

## Oslaw News Letter

vol.7

## 目次

## Contents

● 論 文	特許の実施に複数の主体が関与する場合について —平成16年(ワ)第25576号特許権侵害差止等請求事件—	弁理士 鈴木 守 1
● 論 文	ヨーロッパ特許条約を巡る最近の動き —ロンドンアグリーメントを中心として—	弁理士 北野 健 4
● Q & A	特許補償	弁議士 大野 聖二 6
● 判 例 紹 介		8
● 米国特許法解説		11
● 海 外 N e w s	IN RE BERNARD L. BLISKI and RAND A. WARSAW —CAFCがビジネス方法の発明性について大法廷で審理を行うことを決定—	弁理士 小田 哲明 12

## 論文

Thesis

特許の実施に複数の主体が関与する場合について  
—平成16年(ワ)第25576号特許権侵害差止等請求事件—

弁理士 鈴木 守

## 1.問題の所在

権限なく他人の特許発明を業として実施する行為は、当該特許の侵害行為を構成し、差止め及び損害賠償の対象となる。ここで、特許発明の実施とは、物の発明については特許の全構成要件を満たす製品等を製造、販売等する行為、方法の発明については特許の全構成要件を行うことを意味する。

ところで、特許の実施に複数の主体が関与する場合、すなわち複数の主体が分担して特許の構成要件を実施している場合には、それぞれの主体は特許を実施することにはならない。このような場合、特許の実施を差し止めることができるか問題となる。

## 2.学説、裁判例

(1) 特許が複数の主体によって実施されている場合であっても、特許権者の実施の専有状態は損なわれており、この状態を排除することができなければ、発明の開示の代償として特許権

を取得した特許権者の利益が損なわれる。複数の主体による特許侵害を差し止めるための理論として、①共同直接侵害、②道具理論、③均等論、④教唆、幫助等が提唱されている(「知的財産法の理論と実務1」219～224頁)。ここで、各説の概要を紹介する。①共同直接侵害は、複数の主体の行為が相互に関連して客観的に一つの発明の実施行為と見ることができれば、特許法に基づく固有の請求権として複数の行為者の全員に対して差止請求が認められるとする説である。②道具理論は、下記(2)で述べる裁判で採用された理論である。③均等論は、構成要件の一部を他の主体が実施している場合に、その実施部分が均等論(最高裁、平成10年2月24日判決)の要件を満たせば、当該他の主体の実施部分を含む全構成要件を実施しているものとして差止請求を認めようとする説である。④教唆、幫助は、特許の実施の教唆、幫助行為を行う者に対して差止請求を認めようとする説である。

(2) 特許発明の全構成要件を実施していない者の行為に対

## (2)Lundgrenの適用

Lundgrenで用いられた以下の3つのテストを行う。

(a) “変化(Transformation)”テスト

本件発明では各ステップがどのように実装されるか言及されていない。また、出願人は、「各ステップがコンピュータで実行される必要はない」と認めているので、コンピュータで行われるような電気信号の状態変化を把握することもできない。さらに、本件発明はデータの変化も伴っていない(少なくとも、アルゴリズムのような明確なステップの連続ではない)。一方、請求項1において、「一連の商取引が消費者の一連のリスク・ポジションのバランスを保つ」と規定されているが、これは変化対象が物理的ではない金融リスクと法的責任にすぎない。従って、“変化”テストによれば、本件発明は特許対象に該当しない。

(b) “抽象的アイデア(Abstract idea)”テスト

本件発明は、特許対象でない抽象的アイデアである。本件発明は、あらゆる物理的実装と抽象的アイデアの両方を広く含むため、かかるアイデアを実用化するための物理的手段の具体例を示さなければ、非実現的な抽象的アイデアにすぎない。人間の物理的行動を介して各ステップが実装され、かかる実装が具体的手段により実現されることで特許対象性が満たされると考えられるが、本件発明は過度に広範な対象物を含むため、特許されるべきではない。従って、“抽象的アイデア”テストによっても、本件発明は特許対象に該当しない。

(c) “有用的、具体的、有形的な結果(Useful, concrete and tangible result)”テスト

既述したように、本件発明は、物理的対象物の変化を伴わず且つ抽象的アイデアである。従って、本件発明は、抽象的アイデアと対立する概念たる“具体的且つ有形的な結果”を奏せず、物理的具體例も具備していないため、SSB事件で用いられた“具体的且つ有形的な結果”及び“実用性”を満たさない。一方、本件発明の仕組は、社会に対する潜在的な有用性という観点からは“有用的”かもしれないが、具体的手段に実装されていない方法である以上、特許的観点からは実質的な有用性はない。このように、SSB事件で用いられたテストを、実装するための具体的手段がないプロセスに拡張して適用しても、本件発明は特許対象に該当しない。

(3) 暫定ガイドライン<sup>7</sup>(Interim Guidelines)の適用

このガイドラインでは、プロセスは特許対象であるが、自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアは特許対象に該当しないとしている。また、“実用性”を“物品の物理的変化”及び“有用的、具体的、有形的な結果”により定義しているが、この定義を満たさない場合は抽象的アイデアに該当すると考えられる。なお、請求項の中で実用性に言及しても、それ自体で抽象的アイデア等が“実質的な実用性”を満たすものではない。このガイドラインの内容を鑑みても、本件発明は、物理的変化に言及しておらず、有用的、具体的、有形的な結果も奏しないため、特許対象に該当しない。

IN RE BERNARD L. BLISKI and RAND A. WARSAW  
—CAFCがビジネス方法の発明性について大法廷で審理を行うことを決定—

弁理士 小田 哲明

## 1.CAFCの決定

2008年2月15日のCAFCの決定<sup>1</sup>によると、エネルギーリスク管理方法<sup>2</sup>(以下、「本件発明」という)の特許対象性に関する控訴審が2008年5月8日に大法廷(en banc)で行われる。本控訴審は、ビジネス方法の特許対象性が再考される点で注目される事案である。特に、ステート・ストリート・バンク(SSB)事件<sup>3</sup>及びAT&T事件<sup>4</sup>とは異なり、方法を実装するための具体的手段がなく具体的なデータ処理も規定されていないビジネス方法について特許対象性が判断される点で大変興味深い。

本件発明は、固定価格で商品を供給する場合に生じる消費リスク(例えば、天候等で変化するエネルギー需要予測と実際のエネルギー需要の乖離によるリスク)を管理する方法である。米国特許庁の審判では、本件発明は特許対象(35 USC §101)に該当しないとして、拒絶査定が維持された<sup>5</sup>。

CAFCは、今回の決定で以下の5つの問題に関して追加書面を提出するよう当事者に求めている。

(1) 本件発明が、35 USC §101で規定する特許対象(Patent-eligible Subject Matter)に該当するか否か。

(2) プロセスが特許対象に該当するか否かは、いかなる基準によって決定されるべきか。

(3) 抽象的アイデア又は観念的プロセスにより構成されることを理由として、対象物が特許対象性を否定されるか否か。観念的及び物理的ステップ(mental and physical steps)の両方を含む発明は、どの段階で特許対象となり得るか。

