OHNO & PARTNERS
大野総合法律事務所
Oslaw News Letter
vol.81
2026年10月31日発行

目　次　Contents

- 巻　頭　論　文　国内優先権を利用した出願戦略の検討 - 判例･SEP･欧州出願から考える国内優先権の実務 - ..... 弁理士 榊間　城作 1
- 商 標　Ｎｅｗｓ　中国商標法の第５次改正 ..... 弁理士 土生　真之 6
- 海外　Ｎｅｗｓ　ジェネリック医薬品メーカーによる特許の誘引侵害について判断を示した米国連邦最高裁判決 ..... 弁護士 木村　広行 7
- 特　許　入　門 9
- 判　例　紹　介 11

論文
Thesis

国内優先権を利用した出願戦略の検討
― 判例･SEP･欧州出願から考える国内優先権の実務 ―

弁理士　榊間　城作

第１　はじめに

国内優先権制度は、先にした自己の特許出願又は実用新案登録出願（以下「先の出願」という。）に記載された発明を基礎として、その後に生じた改良発明等を取り込んだ後の特許出願（以下「後の出願」という。）をする際に、先の出願に記載されていた発明について、新規性・進歩性等の判断時を先の出願時とすることを認める制度である（特許法４１条）。基本発明を早期に出願して出願日を確保しつつ、その後の研究開発の成果を追加して一つの出願にまとめることができるため、我が国の出願実務において広く利用されている。

もっとも、国内優先権を「先に簡単な出願をしておき、１年以内であれば後から自由に内容を追加できる制度」と理解するのは、危険である。後の出願に追加された事項の全てが当然に先の出願日まで遡るものではなく、優先権の効果が認められる範囲は、各先の出願の当初明細書等に何が開示されていたかによって決まる。また、複数の出願を基礎として優先権を主張するいわゆる複合優先（複数優先）を利用した場合には、一つの請求項の中でも技術的事項ごとに有効な優先日が異なり得る。このことは、権利化段階では意識されにくい一方、後に特許の有効性を検討する場面で重大な意味を持つ。

さらに、国内優先権は、標準化活動の進展に応じて段階的に発明を出願し、将来の標準必須特許（SEP）の取得を目指す場合や、欧州出願における自己衝突の回避を考える場合にも重要な意味を有する。その一方で、先の出願と後の出願の出願人の同一性、先の出願のみなし取下げ後の包袋閲覧等、実務上見落とされやすい落とし穴も存在する。

本稿では、国内優先権制度の基本的な機能を確認した後、優先権の効力が争われた裁判例を取り上げ、複合優先、SEP、欧州出願等を見据えた戦略的な利用方法及び実務上の留意点について検討する。

第２　国内優先権制度の基本的機能

１．「発明を育てる」ための制度

国内優先権制度の典型的な利用場面は、研究開発の初期段階で基本発明Ａについて先の出願を行い、その後１年間に得られた実施例、追加データ、改良発明Ｂ等を取り込んで、Ａ＋Ｂを含む後の出願を行う場合である。先の出願の当初明細書等に記載されていた発明Ａについては、特許法２９条、２９条の２、３９条等の適用上、後の出願が先の出願時にされたものとして扱われる。他方、後の出願で初めて開示された改良発明Ｂについては、原則として後の出願日が基準日となる。

したがって、国内優先権の本質は、後の出願全体の出願日を先の出願日に遡らせることではなく、先の出願に開示された範囲について先の出願日の利益を維持しながら、その後の開発成果を一つの出願に統合することにある。この意味で、国内優先権は、「発明を後から足す制度」というよりも、「発明を育てながら権利化する制度」と捉える方が実態に近い。

また、複数の先の出願を基礎として国内優先権を主張することも可能である。例えば、第１出願に基本発明Ａ、第２出願にＡ＋Ｂ、第３出願にＡ＋Ｃを記載し、これらを基礎としてＡ、Ｂ、Ｃを包含する後の出願をすることが考えられる。開発が短期間に連続して進む分野では、各段階で早期に出願日を確保しつつ、最終的に一つの出願に整理できる点に大きなメリットがある。

２．いわゆる「日本版仮出願」との組合せ

近年、研究成果の公表、展示会、標準化会合、投資家向け説明等の直前に、研究論文や技術資料を利用して早期に出願日を確保し、後に国内優先権を利用して本格的な明細書を作成する実務が見られる。これは、特許法３８条の２により出願日の認定要件が緩和され、特許請求の範囲等の方式が十分に整っていない状態でも、少なくとも明細書に相当する書面を添付することにより出願日の確保が可能となったことを利用するものであり、便宜上「日本版仮出願」と呼ばれることがある。

もっとも、これは米国の仮出願（provisional application）と同一の制度ではなく、また、先の出願の開示が不十分であっても国内優先権の主張を伴う後の出願（以下、「国内優先出願」という。）に追加した事項が先の出願日に遡るという制度でもない。早期出願のハードルが下がったからこそ、「最初の出願に何を書いておくか」の重要性はむしろ増していると考えられる。

第３　追加実施例と優先権の限界

１．人工乳首事件

国内優先権の効果が認められる範囲を考える上で重要な裁判例として、東京高裁平成１５年１０月８日判決・平成１４年（行ケ）第５３９号（人工乳首事件）がある。

同事件では、先の出願に、人工乳首の伸長部と剛性部が交互に環状に形成された実施例が記載されていたところ、後の出願では、伸長部が螺旋形状に形成された新たな実施例が追加された。後の出願の請求項自体は、先の出願の記載から文言上包含され得る広い表現であったが、裁判所は、後から追加された螺旋形状の実施例について、先の出願に開示されていた事項とは異なる技術的意義を有するものとして、当該部分について優先権の効果を認めなかった。

この判決から重要なのは、「後の請求項の文言が先の出願の請求項の文言に包含されているか」という形式的な比較だけでは足りないという点である。後の出願の明細書及び請求項から把握される技術的事項が、先の出願の当初明細書等から当業者にとって実質的に開示されていたかを検討する必要がある。

実務上、先の出願を急いで作成する際には、現在想定している実施形態だけを書き、請求項だけを抽象的に広くしておけばよいと考えがちである。しかし、後に重要となった具体的実施形態が先の出願の技術的開示から導けない場合には、広い請求項の文言だけではその実施形態について優先日を確保できない可能性がある。国内優先権を予定した最初の出願であっても、将来想定される変形例、技術的メカニズム、効果等を可能な限り開示しておく必要がある。

２．噴射製品および噴射方法事件

一方、知財高裁令和６年３月２６日判決･令和５年（行ケ）第１００５７号（噴射製品および噴射方法事件）は、追加された実施例が直ちに優先権の否定につながるものではないことを示す近時の重要な裁判例である。

