

法律関連ニュース

●【新法】6月6日～「件名:未承諾広告※」のその後 改正特定電子メール法公布(未施行)～

平成14年に制定されました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)が公布されました。改正法によつて、オプトアウト方式からオプトイン方式による規制が導入されることになります。これに伴い、「件名:未承諾広告※」という電子メールを受信することはなくなるでしょう。

オプトアウト方式: 受信拒否を通知してきた者に対する以後の送信を禁止

オプトイン方式: あらかじめ送信することに同意した者に対してのみ送信可能

●【特許庁HP】7月28日～“新しいタイプの商標”に関する検討開始～

特許庁は、文字、図形等からなる従来の商標に加え、動き、音等を利用した新しいタイプの商標について、保護すべき対象及びその具体的方策についての検討を開始しました。※下記TOPIC参照

●【ニュース】8月25日～外国の公務員に対する賄賂 PCI元幹部起訴～

日本の公務員に対する不正な利益の供与は、刑法の定める収賄罪(197条)等に該当しますが、外国の公務員に対するものは、不正競争防止法18条1項により罰せられます。なお、同条項違反の法定刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です(同法21条2項6号)。

●【ニュース】9月11日～新司法試験合格発表～

新司法試験の合格発表が行われました。合格者数は2,065人、合格率は33%でした。新司法試験の受験は3回まで認められていますが、3回目の受験に挑んだ受験生のうち300名程度が残念な結果となった模様です。

●【公取HP】9月16日～マイクロソフト社の独禁法違反認定～

マイクロソフト社は、従前、パソコンメーカーとの間における「Windows」のOEM販売許諾契約書において、「Windows」がパソコンメーカー保有に係る特許を使用していた場合であっても、当該パソコンメーカーはマイクロソフト社やOEM販売許諾を受けた他のパソコンメーカーに対して特許権侵害を主張しないという非係争条項を入れていました。公正取引委員会は、同条項が「不公正な取引方法」(独禁法19条、「不当な拘束条件付取引」(昭和57年公取告示15号第13項))に該当すると判断しました。

●【特許庁HP】9月24日～スーパー早期審査～

特許庁は、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う「スーパー早期審査制度」を創設し、10月1日から試行を開始することを発表しました。「スーパー早期審査制度」では申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内(早期審査制度では約2.2ヶ月)、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月、応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内としています。

(弁護士 井上 義隆)

TOPIC

企業活動の進展やインターネットの普及に伴い、文字・図形等からなる伝統的な商標に加えて、「動き」「音」「色彩のみ」「ホログラム」「香り」「味」等を利用した新しいタイプの商標(新商標)が、商品・サービスの識別のために用いられるようになってきました。

新商標は、欧米の主要国では商標法で保護されており、アジアでも商標法の保護対象とする国は増加傾向にありますから、新商標の保護制度の整備は国際的趨勢ということができます。

このような状況を踏まえ、わが国でも新商標を商標法で保護しようという気運が高まっています。特許庁では、本年7月から産業構造審議会にワーキンググループを設けて、新商標として保護すべき対象やその具体的方策について検討を開始しました。日本弁理士会の商標委員会でも、新商標は今年度の重要な検討事項の一つです。

現在のところ、新商標のうち、「動き」「色彩のみ」「ホログラム」のような視認可能なものや「音」については、技術的に特定可能であり、現実のニーズもあることから、商標法の保護対象に加え、公示を通じて競業秩序の維持を図ることが望ましいという意見が多く見られるようです。

(弁理士 大橋 啓輔)

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な事案に適用した場合に限らず、当事務所では一切の責任を負いかねます。

Oslaw News Letter

vol.9

■ 目次

Contents ■

● 論 文	後願排除に求められる発明の実施可能性—バイオ化学分野を中心として—	弁理士 松任谷 優子 1
● 著 作 権 法	映画の著作権の保護期間—「この法律の施行の際に」の解釈と保護期間の関係— (「シェーン」事件:平成19年(受)第1105号)	弁理士 伊藤 奈月 5
● 論 文	通常実施権の登録とライセンス実務	弁理士 山田 勇毅 6
● 判 例 紹 介		8
● Q & A	技術的特徴の異なる別発明への補正(シフト補正)の禁止	弁理士 肥田 徹 11
● コ ラ ム		弁護士 井上 義隆／弁理士 大橋 啓輔 12

論文

Thesis

後願排除に求められる発明の実施可能性 —バイオ化学分野を中心として—



弁理士 松任谷 優子

はじめに

発明の実施可能性は、後願排除効と特許性の両面において問題となる概念である。本稿では、後願排除に必要な発明の実施可能性について、新規性の引例適格性(29条1項3号)と拡大先願の地位(29条の2)を対象に検討する。

1. 新規性の引例適格性(特許法29条1項3号):

平成12年改訂 特許・実用新案審査基準(以下、「現行審査基準」という)に明記されるよう、「刊行物に記載された発明」(29条1項3号)には、「刊行物に記載されている事項」のみならず、「刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」も含まれる。すなわち、出願時における技術常識を参照しても、刊行物に記載されている事項から当業者が把握することができない発明は、「刊行物に記載された発明」とは言えず、「引用発明」としての適格性を有しない。

認定の対象は「刊行物に記載された発明」であるから、そも

そも発明として未完成なものや、まったく実施不可能なものは、原則として、新規性を阻却する引用発明とはならないはずである。それでは、引用発明に求められる完成度や「実施可能性」はどの程度のものなのだろうか?