(4) 特許対象に該当するために、方法やプロセスは、物品の物理的変化(physical transformation)を伴うか若しくは機器に関係しなければならぬか否か。

(5) 今回のケースにおいて、SSB事件及びAT&T事件を見直すことが適切か否か。もし見直すならば、これら2つの事件はあらゆる観点から覆されるべきか。

## 2.米国特許庁の判断

今回のケースでは本件発明の特許対象性が争点であるが、米国特許庁の審判では、以下のように、技術的手段を伴わない方法であることを捉えて直ちに特許対象性を否定した審査官の判断は誤りであるとしつつも、Ex parte Lundgren<sup>6</sup>及び暫定ガイドライン<sup>7</sup>の適用を試みても、やはり本件発明の特許対象性は認められないとした。

## (1) 審査官の判断の誤り

Lundgrenで示されたように、“技術的手段(Technological arts)”テストは、それ自体が特許対象性を判断するための明確なテストではないので、方法を実行するための具体的な機器がないことや方法が人間のみにより実施されることを理由とした“技術的手段”テストに基づく審査官の判断は誤りである。つまり、観念的ステップによる方法は特許すべきではないが、物理的対象物の状態を変化させる場合は、人間により実施される方法であっても特許対象性を認めるべきである。

&lt;注 釈&gt;

<sup>1</sup> [http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130\\_order.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130_order.pdf)

<sup>2</sup> 出願番号 08/833,892

<sup>3</sup> State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

<sup>4</sup> ビジネス方法も新規性等の特許要件を満たせば特許され得ることを示した事案である。

AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)

<sup>5</sup> 数学的アルゴリズムであっても“有用的、具体的、有形的な結果”を奏すれば特許され得ることを示した事案である。

<sup>6</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd022257.pdf>

<sup>7</sup> 76 USPQ2d 1385, 1393-1429 (Bd. Pat. App. & Int. 2005) (precedential)

“変化”及び“有用的、具体的、有形的な結果”の観点からビジネス方法の特許対象性を判断し、“技術的手段”テストはそれ自体が特許対象性を判断するものではないことを示した事案である。

<sup>7</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101\\_20051026.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf)

Ex parte Lundgrenの後に米国特許庁が発表した特許対象性についての暫定ガイドラインである。

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7号  
■発行日 2008年4月30日

■編集・発行／大野総合法律事務所

〒100-6036 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル3階 TEL 03-5521-1530

大野総合法律事務所 Web Site

<http://www.oslaw.org/j/>

し、間接侵害以外で侵害を認定した裁判例としては、電着画像の形成方法事件（東京地裁、平成13年9月20日判決）がある。この事件の概要は以下のとおりである。被告が時計文字盤等用電着画像を製造、販売し、これを購入した時計文字盤等の訴外製造業者が、特許発明の最終工程である電着画像の時計文字盤への貼付を行っていた。裁判所は、被告製品の商品の性質および構造に照らし、被告製品が文字盤等の被着物に貼付されることは明らかであるとした上で、被告は自ら最終工程を実施していないが、時計文字盤等の製造業者を道具として実施していることができると判断し、侵害を認めた。

(3) 米国では、BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P.事件（CAFC、2007年9月20日判決）において、構成要件の一部のみを実施する被告の行為が特許侵害ではないと判断された。この判決の中で、CAFCは、特許された方法の1ステップを単に別の主体に行わせただけでは侵害を逃れないとする一方で、特許された方法の各ステップをコントロールあるいは指示していない場合には、侵害を認めることはできないと判示している。

### 3.平成16年(ワ)第25576号事件の判決

#### (1) 事実関係

原告は、眼鏡レンズの供給システム等に関する4件の特許の特許権者である。侵害が認定された特許第3548569号（以下、「本件特許」という）の内容は、以下のとおりである。

#### 【本件特許（下線は訂正箇所）】

【F】ヤゲン加工済眼鏡レンズの発注側に設置された少なくともヤゲン情報を送信する機能を備えたコンピュータと、この発注側コンピュータに情報交換可能に通信回線で接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接続された3次元的眼鏡枠測定装置とを有する、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システムであって、

【G】前記発注側コンピュータは、眼鏡レンズ情報、3次元的眼鏡枠形状情報を含む眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要となる情報を入力し、発注に必要なデータを前記製造側コンピュータへ送信する処理を含む眼鏡レンズの発注機能を有し、

【H】一方、前記製造側コンピュータは、前記発注側コンピュータからの送信に応じて演算処理を行い、ヤゲン加工済眼鏡レンズの受注に必要な処理を行う機能を備え、

【I】前記眼鏡枠情報は、前記3次元的眼鏡枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形状に従って3次元的に移動し、所定の角度毎に前記測定子の移動量を検出して前記眼鏡枠の3次元の枠データ(Rn, θn, Zn)を採取して得たものであり、

【J】前記発注側コンピュータは、前記3次元の枠データに基

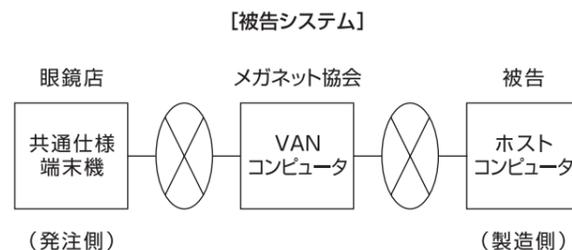
づいて、この3次元の座標値から算出された前記眼鏡枠のレンズ枠の周長、眼鏡の正面方向に垂直な平面上に対して左右の各眼鏡枠が同一の傾きをなすものとして定義される該傾きの角度である眼鏡枠の傾きTILT、及びフレームPDを求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信すること

【K】を特徴とするヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システム。

#### 【被告の行為】

訴外眼鏡店が所有する共通仕様端末機と、訴外メガネット協会に設置されたVANコンピュータと、被告が所有するホストコンピュータとが眼鏡の発注を受け付けるシステム（以下、「被告システム」という）を構成している（下図）。被告は、同システムを使用して眼鏡店から眼鏡レンズの発注を受け付け、発注に係る眼鏡レンズを製造して眼鏡店に販売・供給している。

被告が、同システムを使用する行為が本件特許を侵害するかが問題となった。



#### (2) 裁判所の判断

被告システムが本件特許の全構成要件を充足していると認定した上で、複数の主体の関与について以下のとおり判断した。

「ア(7) 本件発明3<sup>\*</sup>は、「眼鏡レンズの供給システム」であって、発注する者である「発注側」とこれに対向する加工する者である「製造側」という2つの「主体」を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をし、システムの一部を保有又は所有する物（システム）の発明を、主として「製造側」の観点から規定する発明である。そして、「発注側」は、「製造側」とは別な主体であり、「製造側」の履行補助的立場にもない（前提事実(3)ウ）。

(イ) この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。

(ウ) これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為（特許法2条3項）を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者

はだれかを判断して決定されるべきである。

イ 以上を前提に検討すると、被告が被告システムを支配管理していることは明らかであり、原告は、被告に対し、本件特許3に基づき、他の要件も満たす限り、被告システムの差止め及び損害賠償を求めることができる。」（\*判決文中の「本件発明3」は、本件特許を指す）