同事件では、害虫忌避成分として複数の成分を対象とする発明について、先の出願では一部成分に関する具体的な実施例が記載され、別の成分に関する実施例が後の出願で追加されていたことから、後から実施例が追加された成分について先の出願に基づく優先権の効果が認められるかが争われた。知財高裁は、先の出願において、当該成分についても発明の課題、解決手段、効果及び技術的意義が開示されていること等を踏まえ、後の出願で追加された実施例は先の出願の請求項に記載された発明特定事項の具体例を確認的に記載したものにすぎないとして、優先権の効果を肯定した。

３．両判決から得られる実務上の示唆

両事件を対比すると、「後願で実施例を追加した」という外形だけで結論が決まるのではなく、追加された事項が、先の出願に既に開示された技術思想の具体化又は確認にとどまるのか、それとも新たな技術的事項を導入するものなのかが重要であることが分かる。

したがって、国内優先権を利用する際には、「先願に請求項の文言があるか」だけでなく、①課題、②課題を解決するための技術的手段、③作用機序又はメカニズム、④効果、

⑤変形例・代替手段まで含めて、後に追加する可能性のある発明を支える開示が先の出願に存在するかを確認することが望ましい。

第４　複合優先と「優先日マッピング」

１．複合優先のメリットと隠れたコスト

複数の先の出願を基礎として国内優先権を主張することは、研究開発が段階的に進行する場合に極めて有効である。しかし、その利便性の裏側には、特許成立後の有効性判断を複雑化させるというコストが存在する。

例えば、先の第１出願には構成Ａのみ、第２出願にはＡ＋Ｂ、第３出願にはＡ＋Ｃが開示され、その後の国内優先出願においてＡ、Ｂ、Ｃを含む広いクレームが作成されたとする。この場合、「請求項１の優先日は第１出願日である」というように、請求項単位で一つの優先日を機械的に割り当てることはできない。Ａについては第１出願日、Ｂを含む技術的事項については第２出願日、Ｃを含む技術的事項については第３出願日、後願で初めて追加された事項については後の出願日というように、クレームを構成する技術的事項ごとに有効日を検討する必要がある。

表１　複合優先における優先日マッピングの例

技術的事項	第１出願	第２出願	第３出願	想定される基準日
Ａ	○	○	○	第１出願日
Ａ＋Ｂ	－	○	－	第２出願日
Ａ＋Ｃ	－	－	○	第３出願日
Ａ＋Ｂ＋Ｃ	－	－	－	後願で初めて開示なら後願日

筆者も、複数の国内出願を基礎とした国内優先権主張特許について有効性を検討した際、最も時間を要したのは、各請求項及び明細書の各記載が、どの先の出願に基礎を有するのかを整理する作業であった。特許公報の請求項だけを比較しても足りず、複数の基礎出願の明細書・図面を横断的に確認し、「この構成は第１出願に開示されているのか」、「この上位概念化は第２出願で初めて導入されたのではないか」、「この組合せは各先願を別々に見れば記載されているとしても、一つの発明として開示されているのか」といった点を一つずつ確認する必要があった。

そして、優先日の整理が終わって初めて、各公知例との関係を正しく評価することができる。例えば、第１出願と第２出願の間に公開された公知例Ｘが存在する場合、Ｘは第１出願に基礎を有する部分に対しては先行技術にならない一方、第２出願で初めて追加された部分に対しては先行技術となり得る。したがって、有効性調査（無効資料調査）においては、「特許全体の優先日」と「引用文献の公開日」を単純比較するだけでは不十分である。

このような「優先日マッピング」は、出願時には将来の負担として見えにくい。複合優先は、出願時の柔軟性を高める一方で、将来の有効性評価、ライセンス交渉、侵害訴訟等において、各クレームの優先日を説明する作業を複雑化させるという側面がある。

２．出願時に「優先日マップ」を作っておく

この問題への実務的な対応として、複合優先を利用する場合には、後の出願を作成する時点で、各請求項及び明細書中の主要な記載について、どの先の出願に根拠があるかを一覧化しておくことが有用である。

例えば、縦軸に後願の請求項又は技術的事項、横軸に第１出願、第２出願、第３出願を置き、各事項が各先願に「明示的に記載」、「実質的に開示」、「記載なし」のいずれであるかを整理する。さらに、各先願の間に存在する自己又は第三者の公開文献を重ねれば、どの構成についてどの文献が先行技術となり得るかを早期に把握できる。

この作業は、後の出願のクレームドラフティングにも有益である。優先権が不安定な複数の事項を一つの独立請求項に詰め込むのではなく、優先日の異なる発明を適切に独立・従属クレームに分ける、あるいは必要に応じて出願を分けるという判断も可能になるからである。

第５　標準必須特許の取得を見据えた活用

１．標準化活動と段階的出願

５Ｇ、６Ｇ等の通信分野では、標準規格は一度に完成するのではなく、標準化会合における提案・議論・修正を経て段階的に具体化される。企業側の発明も同様に、初期の基本コンセプトから、標準化議論を経て具体的なメッセージ構造、パラメータ、処理条件等へと発展していく場合が多い。

このような分野では、標準仕様が確定するまで出願を待つことは適切でない。自社の提案が標準化資料として公開されれば、新規性等の問題が生じ得るほか、他社に先行して出願される可能性もある。そのため、発明がまとまった段階でまず出願し、その後の標準化活動によって具体化された改良事項について追加出願を行い、必要に応じて複数の出願を基礎として国内優先権を主張するという段階的な出願戦略が有効となる。

例えば、第１出願で基本的な通信処理Ａを確保し、第２出願で標準化会合を通じて具体化したパラメータＢ、第３出願で別の実装態様Ｃを追加した上で、これらを統合した国内優先出願を行うことが考えられる。その後、特許協力条約に基づく（PCT）国際出願を経て欧州、米国等に展開することにより、標準化の進展を追いながら一つの特許ファミリーを形成することができる。

もっとも、この戦略においても、最終的な SEP クレームの全てが最初の出願日に遡るわけではない。標準必須性を担保するために後の段階で追加した構成が第２出願又は第３出願で初めて開示されたのであれば、その構成についてはそれぞれの時点を基準に優先権の有効性を検討する必要

がある。標準化活動における公開時期との前後関係によっては、自社の標準化文書が中間公知資料として問題となる可能性もあるため、標準化資料の提出日・公開日と特許出願日の管理を一体的に行うことが重要である。