現行審査基準には、「刊行物に記載されているに等しい」とは言えない事例として、「例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参照しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない」と記載されている。この記載は、特許法36条4項に規定される実施可能要件「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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」とよく似ている。

この点につき、つぎの「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の事件では、引用例には「その物を製造する

具体的な方法」の開示までは求められないと判示されている。

平成3年(行ケ)第8号「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」審決取消請求事件

本件は、一对の光学異性体(光学的対掌体)から成るラセミ化合物(ラセミ体)である(R,S)- α -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールが開示されている場合に、ラセミ体を形成する一对の光学異性体の一方である(S)- α -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールの発明が同引用例に記載されているかどうかが争われた裁判例である。

裁判所は、「しかしながら、本願発明が方法の発明であるならばいざ知らず、本願発明は物の発明であるから、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される付行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであって、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法(あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り)まで開示されている必要は必ずしもないというべきである。そして、本件の引用例にラセミ体であるRSアルコールの構成(分子式)が開示されている(しかも、実施例20のbにおいて、実験的な裏付けのある現実的なものとして開示されていることは、前記のとおりである。)ということは、同時に、同ラセミ体を形成している一对の光学異性体の一方であるSアルコール単独の構成(分子式)が開示されているに等しいといえるから、Sアルコール単独の物性値あるいは有用性が開示されていないことを捉えて引用例には本願発明の化合物が開示されていないという原告の主張は失当である。」と判示し、審決の認定判断を是認した。

すなわち、物の発明については、構成が開示されていれば、「その物を製造する具体的な方法」が開示されていなくても、引用発明としての適格性を有するとしたうえで、出願時の技術水準に照らせば、ラセミ体が開示されていれば、ラセミ体を構成する一方の光学異性体も開示されていると認定したのである。

この判決で示された、「その物を製造する具体的な方法」の開示まで求めないとする判断は、つぎの「ヒト白血球インターフェロン」事件において、さらに明確に、実施容易性とは異なる実施可能性の問題として判示される。

平成11年(行ケ)第285号「ヒト白血球インターフェロン」審決取消請求事件

本件は、特定の調製方法と比活性で既定された「均質なヒト白血球インターフェロン」の発明について、引用刊行物(甲第3号証)には原料の入手方法、特定の分離精製条件、具体的な検定方法が記載されていないので、引用刊行物に接した当業者は、同刊行物に記載されたヒト白血球インターフェロンを容易に得ることができないから、引例適格性がないとする原告の主張に対し、引例適格性は、実施容易性ではなく、実施可能性に求められることを明示した裁判例である。

裁判所は、「要するに、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」に求められるのは、公知技術であるということに尽き、その実施が容易かどうかとは関係がないものというべきである。---(中略)---しかしながら、公知の刊行物に記載された物の技術的思想が、当業者が容易に実施できる程度に記載されていないからといって、当業者が当該発明を再現することができないとか、当該発明は公衆の共有財産となつてないとかいえないことは、論ずるまでもないことである。むろん、当業者にとって発明が実施不能である場合には、その発明が「刊行物に記載された発明」となり得ないことは明らかである。しかし、この場合に、当業者にとって実施不能かということと、当業者が容易に実施できる程度に開示されているか、とは別問題である。---(中略)---前述したとおり、引用刊行物には、「およそ 3×10^8 単位/mg蛋白の比活性を有するインタフェロン調製物が得られることが明らかとなった。」と記載されているのであるから、引用発明は、「比活性 3×10^8 単位/mg蛋白」であることが認められるのであり、本件全証拠によても、この認定を妨げるものはない。原告自身も、この点は争っていない。そうである以上、物の具体的な検査方法や測定方法が記載されている必要はないというべきである。」と判示し、審決の判断を是認した。

上記の事件は、ヒト白血球インターフェロンの存在は既に公知であるところ、新たに調製された、医薬として有用な比活性をもった「均質なヒト白血球インターフェロン」に関するもので、純粋に「新規な化学物質」の新規性に関する判断ではない。一方、つぎの「結晶性アジスロマイシン2水和物」の事件では、これまで知られていない「新規な化学物質」に関する引用例に対し、「当業者が製造方法を理解しうる程度の記載」が求められることが判示されている。

平成19年(行ケ)第10120号、及び平成19年(行ケ)第10378号「結晶性アジスロマイシン2水和物」審決取消請求事件

本件は、結晶性アジスロマイシン2水和物に関する発明について、引用例(甲第2号証)に開示される結晶Aの物性データが、当該発明にかかるアジスロマイシン2水和物の数値と一致することを理由に、当該発明は新規性がないと主張する原告に対し、優先日当時の当業者の技術水準では、引用例に示される物性データから、結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることを特定できず、また引用例に開示される製造方法から実際に結晶Aを製造することも可能ではないとして、甲第2号証の引例適格性を否定した裁判例である。

裁判所は、前述の「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の判決について、「ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割(光学分割)の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であった」という

事態を踏まえた判断であるから、物の発明について特許法29条1項3号に当たるとするに、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要はおよそないとしたものということはできない。」としたうえで、「発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして、当該物が、例えば新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は、一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少くないから、刊行物にその技術的思想が開示されているために、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない。」として、新規の化学物質については、その製造方法を(容易に)理解しうる程度の記載が必要であることを判示した。

結晶性アジスロマイシン2水和物は、出願時の技術常識として、特定の結晶を取得する一般的な方法はもとより、そのような2水和物の存在すら知られていない「新規な化学物質」であった。一方、「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の事件では、S型アルコールが単離されたという事実はなくとも、ラセミ体中にS型アルコールが存在することは明らかで、ラセミ分割(光学分割)の一般的な手法も当業者にとって技術常識であった。「結晶性アジスロマイシン2水和物」の判決は、こうした前提事実の違いを説明したうえで、引用例には「当業者が製造方法を理解しうる程度の記載」が求められることが判示した。