### 4.検討

#### (1) 本判決で示された判断基準

本件では、本件特許に係るシステムを「生産」する行為ではなく、システムを「使用」する行為が特許権侵害に該当するかが問題となっている（本判決の主旨は、「被告は、別紙物件目録記載のシステムを使用してはならない。」である）。

発注側である眼鏡店、受注側である被告はいずれも、被告システムを使用している。しかしながら、特許法2条3項における「使用」は、物の発明の本来の目的を達成し又は作用効果を奏するよう使用することを意味すると解されるから（特許法概説）、眼鏡店または被告による単独の使用は、特許法上の「使用」に該当しない。

本判決は、被告システムの「使用」主体は被告システムを支配管理している者であるという論理を立て、被告がシステムを「使用」していると判断した。これは、被告システムを支配管理している者が、被告システムの「使用」についての責任を負うべきとの考えに基づくものであろう。本判決は、この判断基準で実施主体を決定すべき理由を明らかにしていないが、著作権に関するカラオケ法理（最高裁、昭和63年3月15日判決）と無関係ではないと思われる。

本判決は、「当該システムを支配管理している者」の要件を具体的に述べておらず、上記判示部分のみからは、裁判所がどのような事実を当てはめて被告が実施主体であると判断したか明確ではないので、若干の検討を加えてみたい。

被告行為の認定において、「サポートシステム（被告システム）」の内容は、すべて被告により管理されており、新製品追加等の更新作業は、メガネット協会ではなく、被告営業担当者が眼鏡店のメガネットVAN用コンピュータに対して作業を行う。このようにサポートシステムの変更は、メガネットVANシステムやほかのレンズメーカーのネットワークと関係なく行うことができる。」「上記認定事実によれば、被告システムであるサポートシステムは、被告と顧客とを結ぶ被告独自のネットワークであり」と述べていることから見て、被告システムを使用し得る状態に維持する者であることが「支配管理している者」の一つの要件と思われる。

また、被告は、被告システムを使用して「ヤゲン加工済み眼鏡レンズを眼鏡店に販売・供給して」おり、被告システムの「使用」により利益を得ている。この点も被告が実施主体であると判断した理由の一つになっていると思われる。カラオケ法理においても、客の歌唱をカラオケスナック店の歌唱と同視し得る理由の一つとして、カラオケスナック店が「営業上の利益を増

大させることを意図していたというべき」という点が挙げられている。

#### (2) 本判決の意義

本判決によれば、実施主体は「構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。」と述べていることから分かるように、実施主体の判断には発明の構成要件のどの部分を実施しているかは関係ない。従って、特許出願前における公知技術しか実施していない者を実施主体として捉えることも可能となる。なお、システムを支配管理している者であって、システムの使用に一切関与していない者を、「発明の実施行為を行っている者」と捉え得るかどうかは明らかではない。

本判決の判示は、事案に即して柔軟に実施主体を決定することができるという点で有意義である。例えば、発明の内容によっては、ユーザが使用する装置が特許性を有する場合もあるが（本件はそれに近い）、そのような場合にも適切に特許の保護を図れる可能性がある。

ただし、本判決は実施主体を決定するための支配管理の要件の詳細を明確にしていけないので、訴訟リスクを評価することが困難である。この点については、裁判例の集積等により、さらに明確化されていく必要がある。

#### (3) クレームドラフティング

本件の場合、発明の特徴部分は発注側コンピュータにあると思われるが、発注側コンピュータだけをクレームしていたとしたら、競業者である被告への権利行使に支障をきたしていた可能性がある。もちろん、発注側コンピュータを生産、譲渡する行為については侵害が認められるが、発注側コンピュータの譲渡と原告の損害との因果関係の立証は、システムの使用の場合ほど容易でなかったように思う。

従来の明細書作成の実務では、単独の主体の行為を侵害行為として捉えることができるように、複数の主体を含まないクレームドラフティングが推奨されてきたが、今後は、想定されるビジネスの態様等によっては、複数の主体を敢えて含むシステムのクレームを積極的に作成することも一考の価値があると思われる。

## ヨーロッパ特許条約を巡る最近の動き ーロンドンアグリーメントを中心としてー

弁理士 北野 健

### 1.はじめに

ヨーロッパ特許条約(European Patent Convention; EPC)が1977年に発効して以来、30年以上の年月が流れ、その間に、特許要件に関する数多くの審決がなされ、審査、審判のプラクティスがほぼ確立しているといえる。また、条約への加盟国も増え、当初7カ国で発効されたが、現在では、34カ国にのぼり、今後もヨーロッパの各国々に特許出願を行う場合、EPCを利用する機会が多くなることは想像するに難しくない。

ところで、EPCを巡っては、最近大きな動きが起こっている。その一つは、EPC改正条約となるEPC2000が、2007年12月13日に発効したことである。その主な内容については、拙稿<sup>1</sup>を参照されたいが、その一つに優先権書類の翻訳文については、審査官からの要求があった場合のみ提出することが規定されている(EPC2000、88条)。これにより、これまでは、原則として翻訳文を提出することが義務づけられていたが、今後は、原則として翻訳文を提出することなく、翻訳費用を抑えることが可能となった。

本稿では、本年5月1日に発効する「ロンドンアグリーメント」を中心として、最近のEPCを巡る動きについて紹介する<sup>2</sup>。

### 2.「ロンドンアグリーメント」とは

EPC65条では、各締約国は、明細書がその国の公用語によって作成されていない場合、翻訳文の提出を求めることができる旨が規定されている。このため、EPCで出願し、登録が認められた特許に関しては、各指定国に移行する際にその国々に応じた明細書、クレームの翻訳文を提出することが必要であり、出願人にとって、翻訳文の作成のための費用負担が大きい状況である。

このため、1999年のフランスにおける政府間協議において、EPCの出願費用を下げるための話し合いが始められ、2000年10月17日にロンドンで採択されたのがロンドンアグリーメントである<sup>3</sup>。

後ほど詳しく説明するが、ロンドンアグリーメントが発効されることにより、その締約国は自国の公用語による明細書の翻訳を出願人に求めることができなくなり、これにより翻訳費用を削減できるようになる。

### 3.ロンドンアグリーメント発効の条件

ロンドンアグリーメント発効の条件は、1999年時点におけるEPCの効力発生率の高い3カ国(実質的には、イギリス、フランス、ドイツ)を含む8カ国による批准書または加入書が寄託された後の4ヶ月目の最初の日となっている(ロンドンアグリーメント6条)。

そして、2006年6月12日の時点で、ドイツ、アイスランド、ラトビア、モナコ、スロベニア、スイス、イギリスが批准または加入を終えており、フランスが批准書を寄託すれば、ロンドンアグリーメントが発効することとなり、フランスの動向が注目されていた。このような状況の中、

2007年秋にフランスの憲法裁判所が、ロンドンアグリーメントを批准することは、憲法違反とはならないとの決定を下し、その発効日がいつになるのかが注目されることとなった。そして、大統領選を終えた2008年1月29日にフランスの批准書が寄託され、5月1日にロンドンアグリーメントが発効することが決定した。現時点での条約批准国および加入国は、上記の8カ国の他、オランダ、リヒテンシュタイン、デンマーク、ルクセンブルグ、クロアチアの13カ国となっている。