2．欧州における自己衝突と部分優先

複数の基礎出願を利用する戦略は、欧州出願において特に重要となる。欧州特許条約（EPC）54 条 (3) では、先に出願され後に公開された欧州特許（EP）出願が、一定の範囲で新規性判断の先行技術となる[1]。このため、優先権の設計を誤ると、同一出願人の先の出願が後の欧州出願に対して先行技術となる、いわゆる自己衝突（self-collision）の問題が生じ得る。

欧州特許庁（EPO）拡大審判部審決 G1/15 は、いわゆる generic “OR” claim について、クレーム全体として先の優先権基礎出願と完全に一致しない場合であっても、クレームに包含される一部の事項が優先権基礎出願に直接かつ一義的に開示されていれば、その部分について部分優先を認め得ることを示した[2]。これにより、複数の優先権基礎出願を適切に組み合わせて複合優先を主張し、各発明について部分優先を確保することで、先の出願が後の出願に対する先行技術となる、自己衝突のリスクを回避し得る。

もっとも、部分優先は、異なる優先権基礎出願の開示を自由に組み合わせて新しい発明に最先の優先日を与える制度ではない。第１出願に構成Ａ、第２出願に構成Ｂが別々に記載されているだけで、Ａ＋Ｂの組合せがいずれにも開示されていないのであれば、後願で初めて形成されたＡ＋Ｂという組合せが当然に第１出願日又は第２出願日の利益を受けるわけではない。

したがって、標準化案件で複数の日本出願を段階的に行う場合には、日本国内の国内優先権だけを見るのではなく、将来の PCT・EP 出願における複合優先、部分優先及び EPC54 条 (3) の関係まで見据えて、どの発明をどの時点で独立した出願として確保するかを設計する必要がある。

第６　実務上見落とされやすい落とし穴

１．先の出願と後の出願の出願人

国内優先権を主張できるのは、先の出願の出願人であり、後の出願時点において先の出願と後の出願の出願人が同一であることが必要である。共同出願の場合には、単に一部の出願人が共通しているだけでは足りず、出願人が完全に一致している必要がある（特許法４１条１項本文）。

この要件は、発明内容の検討に比べれば形式的な事項に見えるが、共同研究、事業譲渡、グループ会社間の知財移管等が行われる案件では、意外な落とし穴となる。例えば、第１出願はＡ社単独、第２出願はＡ社とＢ社の共同出願とし、その後両者を基礎として国内優先権を主張する場合には、後願の出願人を決める前に、各先願の出願人をどのように整えるかを検討する必要がある。

筆者は、日本の事例ではないが、英国において英国（GB）出願を基礎として後の GB 出願で優先権を主張した際、先願と後願の出願人が一致していないことについて英国知的財産庁（UKIPO）から指摘を受けた経験がある。英国法では、後願の出願人が先願の出願人と同一であるか、又はその承継人（successor in title）であることが必要とされ、先願が共同出願である場合に一部の出願人だけが後願に含まれていても足りない。このような主体的要件は、複数の基礎出願を利用するほど確認事項が増えるため、複合優先を利用する際には、技術的事項の優先日マップだけでなく、出願人・権利承継についても一覧化して確認することが望ましい。

２．「消したはずの秘密情報」が見られる可能性

先の出願の明細書に、営業秘密、製造ノウハウ、社内コード、取引先名等、本来記載すべきでなかった情報が誤って記載されていることがある。この場合、国内優先出願では当該記載を削除し、先の出願は特許法４２条により原則として出願日から１年４月でみなし取下げとなるため、「先願は公開されず、問題の記載も外部には出ない」と考えたくなる。

しかし、みなし取下げとなった先の出願の内容が、第三者から永続的にアクセス不能になるとは限らない。後の出願が公開又は登録された後、出願書類等の複写サービス[3]を利用することによって、みなし取下げとなった先の出願の内容を閲覧することが可能だからである。

したがって、先願に極めて重要な秘密情報が混入している場合には、単に国内優先出願で当該記載を削除するだけで十分かを慎重に検討する必要がある。

第三者に先願の内容を見せないことを最優先するのであれば、公開前に先の出願を取り下げ、問題の記載を除いた新たな出願を行うという選択肢も考えられる。ただし、この方法では先の出願日の利益を失う。その間に第三者の出願や公知資料が存在する場合には、新たな出願の新規性・進歩性に影響する可能性があるため、秘密保持と優先日の維持とのトレードオフを個別に検討する必要がある。

第７　国内優先権を利用する際の実務上の指針

以上を踏まえると、国内優先権を戦略的に利用するためには、少なくとも次の点に留意することが重要である。

第１に、最初の出願を「どうせ１年後に作り直す仮の出願」と考えないことである。後の出願で重要となる具体的な態様、技術的メカニズム、代替手段及び効果について先の出

〈脚　注〉
[1] EPO 審査ガイドライン G-IV, 5.1（State of the art pursuant to Art. 54(3)）https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_5_1.html
[2] EPO 拡大審判部審決 G1/15 全文 https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2017/09/a82
[3] 一般社団法人発明推進協会の「出願書類等の複写サービス」https://jiii.or.jp/fukusya/index.html

願に十分な開示がなければ、優先日の利益を得られない可能性がある。特に、標準化案件や技術の進展が速い案件では、将来の展開を予測して複数の変形例を記載しておくことが重要である。

第２に、複数の先願を利用する場合には、後願作成時に優先日マッピングを行うことである。後願の各請求項、主要な実施形態及び技術的事項が、どの先願に根拠を有するかを整理し、中間期間に存在する自己・他社の公開資料との関係を確認しておく。これにより、後に無効性が問題となった際の検討負担を減らすとともに、出願時点でクレーム構造を修正することもできる。

第３に、標準化活動を伴う案件では、特許出願のスケジュールと標準化資料の提出・公開スケジュールを一体管理することである。SEP を狙う場合、標準仕様への整合性だけでなく、標準必須となる構成について有効な優先日が確保されているかが重要である。

第４に、外国出願を予定する場合には、国内優先権だけで完結して考えないことである。特に欧州では、複合優先、部分優先、EPC54 条 (3) による自己衝突等を考慮し、日本で行う複数の基礎出願を PCT・EP においてどのように優先基礎として利用するかを早期に設計することが望ましい。

第５に、出願人の変動及び秘密情報の混入といった「発明の中身以外」の事項も確認することである。優先権が有効であるかという問題は、技術的開示だけでなく、主体的要件や手続にも左右される。研究開発部門、知財部門、標準化担当部門及び事業部門の間で、出願の目的と将来の展開を共有することが重要となる。

第８　最後に

国内優先権は、我が国の実務に定着した制度であり、その基本的な仕組み自体は決して難しいものではない。しかし、実際の案件で戦略的に利用しようとすると、単に「先願から１年以内に後願を出す」という理解だけでは足りない。