特許権は、新規な発明を第三者に公開した代償として与えられる独占権であるから、明細書には、発明を当業者が実施できる程度の明確かつ十分な開示が求められるのは当然である。しかし、新規性を阻却する引用発明には、独占権付与の対象たる発明と同程度の実施容易性は必要とはいえない。つまり、引用発明に求められる「実施可能性」は、特許要件としての「実施可能性」より緩やかと考えるのが妥当だろう。

裁判例では、引用発明に求められる「実施可能性」は、特許要件と同様に、出願時の技術水準を基準に判断された。すなわち、物の存在が確認できない場合は、引用例にはその取得方法(製造方法)について当業者が理解しうる程度の開示が求められるが、物の存在が自明あるいは推定可能な場合は、引用例には出願時の技術水準からおよそ取得可能な程度の開示があれば足りるのではないか。

2. 拡大先願の地位(特許法29条の2)

先願の公開前に出願された後願でも、先願明細書に既に開示された発明は、新たな技術を提供するものではないから、独占権を付与して保護することは妥当でない。29条の2は、この

趣旨を前提に、重複した権利発生の防止と、先願の処理を待たずに後願の審査を可能にするという点から、先願の明細書全体に後願排除効を認めるものである。

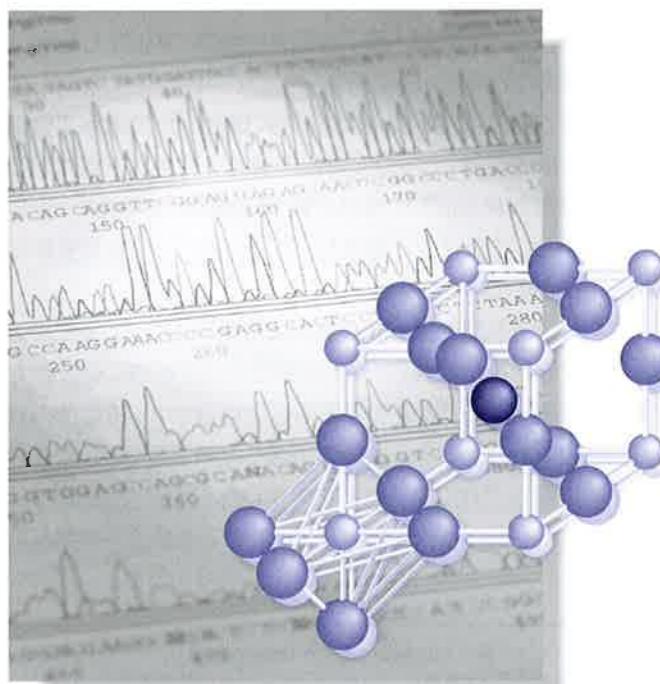
前段の趣旨は、29条1項3号と共通であるから、29条の2の先願に求められる実施可能性は29条1項3号の引例適格性に求められる実施可能性と同程度であるとも思える。実際、現行審査基準を見る限り、29条の2の先願発明と29条1項3号の引用発明に求められる要件に差異はない。裁判例はどうであろうか?

つぎの「ジアゾスルホン酸化合物製造方法」の事件では、29条の2の規定を適用するためには、先願発明が特許を受け必要はなく、先願発明に29条1項柱書に規定する有用性は不要であると判示されている。

平成9年(行ケ)第330号「ジアゾスルホン酸化合物製造方法」特許取消決定取消請求事件

本件は、29条の2の適用にあたって当該化合物の有用性(ここでは具体的な実施例)が示されている必要があるかどうかが争われた事件である。先願発明のジアゾスルホン酸化合物に該当する57化合物のうち、6化合物については、化学物質名(化学構造式)と製造方法の記載はあったが、具体的な実施例が示されていなかった。

裁判所は、「特許法29条の2の規定を適用するためには、先願明細書に、本件発明の化合物に相当する化合物の化学物質名(あるいは化学構造式)及びその製造方法が記載されていなければならぬ。しかしながら、特許法29条の2の規定を適用するためには、先願発明が特許を受ける必要はなく、出願公開



されれば足りるのであるから、先願発明について同法29条1項柱書の要件（原告の有用性）は必要でないと解すべきである」として、先願の地位を認めた取消決定を是認した。

なお判決は、有用性とは、化合物同定のための記述ではなく、光照射に感応する酸発生剤としての有用性であって、それは6化合物を含む57化合物について示されているとしている。よって、この判決は、有用性の具体的実証（実施例）がなくても、当該化合物が製造可能に記載されれば、29条の2の先願の地位は否定されないことを示したものとみるのが適切だろう。

平成13年(行ケ)第464号「オレフィン重合用固体触媒」特許取消決定取消請求事件

この事件は、上位概念一下位概念の関係にある先後願発明に対し、後願明細書には選択発明としての技術的意義が開示されていないとして、先願明細書に開示された上位概念の発明と同一と認定した裁判例である。後願発明については、技術的意義の開示を求めているが、先願発明については、そのような要件は求めていない。

裁判所は、「引用明細書には、[A1]の要件を満足する周知の担体を使用した触媒が実質的に記載されており、本件発明1が、引用明細書に記載された発明と別異の発明を構成するような格別の技術的意義を有するとも認められないから、本件発明1が引用明細書に記載された発明と同一であるとした決定の判断に誤りはない、また、本件発明4が引用明細書に記載された発明と同一であるとした決定の判断にも誤りはない。」として、取消決定を是認した。