特に自国の言語を大切にしているフランスが、ロンドンアグリーメントを批准したことは、印象の強い出来事と言える。

また、スウェーデンは、ロンドンアグリーメント加入のための国内の法改正を終えており、近く加入書が寄託されるものと思われる。特に、スウェーデン語の翻訳費用は高いことが知られており、ロンドンアグリーメント加入により翻訳費用の削減が可能となる。

### 4.ロンドンアグリーメントの主な内容

(1) EPOにおける3つの公用語(英語、フランス語、ドイツ語)の1つを自国の公用語とする締約国は、この3つの公用語のいずれかで出願された特許の明細書を、自国の公用語に翻訳することを出願人に要求できない(ロンドンアグリーメント1条(1))。例えば、英語で出願された明細書をフランスやドイツは、自国の言語に翻訳することを要求できないこととなる(ただし、クレームは、3つの公用語に翻訳する必要がある)。

(2) EPOにおける3つの公用語のいずれも自国の公用語としない締約国は、3つの公用語のうちの一つを選択し、その選択した言語で付与された特許の明細書については、自国の公用語への翻訳文を要求できない(同1条(2))。このような国々が選択した言語がいずれであるかについての詳細な情報に接していないが、例えばデンマークのように英語を選択する国が多いであろうと推察する。したがって、フランス語で付与された特許については、デンマークは、英語あるいはデンマーク語に翻訳するよう要求することができることとなる。

(3) クレームについては、自国の公用語に翻訳するよう要求できる(同1条(3))。現時点でクレームを自国の公用語に翻訳するよう求めている国は、オランダ、デンマーク、スロベニア、ラトビア、アイスランド、クロアチアである。

(4) 侵害訴訟などの特許紛争が生じた場合は、特許権者の費用において明細書をその国の公用語に翻訳するよう、相手方または裁判所が要求することができる(同2条)。

### 5.翻訳費用の削減

現状では、上述したとおり、EPC加盟国34カ国のうち、ロンドンアグリーメントの締約国は13カ国にとどまっている。このため、医薬分野などの出願では、EPCの全加盟国に特許権を成立させる必要性が高いが、締約国以外の国では未だに翻訳文を要求されることとなり、

費用削減効果は、限定的なものとなろう。一方で、EPCの主要3カ国(イギリス、フランス、ドイツ)のみで特許を得られればよい出願においては、大幅な翻訳費用の削減につながる事となる。さらに、上述したように、EPC2000の発効により原則として優先権証明書<sup>4</sup>の翻訳が不要となり、これによっても、翻訳費用を削減できる事となる。

EPOは、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、オランダ、およびスイスがロンドンアグリーメントの締約国となれば、45%の翻訳費用の削減につながると見積もっている<sup>4</sup>。

### 6.EPLA

ロンドンアグリーメントと時を同じくして、EPCの各締約国における特許紛争を、各国の裁判所ではなく1つの機関において解決する検討を行うためのワーキンググループが1999年に設立され、精力的に検討が進められてきた。その名称をヨーロッパ特許訴訟条約(European Patent Litigation Agreement; EPLA))とし、ワーキンググループは、2006年2月に、40ヵ条からなる条約案を提示した上で、アセスメントを発表した<sup>5</sup>。これは、ヨーロッパ特許裁判所(およびその控訴裁判所)を設立し、EPC締約国における特許侵害訴訟および特許無効訴訟を1つの機関で処理するというものである。この条約が締結され、発効すれば、特許権者にとって(また、訴えられた者にとっても)ヨーロッパにおける特許紛争を短時間かつ安い費用で解決することができるであろう<sup>6</sup>。

しかし、ロンドンアグリーメントが発効するのとは対称的に、EPLAは、各国の裁判制度を大きく見直す必要が生じる等の理由で、現在は、その動きが止まった状態である。

### 7.クレーム料金の変更

2008年4月1日から、EPCの料金改定がなされ、現行で総クレーム数が10を超える場合、1クレームごとに45ユーロであったものを、総クレーム数が15を超える場合、1クレームごとに200ユーロとするものである。さらに2009年4月1日からは、総クレーム数が50を超える場合、1クレームごとに500ユーロとされることとなった。これは、クレーム数が多い出願においては、大幅な料金の値上げとなり、クレームのたてかたも工夫が必要であり、ヨーロッパ特許では認められている多項従属形式のクレームを活用し、さらにヨーロッパ出願時(PCTでは移行時)に必要な数の少ないクレームを削除するなどの検討も必要となる。

### 8.おわりに

本稿で見てきたように、ロンドンアグリーメントでは、ヨーロッパの主要国が歩みより、特許費用を抑えて、ヨーロッパ市場全体の活性化を図ろうとしている一方、EPLAに見られるように各国の主権の問題からヨーロッパの特許訴訟制度の統一を目指す動きは、止まっている。これは、CPC(共同体特許条約)が1975年に署名されてから、今現在まで発効していないのと同様である<sup>7</sup>。

しかし、EUにおいて困難と思われていた通貨統合を果たし、EU域内の市場の自由化を図って、近年国際的な力を増したヨーロッパ諸国の今後の動向には目が離せないものがある。



#### 〈引用〉

<sup>1</sup> Oslaw News Letter, 2006.10, vol.1, p.12

<sup>2</sup> <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/london-agreement/status.html>

<sup>3</sup> Official Journal EPO 12/2001, p.549

<sup>4</sup> European Patent Team Newsletter of HASELTINE LAKE, February 2008

<sup>5</sup> Assessment of the impact of the European patent litigation agreement (EPLA) on litigation of European patents

<sup>6</sup> <http://www.epo.org/topics/issues/epl.html>

<sup>7</sup> 特許法概説第13版、吉藤幸明著、熊谷健一補訂、有斐閣、p.37

## Q & A 特許補償

弁護士 大野 聖二

最近、米国におけるパテントトロール（巨額の損害賠償金やロイヤリティを取得することを目的として、特許権を買い集めて、特許権の侵害警告を行ったり、特許権侵害訴訟を提起したりする会社）問題等を契機として、特許補償に関する法律相談が急増しています。そこで、特許補償に関する基本的な問題をQ&A形式で採り上げることとします。

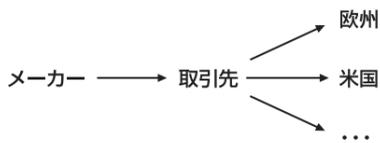
### Question 1

私どもの会社が新たな取引先の会社に対して製品を販売するにあたって、基本取引契約書の締結を求められたので、この点に関して弁護士に相談したところ、特許補償条項が重要だとの意見を戴いたのですが、特許補償条項はどのようなもので、何がそんなに重要なのでしょうか。

### Answer 1

典型的には、例えば、製造メーカーが同社の製品を取引先の会社に販売し、取引先の会社がその製品を一般に販売した場合、その販売した製品に対して、第三者が特許権を侵害しているとクレームして来た場合に、どちらの責任で、どのように処理するのかということを規定するのが特許補償条項です。

