるが、本件特約の「万一、抵触した場合には、被控訴人の負担と責任において処理解決するものとし」との文言と、被控訴人が控訴人よりも技術的な知見等の情報を有している立場にあることを考慮し、被控訴人が「その負担と責任において、紛争を処理解決する積極的な義務」をも規定していると解釈した。より具体的には、被控訴人は、控訴人の求めに応じて、技術的知見や特許権等の権利関係その他の必要な情報を提供し、控訴人が不利な状況にならないようにする義務を負うと判示した。もっとも、結論としては、本件において、被控訴人は、技術的知見や権利関係の情報を提供しており、義務違反はないとして、控訴を棄却した。

## 特 特 特 「VENTURE」と「遊／VENTURE」の類否 知財高裁令和5年11月30日判決 (令和5年(行ケ)第10063号事件 審決取消請求事件) >> 請求認容

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審判に対する取消訴訟である。本願商標「VENTURE」と引用商標「遊／VENTURE」（二段併記）との類否が争われた。ポイントは、引用商標中の「VENTURE」が独立した要部として認識されるか否かである。知財高裁は、引用商標の構成について、「『遊』の文字部分が『VENTURE』の文字部分に対して圧倒的な存在感を示している。」「『遊』の部分から生ずる観念（あちこち出歩いてあそぶ）と『VENTURE』の部分から生ずる観念（冒険）とを統合する単一の観念を見出すことは困難である。」等と認定したうえで、「称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在

感と訴求力を発揮する『遊』の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得る。」として、引用商標中「遊」が要部として認識されると判断した。一方で、引用商標中「VENTURE」については、「商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、『VENTURE』の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するということが、常識的に考え難い。」として、要部として認識されないと判断した。その結果、審決の判断について、「『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、『VENTURE』の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。」として、本願商標と引用商標は非類似であると結論付けた。（本判決の詳細は、6頁の商標News参照）

## 著 著 著 キャラクターの著作物性 東京地裁令和5年12月7日判決 (令和5年(ワ)第70139号 著作権侵害差止等請求事件) >> 請求棄却

「木枯し紋次郎」シリーズの連載小説を漫画化、テレビ化、映画化した本件各作品その他の故笹沢左保の創作に関する著作権を全て相続した原告Aと上記著作権一切に関する独占的な利用が許諾された原告会社は、被告に対し、渡世人の姿の被告図柄及び「紋次郎」という語を「紋次郎いか」や「げんこつ紋次郎」等の被告商品に付して製造販売し、その画像を公衆送信することの複製権又は翻案権、公衆送信権及び譲渡権侵害や、被告図柄等を付して被告商品を製造販売することの不正競争防止法2条1項1号又は2号違反を主張して、被告商品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償等を請求した。東京地裁は、原告らが、著作権が侵害されたという著作物を具体的に特定せず、その主張自体失当であるし、仮に、原告らが、本件渡世人という記述に加え、本件各作品の一貫した中心人物という趣旨をいうものとして特定しているとしても、上記中心人物は、本件各作品の表現から昇華した登場人物の人格ともいふべき抽象的概念をいうものであるから、原告らが特定するものは、具体的表現そのものではなく、

それ自身が思想又は感情を創作的に表現したものであるということができないため、著作物と認めることができず、本件渡世人に係る記述は、全体として、ありふれた事実をありふれた記述で江戸時代の渡世人をいうものにすぎず、これを創作的表現であると認めることはできないし、本件テレビ作品の映像の一部に係る人物写真と、被告図柄との同一性を検討し得る部分は、明らかに創作的表現がない部分にとどまることからすれば、被告図柄の製作が複製又は翻案に該当しないとして、著作権侵害を否定した。また、本件渡世人に係る表示は、そもそも不正競争防止法2条1項1号又は2号にいう「商品等表示」に該当するものとはいえないし、被告図柄は昭和52年に、「紋次郎いか」は昭和57年に、「げんこつ紋次郎」は平成20年に商標登録を受け、被告がこれらの商標を付するなどして被告商品を販売し、その信用を長年にわたり蓄積してきた実情及び実績を踏まえると、原告らの営業等と誤認混同を生ずるおそれを直ちに認めることはできず、「不正競争」に該当しないと判断した。

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。