最後に、用途発明の判例を挙げる。

平成10年(行ケ)第401号「即席冷凍麺類(タピオカ粉)」審決取消請求事件

本件は、タピオカ澱粉と穀粉を特定量含む冷凍麺類用穀粉にかかる用途発明について、類似の構成を有する先願発明が冷凍麺類用穀粉としての優れた効果を開示していないから、用途発明として未完成であるとして、29条の2の後願排除効を否定した裁判例である。

裁判所は、「先願発明が本願発明に対するいわゆる後願排除効を有するためには、必ずしも先願発明が客観的に特許性を備えた発明であることを要するものではないが、特許性の具备以前の問題として、先願発明が完成した用途発明として先願明細書に開示されることを要することは前示のとおりであり、かつ、上記のとおり、喫食が可能である即席冷凍麺類が製

〈参考資料〉

¹ 岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察(下)」パテント 2007 Vol.60, No.8, p89-107

² 特許第1委員会第3小委員会「特許法36条6項1号と同法29条の2との関係について_サポート要件と後願排除効が認められる先願明細書の記載との比較検討」知財管理2007, Vol.57, No.4, p577-588

映画の著作権の保護期間 —「この法律の施行の際現に」の解釈と保護期間の関係—

(「シェーン」事件:平成19年(受)第1105号)

弁理士 伊藤 奈月

造できるというだけでは、先願発明が完成した用途発明として先願明細書に開示されているということはできない。したがって、先願明細書の記載によっては、用途発明である先願発明は、構成上本願発明と一致する「タピオカ澱粉12~30重量%と穀粉類88~70重量%とからなる即席冷凍麺類用穀粉」という部分を含め、当業者が反復継続して所定の効果を挙げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されているとはいえる、発明として未完成であるというべきである。」として、先願発明の後願排除効を否定した。

29条の2の先願は、29条1項3号の頒布刊行物とは異なり、後願の出願時には未だ公開されておらず、しかも、先願と同一の出願人や発明者による後願には適用されない。この点につき、29条の2は29条1項の性格と39条の性格を合わせ持つところ、不完全な内容の出願を助長しないよう、産業政策的見地から、29条の2の先願発明には、39条と同様に、29条柱書と36条の要件が求められるとの見解もある¹。

しかし、裁判例を見る限り、引用発明と先願発明に求められる実施可能性に大きな相違はなく、先願発明に求められる「実施可能性」は、特許要件としての「実施可能性」より緩やかである。実施可能性をはじめ、特許性と後願排除効に求められる要件の差異が、先願でも後願でも権利化できない範囲を拡大させていることを指摘する報告もある²。実際、予測不可能なバイオ化学分野では、実施可能要件やサポート要件が厳しく、出願後のデータ追加も厳格に制限されることから、前述の可能性は大きい。技術の共有財産化とプロパテント、そして国際的調和の観点から、今後検討されるべき課題といえる。

今回紹介する「シェーン」事件は、映画「シェーン」(本件映画)の著作権料を支払わずにマスターフィルムを製造・販売していた者、および低価格のDVD商品を製造・販売していた者に対し、著作権者が製造・販売の差止、廃棄、および損害賠償を請求した事案である。本件では、1953年(昭和28年)に公開された本件映画の著作権が、改正法施行時(2004年(平成16年)1月1日)に存続しているかどうかが争点となった。

映画の著作権は、改正法上、公表の翌年から70年を経過した年の末日の終了をもって保護期間が満了する(54条1項)。

表1 映画の著作権の保護期間の変遷

法律	映画の著作物の保護期間の終期
明治32年法(旧々法)	自然人の著作名義で独創性有り…死後38年 団体の著作名義で独創性有り…公表後33年
旧著作権法	公表後50年
平成15年改正法(改正法)	公表後70年

ここで、終期が「年の末日」とされている理由は、著作者の死亡日や公表日を確認することは困難なことも多いため、簡便な計算方法として、それらの日が属する年の翌年の1月1日から起算すると規定されているからである(57条、民法143条)。

なお、映画を除く他の著作権の保護期間は原則として、創作の時から著作者の死後または著作物の公表後50年である(51条、53条)。

表2 著作権の保護期間(平成15年改正法)

著作者	著作物の保護期間		
	始期	終期	条文
自然人	著作物の創作の時	著作者の死後50年	51条
団体	著作物の創作の時	著作物の公表後50年	51条、53条

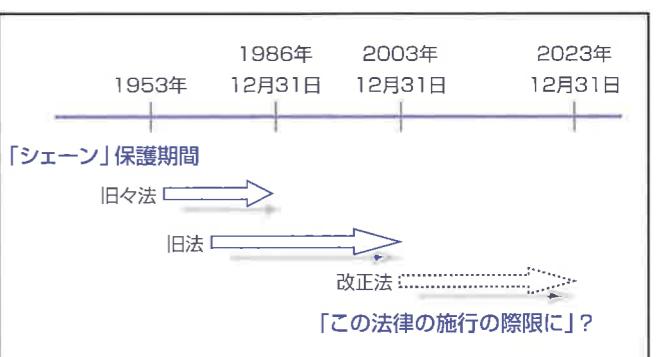
※ただし、終期は著作者の死亡日または公表日の属する年の翌年の1月1日から起算される。(57条、民法143条)

もっとも、映画の著作権の保護期間は、表1に示した通り、これまでに数度延長されている。本改正においても、経過措置として、「この法律(改正法)の施行の際現に」著作権が存する映画の著作物については改正法を適用するとされ(改正法施行附則2条)、改正法施行前に公表された映画であっても、改正法施行時に著作権が存続していればさらに保護期間が延長されることになった。

1953年(昭和28年)に公開された本件映画は、明治32年法(旧々法)上の保護として公表後33年間、すなわち1986年(昭和61年)12月31日までの保護が予定されていたが、旧法の施行に伴い、公表後50年間、すなわち2003年(平成15年)12月31日まで保護されることになった。