業界によっては、販売した製品が我が国だけでなく、米国をはじめとする外国にも当然に販売されるという状況にあり、製造メーカーにとっては世界中の特許権を調査することは不可能なので、予想をしていないような特許権に基づいて侵害警告がなされたりするといった事態を想定して、その場合の紛争処理方法や責任の問題を基本取引契約書等で規定しておくことが重要になってきます。



### Question 2

特許補償条項の重要性は分かりましたが、取引先の会社が提示してきた基本取引契約書案の中に規定されている特許補償条項は、下記のようなものですが、私どもの会社としては、取引先の会社が提示してきた購入価格は、国内の取引先よりもかなり高い金額であり、この取引がスタートできれば多大な利益が見込めるために、早急に基本取引契約書を締結してビジネスを開始したいのですが、何か問題があるでしょうか。

### Question 3

### Question 4

最近、米国におけるパテントトロール（巨額の損害賠償金やロイヤリティを取得することを目的として、特許権を買い集めて、特許権の侵害警告を行ったり、特許権侵害訴訟を提起したりする会社）問題等を契機として、特許補償に関する法律相談が急増しています。そこで、特許補償に関する基本的な問題をQ&A形式で採り上げることとします。

### Question 5

### Question 6

### Question 7

### Question 8

### Question 9

### Question 10

### Question 11

### Question 12

### Question 13

### Question 14

### Question 15

### Question 16

### Question 17

### Question 18

### Question 19

### Question 20

### Question 21

### Question 22

### Question 23

### Question 24

### Question 25

### Question 26

### Question 27

### Question 28

### Question 29

### Question 30

### Question 31

### Question 32

### Question 33

### Question 34

### Question 35

サーとは全く関係のない特許権の侵害問題、例えばパソコンのディスプレイに関する特許権の侵害問題に関しても、A社が全面的に責任を負うことになってしまいます。

このようなA社製のマイクロプロセッサ以外の特許権の侵害問題に関してまでも、A社が全面的に責任を負うとしますと、A社は、侵害が主張されている部分は自社が製造している部分ではないので、これに関する情報を一切有しておりませんし、B社の側に情報提供等、そのような点に関して協力を求めても、B社は特許権侵害の問題が起これば、それを全部A社に処理して貰える立場にあり、協力して防御しようとするインセンティブが全く働かないので、どこまで取り合って貰えるか分からない状況を招いてしまいます。

つまり、B社の提案してきた特許補償条項は、①A社がその取引を通じて得ることができると想定される利益よりも、特許補償をした場合に想定されるリスクの額が余りに大きくて、バランスを欠いていること、②特許補償の対象がA社が情報を有していない部分まで含まれていて、防御のしようがないこと、という2点が重大な問題点として指摘できます。

したがって、A社としては、いくらこのような取引を開始することにより多大な利益が見込めるとしても、このような特許補償条項に同意してはならないことがお分かり戴けたと思います。

### Question 3

それでは、B社に対して、特許補償条項のカウンタープロポーザルを出そうと思いますが、どのような点に注意して、提案すれば良いでしょうか。

### Answer 3

特許補償条項に関して売主サイドから提案する場合に、まず第1に考えることは、リスクの上限を明確にすることです。リスクの上限が明確になれば、当該取引を行なうメリット、デメリットがはっきりするからです。

リスクの上限を明確にするための具体的な方法は、特許補償条項で、補償額の上限を具体的に決めることです。例えば、①取引の価額を上限とする、②取引の価額のあるパーセンテージを上限とする、③取引から生じるA社の利益を上限とする、④取引から生じるA社の利益のあるパーセンテージを上限とする、というような方法が考えられます。

このように、A社が負担するリスクの上限を決めると、それを超えるリスクが生じた場合にはB社のリスクとなりますので、B社の方で特許権侵害をなるべく避けるようにし、万が一、特許権侵害問題が生じた場合にも、リスクを最小限にするべく最大限の防御を行おうとするインセンティブが働きますので、このような観点からも、A社のリスクの上限を決める必要が多大にあります。

第2に、特許補償を行なう対象範囲を限定することです。上述しました通り、A社が販売したマイクロプロセッサ以外の部分に関する侵害に関しても特許補償をしますと、A社はその構造、製造方法等、全く情報がない対象に関する特許権侵害問題を防御しないといけなくなりますので、このような範囲を除外する必要があります。

また、買主の仕様に基づいて製品を納品する場合、納品した製品と他の製品との組み合わせによりはじめて特許権の侵害問題が惹起される場合、買い主が納品した製品を改変した場合も、全面的に売主が特許

補償を行なうのは公平に反するといえるので、このような場合には、特許補償を合理的な範囲に限定する必要が生じます。

第3に、特許補償を行なう対象となる特許権自体を限定することも検討を要します。例えば、賠償額が高額になりがちな米国特許権を外すとか、特定の特許権を外す等ということが可能かどうかを検討することを要します。また、物の特許権と方法の特許権では、通常、リスクが相当に異なる場合があります。物の特許権であれば、その製品自体の販売価額が損害賠償請求の基礎となりますが、方法の特許権では、その方法の特許権の使用自体により生み出される価値が損害賠償請求の基礎とされる可能性があり、物の特許権よりも遙かに大きなリスクを負担することになる場合があります。このようなリスクが生じる可能性がある場合には、例えば、方法の特許権に関しては、特許補償の対象から除外するというような提案をする必要が生じます。

第4に、万が一、特許権侵害が認められた場合の補償の内容も、検討する必要があります。単に金銭的な補償を与えれば良いのか、それとも特許権侵害をしない代替製品を納入する義務まで負担するのか、過去の損害賠償だけ補償すれば足りるのか、将来分の逸失利益まで補償の対象となるのか、という点も、慎重に吟味する必要があります。

第5に、特許侵害警告がなされると、これに対する防御をどのようにするのか問題となります。売主、買主のどちらかが防御し、他方はどの限度で協力するのかということが重要な問題となります。売主の立場からすると、特許補償せざるを得ない範囲に関しては、自らが主導的に防御できる権利を確保して、それに対し、買主に対して全面的に協力をさせるという条項案とするのが望ましいといえます。

これ以外にも、ケースに応じて色々検討しなければならない点がありますが、上述した点が主たる考慮要素であるといえます。

### Question 4

最後に、特許補償条項を交渉するにあたっての全般的な注意点を教えて下さい。

### Answer 4

特許補償条項は、その条件如何によっては、多大なリスクを伴うものですので、かかるリスクを十分に理解した上で交渉に臨む必要があります。多大なリスクを生じかねない特許補償条項に安易に同意してしまうと、その取引を行なうこと自体が無意味となるばかりではなく、場合によっては会社の存亡をも脅かしかねないリスクを内包しているため、リスクを合理的範囲にヘッジできる特許補償条項に相手方が同意しない限り、交渉にあたっては、取引を止めるくらいの覚悟が必要です。