人工乳首事件及び噴射製品および噴射方法事件が示すように、後願で追加された事項について優先権の効果が認められるかは、先願にどの程度の技術的開示が存在したかによって左右される。また、複合優先では、一つの特許の中に複数の優先日が存在し得るため、後の有効性判断において優先日マッピングが必要となる。さらに、標準化・SEP を念頭に置いた出願では、国内優先権を PCT、欧州の複合優先・部分優先等と組み合わせて考える必要があり、出願戦略は一層複雑になる。

一方で、これらの特徴を理解して利用すれば、国内優先権は、技術開発の進展に応じて早期出願と権利範囲の充実を両立させる極めて有力な制度である。重要なのは、国内優先権を「１年後に内容を足すための救済策」としてではなく、「１年後、さらにその先の外国出願や権利行使まで見据えて、最初の出願から発明を設計するためのツール」として利用することであろう。り限定がなされた場合でなくても、出願時の数値限定の記載内容が均等論の第５要件の充足性に直接影響し得る点である。したがって、数値限定を行う際には単に「切りのよい数字」を採用するのではなく、数値に臨界的意義を持たせることがこの観点からも重要である。

中国商標法の第５次改正

弁理士　土生　真之

１．はじめに

２０２６年6月２６日、中国全人代常務委員会において第５次改正商標法が可決し、２０２７年１月１日から施行されることとなった。

中国は日本企業にとって重要な生産拠点・市場であるが、他人による冒認出願や実際には使用されていない多数の登録商標（ゾンビ商標）の存在等が従来から問題となっている。今回の改正では、現行法の条文体系を再構成し他の法規範との整合性と連携を高めるとともに、冒認出願やゾンビ商標という問題への対策強化が図られている。

本稿では、改正内容のうち、日本企業の商標実務への影響が大きいと思われる点について紹介する。

２．改正の概要

（１）悪意による出願に対する罰則の強化（第５４条）

悪意による商標登録出願行為が、悪影響を及ぼしたときは、商標法執行担当部門が警告を与え、１０万元以下の罰金を科すことが可能となる。出願行為自体を対象とする行政罰の強化により、悪意による出願の抑止効果が期待されるところである。

なお、第１９条では、従前の「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」の文言が「使用を目的とせず、かつ通常の生産経営上の必要を明らかに超えてなされる商標登録出願」と改められ、「悪意」の基準の客観化が図られるとともに、従前では無効宣告の章に規定されていた「欺瞞又はその他の不正な手段により商標登録」という文言が登録要件の章に移行され、審査段階における悪意出願の排除における条文適用の容易化も図られている。

（２）普通名称化した商標・不使用商標に対する職権取消の導入（第５７条）

現行法においても普通名称化した商標、３年間不使用の商標については、請求による取消が可能であるが、改正法では、当局による職権取消も可能となった。具体的運用方法は、今後定められる。

職権による取消は、ユーザーの視点からすれば、低コストでゾンビ商標を整理できる好ましい制度であるが、企業が、使用を意図しない区分において防衛目的で登録を確保しているケースや過去に使用しており信用が残存している商標の登録を維持しているケースもあり、このような登録まで職権取消の対象となると日本企業への影響は大きい。このような問題は既に指摘されているところであり[1]、適切な制度運用が望まれる。

ちなみに、改正の検討段階では、米国のように定期的な使用宣誓を義務付ける案も提示されていたが、この案の導入は見送られた。

（３）誤認を生じさせる商標の使用に対する罰則の新設（第５６条）

中国では「心机（機）商標」が社会的に問題視されている。「心机」とは、「はかりごと、策略」というような意味の中国語であり、「心机（機）商標」とは、巧妙に消費者を誤認させる商標の使用行為を指す。例えば、「多半」（「たぶん、おそらく、大半」という意味の中国語であり、直ちに識別力を欠くとまでは言えない言葉）を商標登録しつつ、使用の場面では「多半袋面」という態様で使用し、「袋麺の商品が通常より半袋分増量している」かの如く誤解させようとする行為である。

このような公衆に誤認を生じさせる商標の使用行為に対して、是正命令に加え、違法経営額の５倍以下の罰金（違法経営額が５万元未満のときは、２５万元以下の罰金）を科すこと、是正しない場合における登録の取消が可能となる。

なお、上記社会問題を背景に、近年品質誤認に係る審査が厳格化しており、記述的な語を含む商標が品質誤認のおそれを理由に拒絶されるケースも多いが、今後もこの傾向は継続するものと思われる。

（４）異議申立期間の短縮（第３６条）

異議申立期間が、３ヵ月から２ヵ月へ短縮される。

当該改正により、登録までの期間が短縮されるメリットはあるものの、異議申立の準備期間が短くなるため、日本企業としては、ウォッチングにより第三者の出願を早期に発見することが一層重要となる。

（５）その他

その他、①動き商標の保護（第１４条）、②未登録馳名商標の保護強化（第２１条）、③損害賠償算定方法の選択制（第７７条）、④登録商標、登録者の名義・住所等の登録事項の無断変更への罰則強化（第５７条）等々の点についても改正がされている。

３．おわりに

今回の改正では、日本企業が直面する冒認出願や不使用商標への対策が強化されているが、職権による不使用商標の取消等、その実務上の影響は今後の具体的な運用に左右される部分も大きい。今後公表される実施条例や運用基準にも注目したい。

〈脚　注〉

[1] 杜颖：贴合新发展需求的系统重塑——《中华人民共和国商标法》第五次修改综观 https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_3687_206927.html

ジェネリック医薬品メーカーによる特許の誘引侵害について判断を示した米国連邦最高裁判決

弁護士　木村　広行

1．はじめに

本稿では、Hikma Pharmaceuticals USA Inc. v. Amarin Pharma, Inc. 事件（本件）において、米国連邦最高裁が、２０２６年６月４日、ジェネリック医薬品メーカーによる特許の誘引侵害における「誘引」の基準について判断を示し、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）判決を破棄し、事件を差し戻した判決を紹介したい。なお、本稿では、地裁における原告である Amarin Pharma, Inc.、Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited 及び持田製薬株式会社を総称して「アマリン」、被告である Hikma Pharmaceuticals USA Inc. 及び Hikma Pharmaceuticals PLC を総称して「ヒクマ」という。

2．背景

アマリンは、連邦食品医薬品局（FDA）より、血中トリグリセリド値が 500 mg/dL 以上となる極めて高い状態を特徴とする疾患である重度の高トリグリセリド血症を適応（SH 適応）とする「Vascepa」という治療薬の承認を得た。「Vascepa」のラベルには、重度の高トリグリセリド血症の患者における心血管死亡及び罹患に対する効果は確立されていない旨の記載（CV 用途制限の記載）があった。