本件映画の著作権者は、旧法での保護期間の満了点である2003年(平成15年)12月31日午後12時は、改正法が施行された2004年(平成16年)1月1日午前零時と同時刻であるから、改正法施行の際本件映画の著作権は存続しており、したがって公表後70年間(2023年(平成35年)12月31日まで)保護期間が延長されたと主張した。これに対し、最高裁は「この法律の施行の際現に」という文言の一般用法においては、当該法律の施行日を指すものと解するほかなく、当該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできないと判示し、したがって本件映画を含め、1953年(昭和28年)に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は、本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく、その著作権は2003年(平成15年)12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅したというべきであると判断した。

この最高裁判決により、本件映画だけでなく、「ローマの休日」といった他の1953年(昭和28年)に団体の著作名義で公開された映画についても、それらの著作権の保護期間は満了しており、いわゆるパブリックドメインの状態であることが確定した。





通常実施権の登録とライセンス実務



弁理士 山田 勇毅

1.はじめに

前号の記事においても紹介されたように、本年4月に公布された特許法の改正により、通常実施権の登録制度の見直しが行われました。具体的には、仮通常実施権およびその登録制度が創設されたことと、これまでの通常実施権の登録記載事項の開示事項の制限がなされました。新しい制度の詳細については、前号の記事に譲るとして、実際のライセンス実務において、新制度の活用の意義と留意点を具体例に基づいて整理してみました。

2.通常実施権の登録協力義務

本改正により通常実施権の登録記載事項の開示事項の制限がなされた背景には、これまで通常実施権の登録制度が活用されてこなかつたという事情があります。通常実施権の登録の申請は、不動産登記法などの他の登記・登録制度と同様に、原則として登録権利者（ライセンサー）と登録義務者（ライセンサー）の共同申請となっており、登録義務者（ライセンサー）の協力が必要となっています¹。

そこで、ライセンサーが登録に協力しない場合に、ライセンサーからライセンサーに対する登録請求権（特許権者の登録協力義務）が認められるかが問題になりますが、判例は契約により特約がない限りこれを否定しています²。したがって、ライセンス契約において、ライセンサーの登録義務を規定しておく必要がありますが、ライセンサーとライセンサーの力関係などによりこのような合意がなされることは少なかったといえます。

これまでの制度では、通常実施権の登録がなされると、対象特許の特許番号、ライセンサーの氏名、通常実施権の範囲および対価の額またはその支払方法が一般に開示されてしまうため、ライセンサーとしては経営戦略や営業秘密に関係する情報が漏れてしまうという不利益を蒙ります。したがって、実施権の登録にはライセンサーの協力が得られにくいという事情がありました。そこで、登録により開示される事項に制限を加えることにより、ライセンサーによる登録の協力を得やすくしたのが本改正の趣旨です。

なお、登録の申請そのものを共同申請ではなく、単独申請とする制度改正とすれば、よりシンプルにライセンサーの保護が図れるわけですが、特許法条約³の加入の問題とも関連して、国際的調和の流れの中で、今後、そのような措置がとられることが期待されます。

3.特許権の譲渡

ライセンサーAとライセンサーBの間のライセンス契約の対象となる特許権を特許権者であるライセンサーAが第三者Cに譲渡した場合に、譲受人であるCがもとのライセンス契約のライセンサーであるBにライセンスすることを拒否する事態が生じます。

日本においては、財産権の処分は契約の義務とは関係なく自由に行うことができるとされ、この際、通常実施権が登録されていなければ

ば、譲受人は通常実施権（ライセンス契約）の存在を知らずに譲り受けることもあり得、上記のような事態が生じます。すなわち、特許権に付随するライセンス契約は、特許権が譲渡されても、特約のある場合を除いて、特許権の譲受人であるCに承継されないと解され、ライセンサーBは通常実施権を譲受人Cに対抗することができません。

このような場合、ライセンサーBは通常実施権を登録しておけば、譲受人Cに対して通常実施権を対抗できることになるわけです。本改正により、登録事項のうちライセンサーの氏名および通常実施権の範囲については、非公開とされ、対価の額またはその支払方法は登録事項から除外されているので、ライセンサーとしても通常実施権の登録による情報の開示は最小限にとどめることができ、前述のように、ライセンサーの協力が得やすくなっています。したがって、今後は、ライセンサーはライセンス契約に際して、ライセンサーの実施権登録協力義務を合意に盛り込むべき積極的な交渉が望まれます。

なお、米国、ドイツにおいては、特許権の譲受人は、譲渡人がライセンスを許諾している場合には、ライセンスが登録されていてもいかんとも、ライセンス負担付の権利が移転されると解されるため、このような問題が生じません。本改正においても対抗要件がなくとも保護されるという制度が検討されたようですが、我が国の民法では、対抗要件が物件変動に対する保護の要件となっており、我が国の法制度になじまないという観点から見送られたという経緯があります。

4.ライセンサーの倒産

次に、通常実施権のライセンサーAが倒産し、裁判所によって選任された破産管財人Bが破産法53条⁴に基づき契約を解除すると主張したとします。この際、ライセンサーCが契約の存続を主張するためには、やはり通常実施権の登録が必要となります。

これは、ライセンス契約が破産法53条（旧59条）の双方未履行の継続契約にあたるかについて、通常、将来のロイヤルティ支払いが未履行であるためこれに当たるものと解され、ライセンス契約においても破産法53条の解除権の行使が認められるものとされてきましたが、破産法の改正により、当該権利（通常実施権）が登録されている場合には、53条は適用されないことになったためです⁵。