現に、米国においては、特許補償条項に関して、会社として譲歩できるボトムラインを決めておいて、これよりも不利な条項案が提示された場合には取引を妥結してはいけないというポリシーを有している企業が多くあり、日本の企業も米国の特許侵害問題に巻き込まれる可能性がある場合には、このような米国企業のポリシーを参考にして、取引から撤退する勇気を有する必要があると思われる。

# 判例紹介

Case Law Report



Oslaw News Letter vol.7

## 知財高裁 平成19年6月28日判決 平成19年(行ケ)第10019号 審決取消請求事件

特許

「歯車の製造方法」の発明について、構成及び効果において大きな違いがある以上、当業者が容易に発明をすることができたと認めることはできないとして、進歩性が認められた事案

### 【事案の概要】

本事案では、本願発明(補正発明)の刊行物発明に対する進歩性の判断が主な争点とされた。

### 【裁判所の判断】

裁判所は、①刊行物発明の「歯切り加工」と補正発明の「切削加工」は、加工の対象となる面が異なっている、②「面取り」の形成される場所が、刊行物発明では「歯部の歯面における内・外端面部」であるのに対し、補正発明では「歯部全周の端縁角部」であって、形成される場所が異なっている、と認定した(構成の相違)。

また、裁判所は、補正発明は、「面取り」があるために、噛み合い面である歯面にバリが発生することはないという効果があるのに対して、刊行物発明は、「面取り」があるために、とり代を削り落とした際に発生するバリが内・外端側に突出することがないという効果があるものであり、面取り部の歯面側の部位にはバリが発生する、と認定した(効果の相違)。

そして、裁判所は、「このように構成及び効果において大きな違いがある

(弁理士 津田 理)

## 知財高裁 平成19年11月28日判決 平成18年(行ケ)第10268号 審決取消請求事件

特許

特許請求の範囲の記載からは、疑問を解決することができないとして、発明の詳細な説明を参酌し、誤記を理由とした訂正を認容した事案

### 【事案の概要】

原告は、本願発明の補正を行う際に、「水酸化カリウム0.5重量%以上5重量%以下」というクレームの構成要件から、「以上5重量%」を誤って削除し、「水酸化カリウム0.5重量%以下」というクレームにて特許査定を受けた。原告は、出願当初の記載に戻す内容の訂正審判を請求したが、特許庁は、実質上特許請求の範囲を変更する(126条4項)として、同請求を不成立とした。本件は同審決に対する取消訴訟である。

### 【裁判所の判断】

裁判所は、「以上5重量%」を削除したのは、原告の過誤(表示上の錯誤)であることを前提として認定した。そして、「特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の

(弁護士 井上 義隆)

## 知財高裁 平成19年11月28日判決 平成19年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件

商標

登録商標「Shoop」と引用商標「CHOOP」は、取引実情等を総合すれば、称呼共通による混同は生じない、と判断した事案

### 【事案の概要】

本件商標「Shoop」(指定商品:第25類「被服」他)は、被告の業務に係る商品を表示するものとして「シュープ」の称呼をもって取引者・需要者間に広く認識されている商標「CHOOP」(以下「引用商標」という。)との関係において、商標法4条1項10号に違反して登録されたものであるから、審判請求に係る商品(「セーター類」他)について登録を無効とすべきである、との特許庁の審決に対し、原告が当該審決の取消しを求めて訴訟を提起した事案である。

### 【裁判所の判断】

裁判所は、引用商標から「シュープ」の称呼が生じる旨認識している需要者は、被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層であって、本件商標が使用された商品に関心を抱く「セクシーなB系ファッション」の需要者層やそれ以外の一般消費者ではないから、被告が広告宣伝を行ってきた

(弁理士 大橋 啓輔)

以上、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が、補正発明を刊行物発明から容易に発明することができたと認めることはできない」と判示した。

また、本事案では、「基本的技術思想が、補正発明と刊行物発明とで一致している」との特許庁(被告)の主張に対して、裁判所は「補正発明と刊行物発明とでは、上記のとおり、その構成及び効果が大きく異なるから、被告が主張するような技術思想が一致するというのみで、補正発明を刊行物発明から容易に発明することができたと認めることはできない」と判示した。

また、「鍛造と切削によって歯車を製造するにあたって、鍛造により成型する面、切削により成型する面を、それぞれの面とするかは、設計的事項である」との特許庁(被告)の主張に対して、「そのことは、歯車の製造において、いろいろな製造方法があるということとどまり、そのことから、補正発明の構成及び効果までも、想起することができるものではない。」と判示した。

(弁理士 津田 理)

全体の意味内容との関係で検討すべきであり、被告が主張するように、問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し、その単純な総和として、確定すべきものではない」と判示した。

かかる基準により特許請求の範囲の文言の解釈を行うと、疑問が生じることから、同疑問を解決するべく発明の詳細な説明を参酌すれば、「請求項1の「0.5重量%以下の水酸化カリウム」との記載は、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウム」の誤記であると容易に理解するに至ることは明らかである。」とし、審決を取り消した。

また、裁判所は、126条4項違反の問題に関し、誤記であることが明らかであることから、特許請求の範囲の拡張や変更はされておらず、同条項違反の問題は生じないと判示した。

(弁護士 井上 義隆)

需要者層以外の消費者については、引用商標から「シュープ」の称呼が生じると認識することはなく、上記認定した取引の実情等を総合すれば、称呼を共通にすることによる混同は生じないといえることができ、と判断し、本件商標は引用商標との関係において商品の出所につき誤認混同を生じるおそれはない、として審決を取消した。

### 【検討】

本件は不正競争防止法に関する事件ではなく、商標登録の当否を争う事件であり、審判請求に係る商品には「ティーン世代の少女層向けのカジュアルなセーター」等も当然含まれる。そうすると、引用商標から「シュープ」の称呼が生じる旨認識している需要者が「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層に限られるとしても、本件商標は引用商標との関係において商品の出所につき誤認混同を生じさせるおそれがあると考えられても良いと思われる。

(弁理士 大橋 啓輔)

## 東京地裁 平成19年12月21日判決 平成19年(ワ)第6214号 商標権侵害差止請求事件

商標

英語圏で普通名称化したと認めた商標について、日本では普通名称化していないと判断された事案

英国法人である原告は、日本国内でアイルランド製コート類の販売を予定するなどしている被告らに対し、原告の有する商標権を侵害すると主張して、その使用の差止めを求めた。

被告らは、本件商標のうちの「MACKINTOSH」の文字部分について、ゴム引き防水布地又はゴム引き防水布地製コートを意味する普通名称であって、本件商標の要部でない旨を主張した。

裁判所は、「MACKINTOSH」の語は、もともとは、スコットランドに多い人名の「Macintosh」に由来し、かつて19世紀にチャールズ・マッキントッシュの発明したゴム引き防水布地によって作られたゴム引き防水布地製コートが英国を中心として広く普及したことから、英語圏では、人名から転じた「Mackintosh」がそのような布地やコートを指すものとして用いられ、さらに、広くレインコートの一般的な名称としても定着したものであると判断した。一方、我が国においては、英国におけるようにゴム引き防水布地製コートが国内に広く普及したことを示