他方、ヒクマは、アマリンの SH 適応に係る特許が無効であると主張して、「Vascepa」のジェネリック版の医薬品の簡略新薬承認申請（ANDA）を提出したところ、アマリンはヒクマに対し同特許の侵害を主張して提訴したが、アマリンの主張した特許のクレームは無効と判断されて確定した。

その間、アマリンは、「Vascepa」について、FDA より、より一般的な用途である、スタチン投与中の高トリグリセリド血症患者における心血管リスクを低減する治療適応（CV 適応）とする承認を得て、ラベルから CV 用途制限の記載を削除した。また、アマリンは、CV 適応に関する２件の方法特許（本件特許）[1] を取得した。

そこで、ヒクマは、審査中の ANDA において、CV 適応に係る本件特許の対象外となる SH 適応についてのみの承認を求める申請書を提出して、SH 適応のみを含むいわゆるスキニーラベルの承認を求め、FDA から承認を得た。ヒクマは、その手続きにおいて、「Vascepa」のラベルの表示と一致させるため、CV 用途制限の記載を削除した。

そして、ヒクマが、上記承認を得た医薬品を販売開始したところ、アマリンは、ヒクマが、本件特許を侵害するよう第三者を積極的に誘引したとして、デラウェア州連邦地裁に訴えを提起した。

3．デラウェア州連邦地裁における判断

米国特許法２７１条（ｂ）では、「特許権侵害を積極的に誘引する者は、侵害者として責任を負う」（”Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”）と規定されているところ、デラウェア州連邦地裁は、アマリンの修正された訴状では、ヒクマのラベルには、①心血管疾患を有する患者に対する副作用に関する注意書きが含まれていること、② CV 用途制限の記載がないこと、また、③ヒクマのプレスリリースでは、ヒクマの製品が「Vascepa® のジェネリック同等品」であり、「Vascepa は、重度（500 mg/dL 以上）の高トリグリセリド血症の成人患者において、トリグリセリド値を低下させるための食事療法の補助として、その適応の一部として認められている処方薬である。IQVIA によれば、2020 年２月までの 12 か月間における Vascepa® の米国での売上高は、約９億 1,900 万ドルであった。」と述べており、その売上高には、特許用途に係る売上高も含まれていたこと、④ヒクマのウェブサイトでは、同社のジェネリック医薬品が、「治療カテゴリー：高トリグリセリド血症」において、「AB 評価」[2] とされていることを主張していたが、ヒクマのラベ

〈脚　注〉
[1] 米国特許第９７００５３７号及び米国特許第１０５６８８６１号
[2] 治療学的同等性が認められたことを示す評価

ルや公開された声明に基づく誘引を主張できていないとして、ヒクマが求めた却下を認める判決をした。

4. CAFC における判断

これに対して、CAFC は、前記①、②のラベルの記載ぶりのみからは、侵害用途を推奨、奨励又は促進するものではないという連邦地裁に同意できるかもしれないとしつつ、前記③、④のプレスリリースやウェブサイトの記載等に関するアマリンの主張に触れつつ、これらの記載から、医師は、ヒクマがその医薬品の適応外使用を奨励していると理解することは、合理的にあり得るなどとして、アマリンは、誘引侵害を合理的に主張していると判断して、連邦地裁の判決を破棄した。

5. 米国連邦最高裁における判断

これに対して、米国連邦最高裁は、Takeda 判決[3]及び Grokster 判決[4]を踏まえて、誘引は、「曖昧な（vague）」言葉と、「どのように他者が行動するかについての推測」との組み合わせだけに基づくことは認められない、他方、ヒクマが、積極的な誘引は「明示的（express）」でなければならないと主張することは行き過ぎであり、被告は、黙示的な奨励（implicit encouragement）によっても積極的な誘引を行うことができるが、黙示的であっても、明示的であっても、必要な誘引は、関係する受け手にとって「明確（clear）」であり、かつ、「積極的（affirmative）」でなければならないと判示した。

そのうえで、米国連邦最高裁は、ラベルに、② CV 用途制限の記載がないこと（やスタチンを服用している患者を対象とした臨床試験に関する情報が記載されていること）については、法令上、ヒクマのラベルは、本件では適用されない所定の場合を除いて、除外された用途以外はアマリンのラベルと同一にしなければならない点を指摘し、③ヒクマの製品が「Vascepa® のジェネリック同等品」などと表現した点については、ジェネリック医薬品を先発医薬品と同等と真実に即して記述することは、通常の業界実務であり、法令及び業界標準に従うことを、違法行為を構成する要素とすることによって、ジェネリック医薬品メーカーを板挟みの状態にすることはない旨判示した。

さらに、米国連邦最高裁は、アマリンは、積極的な誘引を主張するために、単なる省略、不作為又は不履行に依拠することはできない旨判示して、かかる観点から、ヒクマのラベルに② CV 用途制限の記載がないこと、③ヒクマのプレスリリースでは、ヒクマの医薬品が SH 用途に限定されていることの記載がないことを問題視しなかった。

また、ヒクマのラベルの①心血管疾患を有する患者に対する副作用に関する注意書きや、同ラベルに医薬品は具体的に示された用途以外の用途に処方されることがあるとの記載については、医療従事者に侵害を行わせるための手段としては、あまりにも迂遠である、前記④の点については、広いカテゴリーを示したとしても、特許用途について処方するよう指示するものではなく、AB 評価は、ジェネリック医薬品のラベルで特定された条件下において先発医薬品と同等であることを意味し、特許用途は含まれず、ヒクマのウェブサイトには、同社のジェネリック医薬品は参照収載医薬品である Vascepa の承認された全ての適応を対象とするものではないことが示されている、③ヒクマのプレスリリースに記載された Vascepa® の米国での売上高に、特許用途に係る売上高も含まれていた点については、この記載から誘引侵害に至るまでには無数の段階が存在するなどと指摘して、アマリンは、積極的な誘引の請求原因を主張していないと結論付けた。

6. 検討

CAFC では、誘引侵害の成否について、医師が、ジェネリック医薬品の適応外使用を奨励していると理解するか否かの点を重視したのに対して、米国連邦最高裁は、脚注３において、CAFC は、記述が医療従事者による侵害を指示するものと解釈し得るかどうかにますます焦点を当てるようになってきているとしたうえ、この傾向を明示的に否定し、必要な誘引は、黙示的であっても、明示的であっても、関係する受け手にとって「明確（clear）」であり、かつ、「積極的（affirmative）」でなければならないとの判断を示した。米国連邦最高裁判決は、基準を明確化し、個別の事情についても評価を加えていることから、ジェネリック医薬品メーカーとしては、ジェネリック市場への参入リスクにおける予見可能性が高まったものと考えられる。もっとも、誘引が、「黙示的」であっても成立し得るとされているため、なお個別の表示や広告の内容には留意が必要と考えられる。