破産法の上記改正により、ライセンサーAの破産という不測の事態に対して、ライセンサーCの保護が図れるものですが、実施権が対抗要件（登録）を備えていることが条件になっているため、現実には、上記の特許権の譲渡の場合と同様の問題が残されていたわけです。

したがって、本改正により、今後は、ライセンサーはライセンス契約に際して、ライセンサーの実施権登録協力義務を盛り込むべき交渉を積極的に行うことによって、破産法56条の規定により、ライセンサーの破産という不測の事態にも対処できることになります。

5.出願段階のライセンス

通常実施権の法的性質は、積極的に実施権を許諾するというよりは、排他的独占権行使しないことを約する不作為請求権であると解されています⁶。特許権の成立前の実施権については観念することができます。特許法にも規定されていませんでした。

しかしながら、実際には、特許が出願され、公開されれば、将来特許権が成立し得る出願について第三者は知ることができます。したがって、実務上、第三者としては、将来のリスクを減らすために、出願中の特許を受ける権利の実施権を設定することが従来から行われてきました。

ところが、特許権の成立前の権利については、特許法にも規定されておらず、当然、登録制度もなかったため、このような権利についてのライセンサーは、その権利の譲受人、およびライセンサーが破産した場合の破産管財人に対して、実施権を対抗するための手段がありませんでした。

今後は、出願段階においても、その出願の特許性が高く、権利の内容が優れたものであるならば、今まで以上にライセンス契約の対象とすることが期待でき、権利の早期段階での有効活用が図れるとともに、ライセンサーの保護も図れることが期待できます。

6.独占的通常実施権

独占的通常実施権とは、ライセンサーが単独である契約に基づく通常実施権をいい、英語の“exclusive license”に相当する権利です。独占的通常実施権であるかどうかについては、通常実施権が登録されていたとしても、必ずしも明確ではありません。例えば、通常実施権の登録において独占性の合意が既になされていたとしても、これに加えて、別の通常実施権の登録をすることは制度上可能であるわけです。

本改正において、通常実施権の契約の独占性については、（任意的）登録事項とはされておらず、通常実施権の独占性を新たな通常実施権者に対抗することはできません。したがって、独占的通常実施権のライセンサーは、その独占性についてはライセンサーに対して契約に基づく損害賠償請求ができるに過ぎないと考えられます。

これに対して、専用実施権は特許権者も実施できず、かつ、登録が効力発生要件となっています。したがって、専用実施権は、全て登録されているわけで、専用実施権の設定は第三者に対抗できるので、上記のような問題は生じません。

7.サブライセンス

サブライセンスとは、通常実施権者がさらに第三者に対して実施権を設定する行為であり、実務においては広く行われています。サブライセンスの設定に当たっては、通常実施権者は特許権者および専用実施権者と異なり、独占的な排他的な権利を有するものではないため、通常、特許権者の承諾が必要なものと解されています。そこで、サブ

ライセンサーがサブライセンスを第三者に対抗するためには、特許権者とサブライセンサーが共同で通常実施権の設定登録をしなければなりません。

しかしながら、サブライセンス契約はライセンサーとサブライセンサーの間で締結するものであって、通常、特許権者であるライセンサーとサブライセンサーの間には実施権を設定する旨の証書は存在しないため、実務上、サブライセンスの登録はできないのが現状です。

本改正においては、このようなサブライセンスの登録まで踏み込んだ登録要件の改正は行われませんでしたが、今後の方向性としては、以下のことが考えられます⁷。特許権者からのサブライセンスの授権に基づく場合は、（a）ライセンサーにサブライセンスに関する授権がなされていることを証する書面、（b）当該ライセンサーからサブライセンサーに対する許諾証書があれば、登録を認めることがあります。また、第三者のためにする契約によるライセンスの場合には、（a）第三者のためにする契約書と、（b）第三者であるライセンサーが許諾対象に該当することを証明する書類（例えば、「契約当事者の子会社」に該当する旨の証明書）を添付すれば、契約の直接の当事者でない第三者であるライセンサーが通常実施権の登録を備えることができるということとする。

8.包括的ライセンス契約

包括的ライセンス契約とは、特定の製品や技術分野に係る特許権を特許番号で特定することなく、また、将来特許権として成立することが見込まれる発明をも含めて、包括的にライセンスする契約であり、産業界では広く行われています。

このような包括的ライセンス契約については、既に、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成19年5月11日公布）59条3項において、特定通常実施権の登録として、登録することが可能になっています。

この法律においては、本改正の個別の通常実施権の登録と同様に、ライセンサー名と通常実施権の内容は一般には開示しない仕組みが設けられています。

9.おわりに

本改正および産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律によって、個別の通常実施権、包括的ライセンス契約に含まれる通常実施権、出願段階における仮通常実施権についての登録制度が整備されたことにより、ライセンス契約におけるライセンサーの保護が図られることが期待できます。これによって、今まで以上に、企業のライセンス活動が円滑に行われ、技術協力、技術開発の促進が図られることが期待されます。

〈引用〉

- ¹ 特許に関する権利の登録申請方法については、不動産登記法をはじめとする他の登記・登録制度と同様に、登録権利者及び登録義務者双方により共同申請を原則としている（特許登録令第18条、第19条）。
- ² 最高裁 昭和48年4月20日判決 第395号（民集27巻3号580頁）参照
- ³ 2005年に発効。日本は未批准。
- ⁴ 破産法53条1項には、「被務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時に於て共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」と規定されている。
- ⁵ 破産法56条第1項には、「第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。」と規定されている。
- ⁶ 中山信弘「工業所有権法上」442頁等参照
- ⁷ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書「特許制度の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」平成19年12月、35頁参照