す証拠はないこと等を理由に、今日の標準的な日本人の国語的意味において、「マッキントッシュ」の語が、ゴム引き布地又はゴム引き布地製コートとして、認識されているとは認めることができないと判断し、被告らによる商標権侵害を認めた。



(弁理士 土生 真之)

## 知財高裁 平成19年12月26日判決 平成18年(行ケ)第10449号 審決取消請求事件

特許

数値範囲について優先権の利益を得るためには、先の出願にその数値範囲が技術的意義を有するように開示されていなければならないと判断した事案

本件特許出願の拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、引用出願が、29条の2の「他の出願」としての地位を有するかどうか争点となった。

先の出願には次の記載がある。  
「重量百分率で、SiO<sub>2</sub> 58.0～68.0%、…CaO 0～10.0%、…TiO<sub>2</sub> 0～5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。」

後の出願には次の記載がある。  
「重量百分率で、SiO<sub>2</sub> 58.0～68.0%、…CaO 0～8.0%、…TiO<sub>2</sub> 0～5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。」

原告は、引用出願の先の出願の特許請求の範囲又は明細書には、CaO含有量が「8.0重量%」であることが記載されていないから、CaOを「0～8.0」重量%と記載した引用出願は、適法な優先権主張に係る出願ではない。したがって、国内優先の利益を享受することができず、29条の

2における先願の地位を有しない、と主張した。

被告特許庁は、先の出願の「0～10.0」中の「0～8.0」の範囲では、後の出願と先の出願の間に差異はない。審決は、両方に記載された発明を先願発明と実質的に認定して特許法29条の2を適用していると主張した。

裁判所は、「0～8.0%」は「0～10.0%」の範囲に含まれているが、先の出願において、「0～8.0%」について何ら技術的な意味を示唆する記載がないときには、後の出願の発明は先の出願の明細書に記載されていることはできないから、審決が特許法29条の2の規定を適用したことは誤りであると結論づけた。

なお、裁判所は、優先権の利益が得られないので29条の2の他の出願の地位がないと判断しているが、本来は優先権の利益の問題ではなく、41条3項の適用の可否の問題であると思われる。

(弁理士 田中 玲子)

## 東京地裁 平成19年12月27日判決 平成18年(ワ)第5272号・平成18年(ワ)第8460号 損害賠償請求事件

商標

商標の移転登録に先立つ通常使用者の「過失の推定」(商39、特103)は、当該移転を知り得た時点まで覆されると判示した事案

### 【事案の概要】

被告らは、商標権者から通常使用権の設定を受け、同使用権に基づき、当該商標と類似する標章を使用していたところ、当該商標が譲渡され、移転登録がなされた。その後、譲受人である新商標権者が代表を務める原告会社(原告会社は、新商標権者から当該商標権侵害による損害賠償請求権の譲渡を受けた)が被告らに対して損害賠償請求を求めた事案である。

### 【裁判所の判断】

裁判所は、通常使用権者である被告らによる標章の使用は、本件商標権を侵害するものであると認定し、被告らには、商標法39条が準用する特許法103条により、過失が推定されると判示した。

しかし、裁判所は、「(被告らは)、旧会社の代表者であるC(元商標権者)から本件商標につき通常使用権の設定を受けた者であって、当該使用権に基づいて、本件商標と類似する各被告標章の使用を開始し、これを継続していたのであるから、同被告らに本件商標権の移転の有無を調査するため、常時商標原簿を調査する義務があったとまではいい難く、同被告らが通常の注意力をもってすれば、本件商標権の移転の事実を知り得た時点までは、本件商標権の侵害行為について過失はなかったものといえることができ、上記過失の推定は、覆るものといえるべきである。」(括弧内付加)と判示し、被告らが負う損害賠償義務を、本件商標権を譲り受けた旨の告知を受けた以降における本件商標の使用分に限定した。

(弁護士 井上 義隆)

**東京地裁 平成20年1月31日判決 平成18年(ワ)第13803号 損害賠償請求事件**

パズルの著作物性および複製権・翻案権について判示した事案

**【事案の概要】**

原告が創作した12問のパズルが被告により複製又は翻案されたとして、被告に対し、著作権侵害に基づく損害賠償を求めた事案である。

**【裁判所の判断】**

裁判所は、パズルの著作物性に関し、「(パズルが)、数学の代数や幾何あるいは物理のアイデア等を利用した問題と解答であっても、何らかの個性が創作的に表現された問題と解答である場合には、著作物としてこれを保護すべき場合が生じ得るし、これらのアイデアを、ありふれた一般的な形で表現したにすぎない場合は、何らかの個性が創作的に表現されたものではないから、これを著作物として保護することはできないというべきである。」とし、原告主張に係る12問のパズルのうち3問については、被告による著作権侵害(複製権、翻案権)を認定した。

著作権侵害が認められなかった9問のパズルについても類似性が認められるものの、これはアイデアないし数学的解法そのものがパズルとなっ

ており、また、問題文や解答文は容易に理解できるようにシンプルな表現が用いられているにすぎないことから、これら9問のパズルは著作物性が否定された。

また、「依拠」性の要件に関しては、世の中には類似のアイデアないし数学的解法が採用されたパズルが多数存在し、問題文や解答文はシンプルに表現されることが通常であることから、被告創作のパズルが原告作成のパズルに「依拠」して作成されたことを認定することは非常に困難である。本件事案においては、被告創作の他のパズルもまた原告創作のパズルに類似していることが「依拠」性判断を肯定する一事情として認定されている。

なお、判決文においても指摘されているところであるが、問題文や解答文の著作物性が否定されたとしても、当該パズルに用いられたイラストが著作物としての保護を受けることはあり得ることから、イラストを含めてドットコピーしたパズルについては、著作権侵害を否定することは困難である。(弁護士 井上 義隆)

**知財高裁 平成20年2月7日判決 平成18年(行ケ)第10369号 審決取消請求事件**

共同出願(特許法38条)違反ではないとされた審決が、知財高裁で取消となった事案

本特許(特許第3437101号)は、発明の名称を「車間距離保持不足違反の違反証拠作成システムとその車間距離の測定方法」とし、主に高速道路などで車間距離を保持していない車両を取り締まるためのシステムおよび測定方法に関するものである。発明者を【AA】および【BB】として、出願され、設定登録されている。

この発明に関して、【CC】は、自身も共同発明者であり、本特許は、特許法第38条の共同出願違反等のもとに特許されたものであり、無効である旨の無効審判を提起した。

審判で【CC】は、車間距離測定装置の原型の実物等を示したが、審決においては、「ここにおいて明確に区別されなければならないことは、このような装置が誰によって作製されたのかという事実と、そのような装置が誰によって発明されたか」という事実である。つまり、この装置を作製した者が、その発明者であるとは限らない。」とし、請求を棄却した。

判決においては、「被告は、本件明細書には、本件特許発明が単なる着想ではなく、試作、テストの積み重ねを経て見いだされた技術的思想であることが記載されているにもかかわらず、そのうちの着想のみをもって発明とし、実施可能かどうかの確認作業を発明後の作業にすぎないと主張しているものであって、独自の見解に基づくものである。」とし、また、「本件特許発明が「技術的思想の創作」といい得るためには、単なる着想にとどまらず、試作あるいはテストを積み重ねて課題を解決し、着想を具体化していなければならないものであるところ、上記のとおり、【CC】・【BB】・【AA】が協力して、試作機の製作、その改良を重ね、テストを行って、本件出願日前までに試作機を基本的に完成させているのであるから、本件特許発明に係る創作に関与したのは、【CC】・【BB】・【AA】の3名である。」とし、審決を取り消した。