〈脚　注〉

[3] Takeda Pharmaceuticals U. S. A., Inc. v. West-Ward Pharmaceutical Corp., 785 F. 3d 625, 632 (Fed. Cir. 2015)
[4] Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 937 (2005)

弁理士　今野　智介

Q. 特許出願にも AI（人工知能）が使われているのでしょうか？

はい。AI は近年の特許出願において、特許出願の代理業務を行う代理人（弁護士・弁理士）などの特許出願人側[1]と、特許出願の審査官などの特許庁側の双方で利用されています。

AI は、10 年ほど前に、画像認識や囲碁・将棋など、特定の目的に特化した用途で世間に注目され始めました。その後、大量の情報を事前学習する基盤モデルが発達し、文章、画像、音声などを生成できる AI が広がりました。さらに近年、AI の能力は急速に高まり、学習によって獲得したパターンと、利用時に与えられた資料や外部情報とを組み合わせ、新たな課題にも一定の範囲で対応できるようになっています。こうした AI の発達は、特許出願に関する業務のあり方に大きな影響を与えています。

本稿では、特許出願人側の代理人（主に弁理士）による AI の利用と、特許庁による AI の活用および生成 AI の導入に向けた取組について概説します。

1．特許出願人側（代理人）の AI の利用

特許出願の実務における AI の活用は、深層学習（ディープラーニング）が注目された頃に、特許文献・非特許文献の翻訳や、出願対象発明に関連する技術の検索、分類、特許性評価といった特定タスクの支援ツールとして開発・導入が進められたことに始まります。例えば、原文を AI によって下訳した後、人間による精緻な翻訳を組み合わせるという手順が普及し始めました。また、発明のアイデアを入力すると、AI がそれを構成要素に分解し、各要素にマッチする特許文献を検索して、新規性・進歩性を評価するシステムも登場しました[2]。

続いて、大規模言語モデル（LLM）に基づく「ChatGPT」の登場を契機として、作業者の目的に応じた自由な対話（チャット）を通じて文章、画像等を作成できる「生成 AI」の利用が、特許出願の実務において進みました。例えば、明細書作成の際に、発明に関連する多量の特許文献・非特許文献を AI に読み込ませて、背景技術の全体像や個々の文献の記載事項を把握し、出願対象発明の位置付けや特徴を的確に捉えるといった作業を、従来よりも短時間で行えるようになりました。また、生成 AI に発明のアイデアを入力することにより、特許請求の範囲、明細書および要約を作成するための基礎資料となる文章が出力されるシステムも登場しました[3]。なお、このようなシステムを用いた書類作成行為は、弁理士の監督下で行われている場合は、弁理士法（75 条）に違反しないと解されています[4,5]。また、拒絶理由通知を受領した際に、生成 AI を用いて拒絶理由の内容を解析して要点を把握したり、出願に係る発明の構成と引用発明の構成との対比表を自動的に作成したりして、拒絶理由を解消するための補正や反論を構築する作業に役立てることもできるようになりました。

このように特許出願の実務における AI の利用が広まる中、日本弁理士会は 2025 年 4 月に「弁理士業務 AI 利活用ガイドライン[6]」を公表しました[7]。このガイドラインは、弁理士が生成 AI の特性やリスクを十分に理解し、適切かつ効果的に活用することで、クライアントに対して従来を上回る生産性と質の高いサービスを提供できるようになることを目的としています。生成 AI は、適切な指示や質問（プロンプト）を通じて、文章や図表の作成、データ分析、提案の補助など、多様な業務で弁理士を支えることができ、生産性向上の可能性を持つ一方、入力する情報や生成結果の取扱いに注意が求められるツールであることを説明しています。例え

〈脚　注〉

[1] 本稿では詳細は割愛するが、特許出願人側の研究開発員等による発明の現場でも AI は利用されている。現行の日本の特許法上、特許を受ける権利の発生の主体たる「発明をした者」（29 条 1 項）や「従業者等」（35 条 1 項）、願書や国内書面に記載される「発明者」（36 条 1 項 2 号、184 条の 5 第 1 項 2 号等）となれるのは自然人であり、AI 自体はなれない（知財高裁令和 7 年 1 月 30 日判決、令和 6 年（行コ）第 10006 号、「DABUS」事件、最高裁令和 8 年 3 月 4 日上告不受理決定により確定）。研究開発員等の自然人が AI をツールとして利用し、その出力結果に基づいて発明をした場合に、その自然人が発明の技術的思想（技術的課題およびその解決手段）を着想し、またはその着想を具体化することに創作的に関与したと認められるときは、上記「発明者」等になり得ると考えられる。

[2] 白坂一，神田陽治「AI と弁理士の協働による特許評価」パテント 74(2):10-20，2021 年 2 月。https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3745

[3] 白坂一「弁理士業務と AI 特許作成」パテント 75(2):17-26，2022 年 2 月。https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3945

[4] 「特許出願サポートシステムの提供」に係る「新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表」（特許庁総務部企画調査課弁理士室、回答日：令和 4 年 2 月 18 日）https://warp.ndl.go.jp/20230307/20230301144307/https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/220218_yoshiki.pdf

[5] 弁護士業務との関係では、「ビジネス分野におけるＡＩ等法務業務支援サービス提供と弁護士法第７２条の関係について」（法務省、令和 8 年 8 月 21 日、https://www.moj.go.jp/content/001469040.pdf）も参照されたい。

[6] https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/04/AIservices-guideline.pdf

[7] 弁護士業務との関係では、東京弁護士会が「弁護士業務における生成 AI サービスの適正利用ガイドライン」を策定しており（2025 年 3 月）、日本弁護士連合会も「弁護士業務における生成 AI の利活用等に関する注意事項」を策定している（2025 年 9 月）。これらの原文は会員サイトのみの公開であるため、二次資料として「LIBRA」2026 年 7・8 月号、https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2026_0708/lbr_2026_0708.pdf を参照されたい。

ば、クライアントとの合意や生成 AI サービスの利用規約・プラン仕様（入力情報の学習利用の有無等）により、新規性の喪失（第三者が生成 AI を利用した際の出力への反映）、秘密保持契約等の問題が生じるおそれがある場合は、営業秘密、非公開情報、個人情報等の入力は避けるべきであるとされています。また、生成 AI が作成した文章等の生成結果には誤り（ハルシネーション[8]、最新でない情報等）が含まれている場合があるため、その利用に当たっては、弁理士が責任を持って内容を検討・確認し、判断しなければならないとされています。