大阪地裁 平成20年3月3日判決 平成18年(ワ)第6162号 特許権侵害差止等請求事件

特許

不可避不純物について判断し、被告製品は本件特許の構成要件「残部Snからなる」を充足しないとした事案

[事案の概要]

原告は、被告が製造販売等する無鉛はんだ合金は原告の特許権（特許第3152945号）にかかる特許発明の技術的範囲に属するから、それを製造販売等する行為は同特許権を侵害すると主張して、被告製品の製造販売等の差止及び廃棄、ならびに損害賠償の支払いを請求した。

[裁判所の判断]

裁判所は、①不可避不純物とは、金属製品において、原料中に存在したり、製造工程において不可避的に混入するもので、本来は不要なものであるが、微量であり、金属製品の特性に影響を及ぼさないため許容されている不純物ということができる。②本件特許の構成要件「残部Snからなる」とは構成要件に記載される以外の成分組成を含むことを基本的に許容するものではなく、例外的にそれが許容されるとしても、せいぜい、不可避不純物か、又はそれと同様に合金の流動性向上に影響を与えないことが特許出願時ないし優先日の技術常識に照らして容易に予見し得るものに限られると解

するものが相当であるとした。その上で被告製品について検討し、被告製品がAgを0.084%含有しており、これは許容不純物としての範囲（0.05%）を上回るものであるから、不可避不純物ということはできず、Agを0.084%程度含有しても合金の流動性向上に影響を与えないことが容易に予見し得たと認めるることはできないため、被告製品は本件特許の構成要件を充足しないと判断した。

また、裁判所は、本件特許は特許法36条6項1号（サポート要件）に違反してされたものであり、無効理由を有すると判断した。なお、知的財産高等裁判所平成19年1月30日判決（平成17年（行ケ）第10860号）において本件発明は特許法36条6項1号に違反するものでないと判断されているが、本件の争点において主張された無効理由と同一の事実及び同一の証拠に基づくものとはいえないから、無効理由を有すると判断するが妨げられるわけではないとして、一事不再理を否定した。

（弁理士 伊藤 奈月）

知財高裁 平成20年3月19日判決 平成19年(ネ)第10057号 商標権侵害差止等請求控訴事件 平成19年(ネ)第10069号 附帯控訴事件

商標

被告商品の販売態様等を考慮し「ELLEGARDEN」は「ELLE」に類似しないと判断した事案

[事案の概要]

本件は、「ELLE」と「ELLEGARDEN」は類似するとして、一審原告の請求の大部分につき差止請求等を認容した原審（東京地裁）に対する控訴審である。

売するサイト、とりわけ一審原告のようなファッショングランドの商品を販売するサイトではなく、ロックバンドのファンサイトであると容易に気付かせるような表示が随所に見られる」点等を考慮し、原告商標と被告標章とが類似するということはできないと判断した。

ただし、被告標章10（下記参照）については、「ELLEGARDEN」の表示を敢えて2段にし、全体の印象としては本件「ELLE」商標に極めて類似したデザインを採用しているものであるとして、本件「ELLE」商標と被告標章10とは、外観、称呼及び観念において類似すると判断した。



被告標章10

（弁理士 土生 真之）

[裁判所の判断]

「ELLE」商標については、「少なくとも本件ロックバンドが結成された平成10年当時には著名であったと認めることができる。」と述べつつも、「ELLE」との語はアルファベット4文字、称呼でみれば「エル」の2文字という、極めて簡単な構成からなりており、しかも、その原義はフランス語としては極めて普遍的な代名詞（「彼女」の意）であることから、（中略）識別力が顕著に高いものとは必ずしもいい難い側面がある。」と認定した。

そして、「被告ウェブサイトにおける販売についてみても、購入に至るまでには複数のステップがあり、その中には同サイトが一般的の被服等を販

東京地裁 平成20年3月31日判決 平成19年(ワ)第22449号 特許権侵害行為差止等請求事件

特許

特許請求の範囲中の「移動」が実施例中の「回動」に限定されるか等が争われた事件

[事案の概要]

「ホースリール」の特許権者である原告が被告に対し、特許3908155号に基づいて、被告製品の譲渡等の差止等を請求した。主に、争点①特許請求の範囲中の「移動」が実施例中の「回動」に限定されるか、争点②出願当初の明細書に記載のない「移動」の用語を用いて特許請求の範囲を補正することが補正要件違反（新規事項追加）に該当するか、が争われた。

には脚部が「回動」する構造に限定する旨の記載や示唆はなく、そのような構造に限定すべき理由もないと判示した。

争点②：裁判所は、出願当初の明細書には脚部を「回動」させる構造以外に具体的に開示されていないと認めつつ、脚部を「回動」させる構造を採用したのは、開口部に収容される部品の飛び出しを防止する等のためであることが容易に理解できると認定した。また、裁判所は、出願当初の明細書中に「回動」を必須とする記載や示唆もなく、必須とする理由もないとして、更に「当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば、かかる目的達成のためには、脚部を回動させる構造のほかに、脚部をスライドさせる構造や、着脱可能な脚部を取り付ける構造によって「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」とした構成をも含み得ることは、当然理解することができるものと認められる」と判示した。

（弁理士 肥田 徹）

[裁判所の判断]（下線は筆者が追加）

争点①：裁判所は、実施例には脚部が「回動」する構造のみが記載されていることを認めつつ、構成要件E-1の構成として、「脚部が回動する構造のほかに、脚部をスライドさせる構造や、着脱自在とした脚部を付け替える構造をも含み得ることは、当業者が技術常識をもって本件明細書を見れば容易に理解することができるものである。」と認定し、更に明細書