(弁護士 北野 健)

**知財高裁 平成20年2月21日判決 平成17年(行ケ)第10506号 審決取消請求事件**

発行が特許出願後の文献から読み取られたデータに基づいて、数値限定は単なる設計的事項以上のものではないと判断された事案

発明の名称を「誘電体バリア放電ランプ、および照射装置」とする特許第3346291号の請求項には、放電ランプや照射装置に用いられる石英ガラス中の「非水素結合性OH基の割合が全体のOH基に対して、0.36以下である」との限定があり、その発明の詳細な説明によれば、「非水素結合性OH基の割合」を「全体のOH基に対して0.36以下」とすることにより、「真空紫外線の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えるとともに、紫外線照射によるダメージを軽減することができるという作用効果を奏する」とされる。

出願当時既に、非水素結合性OH基の割合が全体のOH基に対して0.48程度の石英ガラスが公然実施されていたが、審決では、「全体のOH基に対して0.36以下」とした点は「当業者が容易に想到し得たもの」とすることはできない」との認定・判断が示された。

本件は、当該審決の取消を求めた事件である。

本判決では、(i)特許請求の範囲においては「放出される光の波長について何ら記載がない」等を理由に「格別の技術的意義が生じるものと認めることはできない」旨の判断が示されたことに加え、更に、(ii)誘電体バリア放出ランプに使用した合成石英ガラスについて、本件特許出願後に発行された文献から読み取ったデータに基づいて求めた「特定OH基割合」によれば、「使用当初の特定OH基割合が0.36以上か否かにかかわらず、数10時間程度の照射で0.36以下」という要件を満たすこととなるから、上記限定は「単に、使用中のある時点・・・の数値を特定したにすぎ」ず、「本件明細書記載の格別の技術的意義を生ずるような特定とはいえず、単なる設計的事項以上のもの」ということはできない」との判断を示した。

(弁護士 片山 健一)

**米国特許法第102条(e)項における先行技術基準日の判断**

弁理士 伊藤 奈月

米国特許法第102条は特許要件の一つである新規性について定めた規定であり、そのうちの(e)項は発明完成前の他人による出願に基づく特許に記載された場合の新規性喪失が規定されている。すなわち先願にあたる特許出願が出願公開または特許されることによって、その出願日をもって後願を排除しようとするものである。

先願にあたる特許出願が米国の国内出願である場合には、先願の出願日の認定は比較的容易であるが、先願にあたる特許出願が国際特許出願である場合には、いつを基準に第102条(e)を適用するか判断は煩雑である。そこで先願が国際出願である場合について、以下詳述する。

第102条(e)における先行技術としては、国際出願に基づく米国特許、国際出願に基づく米国出願であって出願公開されたもの、および、国際公開された国際出願が挙げられる。いずれにおいても、先願にあたる国際出願が以下の3つの条件を満たす場合に限り、国際出願日を基準日とする第102条(e)の先行技術と認められる。その条件とは、(A)その国際出願が2000年11月29日以降に出願されていること、(B)その国際出願が米国を指定国に指定していること、(C)その国際出願の国際公開が英語で行われていることである。

ここで、上記の条件(A)(B)を満たすが(C)を満たさない国際出願は、第371条(国際出願の国内段階移行)により米国に移行して出願公開ま

**米国特許法103条(c)の改正**

2004年12月10日に、米国特許法103条(c)が改正された。103条(c)(1)は、改正前の103条(c)に相当する規定である。103条(c)(2)および(3)は、“Cooperative Research and Technology Enhancement Act of 2004”を履行するために追加された規定である。

2004年12月10日に、米国特許法103条(c)が改正された。103条(c)(1)は、改正前の103条(c)に相当する規定である。103条(c)(2)および(3)は、“Cooperative Research and Technology Enhancement Act of 2004”を履行するために追加された規定である。

**103条(c)(1)**

103条(c)(1)によれば、

①先の先行技術が、異なる発明者によって開発されたこと

②後の発明の発明時に、(i)同一人によるSubject matterの所有、または、(ii)同一人にSubject matterを譲渡する義務、のいずれかが存在すること

という二つの条件を満たす場合には、102条(e)(f)(g)の先行技術は、103条(a)の自明性(obviousness)の引用例から除外される。なお、予測可能性(anticipatory)の引用例には適用されない。

**103条(c)(2)および(3)**

103条(c)(2)によれば、

(A)クレーム発明が、共同研究契約(joint research agreement)の当事者によって発明され、その共同研究契約が、クレーム発明の発明日以前に締結されたこと

たは特許されても第102条(e)における先行技術とはならない。一方、そのような国際出願に基づいて第365条(c)により継続出願(いわゆるバイパス出願)を行った場合には、継続出願日において第102条(e)の先行技術と認められる。なお、条件(A)を満たさない国際出願については改正前の第102条(e)が適用されるため、第365条(c)に基づく米国継続出願日だけでなく、特許されたことを条件に第371条に基づく国内段階遵守日における先行技術と認められる。

したがって、自己の出願を可能な限り早期における第102条(e)の先行技術とするためには、(1)最初に日本に出願して国際出願を行わない場合には直接米国に出願することを検討する、(2)国際出願が上記の条件(A)(B)を満たすが(C)を満たさない場合には継続出願を行うことを検討する、といった点に留意すべきである。ただし、第102条(e)の先行技術とならずとも、同条(a)(発明完成前の他人の行為による新規性喪失の事由)または同条(b)(出願日の1年を超える事実に基づく新規性喪失の事由)の先行技術となる可能性はあるため、その点も考慮した上で検討することが必要となると考えられる。また、先行技術文献の調査を行う際には、第102条(e)が適用されるか、適用される場合にはいつが基準となるか、十分に注意すべきである。

(B)クレーム発明が、共同研究契約の範囲内の活動の結果として発明されたこと

(C)クレーム発明の出願において、または補正によって、共同研究契約の当事者の名称を開示すること

という三つの条件に該当すれば、103条(c)の適用範囲が広がることになる。なお、103条(c)(3)には、共同研究契約の意味が規定されている。

**経過措置**

103条(c)(1)(2)の適用についての経過措置を、下記の表にまとめた。

	2004年12月10日より前に特許付与	出願係属中、または、2004年12月10日または同日より後に特許付与
1999年11月29日より前に出願	103条(c)(1):× 103条(c)(2):×	103条(c)(1):○ 103条(c)(2):○
1999年11月29日または同日より後に出願	103条(c)(1):○ 103条(c)(2):×	103条(c)(1):○ 103条(c)(2):○

米国判例に関する記述は、米国のFinnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner法律事務所が当事務所の弁護士・弁理士向けに行った講演内容を参考に、当事務所の弁護士・弁理士が分析・解説したものです。