もっとも、このガイドラインは、全ての弁理士があらゆる業務に AI を利用することを前提としたり、要求したりするものではありません。どの生成 AI を、どの範囲の業務に、どのように利用するかは、関係法令や職業倫理、クライアントとの合意、取り扱う情報などを踏まえて、弁理士によって判断・決定されます。近年は、利用者が個々の作業について逐一プロンプトを入力しなくとも、一定の目標や条件を与えることにより、それに応じて作業手順を組み立て、外部の情報やツールを利用しながら複数の作業を継続的に実行する「AI エージェント」も登場しており、AI の利用はますます高度化していくと予想されます。弁理士には、出願代理人としての責任の下で、AI の能力と限界を理解しながら業務の質と効率の向上につなげることが求められるようになっていくと考えられます。

2. 特許庁側の AI の利用

特許庁は、特許行政業務の高度化・効率化を目指し、AI 技術の活用を推進しています。2017 年（平成 29 年）に、システムの開発・導入プロセスを示す最初の「アクション・プラン」（6 か年計画）を策定し[9,10]、その終期を迎える 2022 年（令和 4 年）に、特許行政事務を取り巻く環境の変化や AI 技術の急速な進化に対応するための新たな「アクション・プラン」（5 か年計画）を策定しました[11]。技術実証を通じて精度や費用対効果を確認した後、アジャイル型開発[12]による導入フェーズへと段階的に進められています。特許出願業務に関連する事業としては、（1）特許分類付与（急増する外国語特許文献に対して、日本語に機械翻訳されたテキストを入力し、国内分類の推定を機械的に実施）、（2）先行技術調査（自然文を入力として内容が類似した文献を類似度の高い順に出力、検索でヒットした文献群に審査対象案件との類似度に関するスコアを付与、審査対象案件の「図面」に関連性の高い図面を有する特許文献を優先的に提示、審査対象案件の記載を基に検索式作成に有用なキーワード等を推定、AI 技術等を活用した新たな検索手法を検討）、（3）特許審査管理業務（審査案件の適切な配付等、マネジメント業務の効果的・効率的な実施について検討）が挙げられています。アクション・プランは技術の進展や実証結果を踏まえて改定されており、2025 年度改定版[13]では、「生成 AI」の特許行政事務および特許審査業務への適用についても技術実証を進めることとされました。

さらに特許庁は 2026 年に、高品質・迅速な行政サービスの提供、責任ある AI 活用および AI 活用エコシステムの基盤強化を目標とする「JPO AI ビジョン」を策定・公表しました[14]。「アクション・プラン」が具体的な実行計画を示しているのに対して、「JPO AI ビジョン」は特許庁の AI 活用の基本理念、ルールを示すものといえます。「JPO AI ビジョン」では 5 つのキーコンセプト、すなわち（1）AI 活用の推進（AI 活用の加速、最新の技術動向を踏まえた最適な AI 活用、アジャイルな AI 活用）、（2）人間中心の AI（職員の関与、透明性、アカウンタビリティ）、（3）リスクへの適切な対応（機密情報漏洩の防止、リスクの想定）、（4）ステークホルダーとの連携（ユーザーとのコミュニケーション、海外知財庁等との連携、国内機関との協調、外部有識者との意見交換）、（5）AI 活用のための組織作り（業務・組織の改革、AI ガバナンスの構築、人材育成）を定めています。

AI 技術が適切に導入され、審査官の調査その他の業務負担が軽減されれば、審査官が個々の案件について、特許性の判断や拒絶理由の論理構成・説明により多くの時間を充てられるようになることが期待されます。その結果、出願人側にとって拒絶理由の根拠がより理解しやすくなり、それを解消するための補正や反論の精度の向上につながるものと考えられます。

3. むすび

特許出願人側と特許庁側の双方が、それぞれの責任の下で AI を適切に活用するとともに相互理解を深めていくことにより、日本の特許出願実務が、国際的にも高い水準の質、効率性および信頼性を備えたものへと発展することが期待されます。

〈脚　注〉

[8] 例えば、もっともらしい架空の先行技術文献や、査定、審決、判決など。
[9] 「特許庁における人工知能技術の活用（平成 28 年度の取組と今後のアクションプラン）」2017 年 4 月、特許庁。https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan/01.pdf
[10] 当該アクション・プランの総括、業務課題の抽出などは、「令和 3 年度人工知能技術等を活用した特許庁業務改革実証的研究事業　調査報告サマリ」（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、2022 年 3 月。https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan-fy2022/sanko_2.pdf）を参照されたい。例えば、特許分類付与および先行技術調査は、調査事業（PoC）およびアジャイル開発（PoB）が「ほぼ達成」（精度改善余地ありだが、試行提供を開始）と評価されている。
[11] 「人工知能（AI）技術の活用に向けたアクション・プラン（令和 4～8 年度版）策定の経緯」2022 年 5 月、特許庁。https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan-fy2022/plan_fy2022_2.pdf
[12] 短期間の開発と評価を反復し、その結果を踏まえて機能や仕様を柔軟に改善していく開発手法。
[13] 「アクション・プラン（令和 7 年度改定版）」2025 年 6 月、特許庁。https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan-fy2025/plan_fy2025.pdf
[14] 「JPO AI ビジョン」2026 年 7 月、特許庁。https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_vision/document/index/jpo-ai-vision.pdf

特 特許権存続期間延長登録の無効審判不成立審決が維持された事例　知財高裁令和８年４月９日（令和７年(行ケ)第１００５９号･同第１００６４号　審決取消請求事件)＞＞請求棄却

本件は、医薬品アミティーザに係る特許の存続期間延長登録について、原告が延長登録無効審判を請求したものの、特許庁が請求不成立との審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。主に、特許法６７条４項（旧２項）にいう「その特許発明の実施」に政令で定める処分を受けることが必要であったかが争われた。知財高裁は、「本件医薬品Ａの効能又は効果である『慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く)』の中には、本件発明の発明特定事項に係る『薬物誘発性便秘』が含まれている。そうすると、本件医薬品Ａの製造販売行為は、少なくともそれがオピオイド化合物又は抗コリン薬による薬物誘発性便秘の処置に用いられる場合には、本件発明の実施行為に当たるということができる。そして、証拠…によると、本件発明の有効成分であるルビプロストンが実際に臨床現場においてオピオイド化合物による薬物誘発性便秘の処置に用いられている事実も認められる。したがって、本件処分Ａによって禁止が解除された行為（本件医薬品Ａの製造販売行為）は、本件発明の実施行為を含んでいるといえる。」と判示し、請求を棄却した。「原告は、用途発明の実施に関する『専ら論』や『ラベル論』の考え方に従うと、本件各医薬品の製造販売行為は本件発明の実施行為に当たらないとも主張する。しかし、特定の行為が特許発明の技術的範囲に含まれるかを判断する場面とは異なり、特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったというには、…当該処分によって禁止が解除された行為と、当該特許発明の実施行為との間に重複する部分があることを要し、かつ、それで足りるというべきである。」として、原告の主張を否定している。

特 要件を満たす可能性の認識と動機付け　知財高裁令和８年４月１６日判決（令和７年(行ケ)第１００２３号　審決取消請求事件)＞＞請求認容

本件は、被告が保有する、紫外線吸収剤を含有する熱可塑性アクリル樹脂組成物に関する特許（特許第４９７４９７１号）について、原告が進歩性欠如を理由として請求した無効審判（無効２０２３－８０００４８号）に関する審決取消訴訟である。本件特許の請求項１は、特定の紫外線吸収剤（特定のヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有し、分子量が７００以上）を含む熱可塑性アクリル樹脂組成物を対象としていた。中心的な争点は、甲１発明における紫外線吸収剤として甲２に開示された化合物を採用することが当業者にとって容易であったかであった。甲１には、甲２に記載された紫外線吸収剤が「本発明に適した紫外線吸収剤」として明示されていた。特許庁は、動機付けの有無に「成功の見込み」を重視し、甲１発明に甲２の紫外線吸収剤を適用する動機付けはないと判断した。すなわち、甲１の樹脂組成物は所定の光線透過率等の３つの要件を満たすものである一方、甲２には多数のトリアジン系紫外線吸収剤が記載されているもののそのうちどの化合物が甲１の３要件を同時に満たすかは明らかでないから、甲２に記載されている紫外線吸収剤のいずれかを選択して甲１発明に適用する動機付けはないとした。知財高裁は、動機付けとは当業者がその構成を「試してみようと考える合理的な理由」があれば足り、採用前の段階で成功が確実に予測できることまでは要求しない考え方を採った。すなわち、当業者は、甲２の紫外線吸収剤を甲１発明に適用した場合に甲１の３要件を満たす可能性があると認識し、実際に適用して確認・検討する動機付けを有すると判断した。３要件を確実に満たすことを事前に認識できなければ組合せの動機付けが認められないわけではなく、要件を満たす可能性があると認識し、実験による確認を行うことが動機付けられれば足りるとした。

商 日本語の読みをアルファベット表記した商標の識別力　知財高裁令和８年４月２１日判決（令和７年(行ケ)第１０１１８号事件　審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。原告が１０類「家庭用鼻水吸引器」を指定して「HANASUI」（出願商標はレタリング有）を出願したところ、商標法３条１項３号に該当するとの拒絶査定を受け、審判でも拒絶が維持された。争点は、「HANASUI」の表記から「鼻吸い」の意味が観念されて指定商品の品質表示と認識されるか否かである。知財高裁は、まず、商標法３条１項３号の判断基準について、出願に係る商標が品質等表示に該当するというためには、当該商標の需要者・取引者によって当該商品に使用された場合に、商品の品質等を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、そのように認識されるかは商標の構成や指定商品に関する取引の事情を考慮して判断すべきであると判示した。そして、家庭用鼻水吸引器の需要者について、原告が販売する商品や他社製品に乳幼児のみならず大人の利用を想定する商品が複数存在することを指摘したうえで、「乳幼児を育児中の保護者に加え、花粉症やアレルギーによる鼻水や鼻づまりの症状に悩む大人も含む一般消費者であると認められる」と認定した。また、医療や育児の現場において吸引器により鼻水を吸い出してあげる処置のことを「鼻吸い」と称していることや、多数のウェブサイトにおいて家庭用鼻水吸引器が「鼻吸い器」と表示されていること等の事情を考慮して、「『鼻吸い』の語は、鼻水を吸うという処置を意味する語として、広く使用されている実情があるものと認められる」と認定した。その結果、「本願商標が指定商品である『家庭用鼻水吸引器』に使用された場合に、需要者、取引者によって当該商品の品質又は用途を表示したものであると一般に認識されるものであると認められる」と判断して、本願商標の商標法３条１項３号該当性を認め、また商標法３条２項該当性を否定した。

著 量産実用品の著作物性に関する判断基準　最高裁令和８年４月２４日判決（令和７年(受)第３５６号事件　不正競争行為差止等請求事件）＞＞上告棄却

本件は、子供用椅子「ＴＲＩＰＰ　ＴＲＡＰＰ」を製造販売する上告人らが、国内で類似製品の製造販売を行う被上告人らを、本件椅子の著作権侵害等で提訴した事案である。争点は、量産実用品である本件椅子の著作物該当性である。最高裁は、まず、量産実用品の形状等が創作的表現であれば直ちに美術の著作物に当たるとの解釈は相当でないとした。その理由として、意匠法が視覚を通じて美感を起こさせる量産実用品の形状等を、登録・審査を経て存続期間２５年で保護しているのに対し、著作権法は無方式主義のもと、著作者の死後７０年まで保護し、著作者人格権も認めるため、量産実用品に広く著作権法の保護を及ぼせば、意匠法の存在意義を損ない、また権利関係の複雑化により産業の発達に寄与するという意匠法の目的が阻害されるおそれがあることを指摘した。そのうえで、①「当該付加部分の形状等が、機能と関連せず、観念上、機能に由来する構成とは別個の絵画や彫刻として把握できるもの」、②量産実用品の「全体又は部分における形状等が、当該実用品としての機能と関連してはいるものの、観念上、機能に由来する構成とは別個の彫刻等として把握できるもの」については、著作権法の保護を及ぼすのが相当とし、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合」には、著作物のうち、美術の範囲に属するものに該当すると判示した。そのうえで、本件椅子の形状等について、子供用椅子の機能に由来する構成としてしか把握できず、当該構成とは別個に創作的表現を把握することはできないとして、著作物性を否定し、上告を棄却した。なお、尾島明裁判官の補足意見は、原審が用いた「美的鑑賞」の語を法廷意見が採用しなかった趣旨につき、高度な創作性・芸術性が必要との誤解を避けるためと説明しており、本判決の規範と従来の分離可能性説には差異があることが示されたとみることができる。

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。

「Oslaw News Letter」第81号
■発行日　2026年10月31日
■編集・発行 / 大野総合法律事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5　丸の内北口ビル17F（丸の内オアゾ内）　TEL:03-5218-2330（代表）
大野総合法律事務所 Web Site
https://www.oslaw.org/