知財高裁 平成20年5月15日判決 平成20年(行ケ)第10014号 審決取消請求事件

商標

使用商標の商品カタログへの使用は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用にあたるとして、審決が維持された事案

[事案の概要]

原告は、「テディベア」と「TEDDYBEAR」の文字を上下二段に横書きしてなる本件商標（指定商品：第17類「被服、布製身回品、寝具類」）に対し、商標法50条の規定に基づいて、不使用を理由として商標登録の取消しの審判の請求をした。しかし、特許庁は、通常使用権者の使用（使用商標「TeddyBear」をタオル等に使用）は、本件商標の使用にあたるとして請求不成立の審決をしたため、原告は、当該審決の取消を求めて訴訟を提起した。

[裁判所の判断]

観念及び称呼を共通にする片仮名と欧文字を2段書きにした登録商標の欧文字部分のみからなる商標を使用したときも、特段の事情のない限りは当該登録商標と社会通念上同一の商標が使用されたものと評価されるべきであるとした上で、使用商標の使用態様ごとに、本件商標の使用にあたるかが判断された。具体的には、商品カタログへの使用につい

ては社会通念上同一の商標の使用と認められたが、商品及び包装への使用については、「テディベア」の語は普通名詞として知られているため出所表示機能はなく、商品に造形等された熊が、「テディベア」との愛称で呼ばれる、独特の形をした小熊のぬいぐるみという意味における「テディベア」であることを示しているものと理解するのが合理的であるとして、商標の使用とはされなかった。

また、本件商標の取得及び使用は国際信義に反した不正な目的をもってされたものであるという原告の主張に対し、裁判所は、ぬいぐるみと強い関連性のある商品についてであっても、「テディベア」という語を特定の商標権者が独占することは、セオドア・ルーズベルトの有名なエピソード、又はテディベアの愛称をもつ小熊のぬいぐるみ固有の人気や著名性に便乗する意図、又は誰もが自己の商品に自由に使用できるという共通の認識を覆す意図があり、公正な競争秩序ないし公平の観念に反するものとして、商標登録の無効事由を構成する余地があるというべきである、と言及した。

（弁理士 伊藤 奈月）

知財高裁 平成20年5月28日判決 平成19年(行ケ)第10411号 審決取消請求事件

商標

「トリートメント チャージ／TREATMENT CHARGE」は「チャージ／CHARGE」に非類似であるとした審決を取り消した事案

[事案の概要]

原告は、被告が有する本件商標について、無効審判請求をしたところ、特許庁は引用商標1、2（「CHARGE」と「チャージ」の組み合わせからなる商標）と類似しないとして、同請求を不成立とした（法4条1項11号非該当）。本件は、原告が同審決の取消しを求めた事案である。

トリートメントチャージ TREATMENT CHARGE

本件商標：登録第4966729号
指定商品 第3類「化粧品、せっけん類」

[裁判所の判断]

裁判所は、本件商標から、その一部である「チャージ」（「CHARGE」）を抽出することについて、「…他方、簡易、迅速をたとつぶ取引の実際ににおいては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、その

一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念が生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。そしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一又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」（最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決）と判示した。

そして、「トリートメント」「チャージ」のうち、前者は、本件商標の指定商品に使用された場合には、識別力の乏しい言葉であり、後者は、特に識別力が高いといえないものの前者よりは識別力が高いとし、また、これらの言葉は、別個の意義を有すること等から、分離して印象されるものであつて、全体を一連、一体の商標として把握することができるというものではないと認定した。

かかる認定を前提として、本件商標から「チャージ」（「CHARGE」）部分を抽出し、同部分が引用商標1、2と類似すると判示し、審決の判断を取り消した。

（弁護士 井上 義隆）

知財高裁 平成20年5月28日判決 平成19年(行ケ)第10163号 審決取消請求事件

特許

複数の訂正事項の不可分一体性を前提として一部の請求項のみについてしか判断しなかった審決の手続は誤りであるとされた事案

[事案の概要]

本件の争点は、審決が各訂正事項を不可分一体なものであることを前提として一部の請求項のみについてしか判断しなかったことの適法性、および、訂正審判請求における手続補正において請求項を削除する補正を許さないことの適法性である。

[裁判所の判断]

本判決では、先ず、「訂正審判は、…特許出願に準じた法的性質を有するうえ、特許法には請求項ごとに訂正の可否を決すべき規定もないから、訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否を論じた最高裁判所は、昭和62年の特許法改正後においてもそのまま妥当すると解される。」とし、「原明細書等の記載を複数箇所にわたって訂正するものであるときは、原則として、これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求を

しているものと解すべき」との判断が示されている。

そして、この前提の下で、本件事案が「客観的・画一的処理の要請に反しない場合」に該当し、「可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断をする必要があると解される。」ものであるか否かが判断され、「本件訂正においては、請求人（原告）が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な」請求項に関する訂正事項と、他の請求項に係わるものとでは、「少なくともこれを分けて判断すべき」であったところ、これをせず、前者についてだけ独立特許要件の有無を判断して、後者については何らの判断を示さなかつた審決の手続は誤りであるとして、審決を取り消すこととした。

なお、訂正審判請求における手続補正において請求項を削除する補正を許さないことが適法か否かという論点については、「審判請求書の補正として適法かどうかはともかく」とされ、明確な判断は示されていない。

（弁理士 片山 健一）

知財高裁 平成20年6月12日判決 平成20年(行ケ)第10053号 審決取消請求事件

特許

訂正審判請求を却下した審決について、明細書の記載から自明な事項として認識できることを理由として取り消した事案

[当事者の概要]

原告は、「保形性を有する衣服」の特許権者であるところ、被告から提起された無効審判手続きにおいて、本件特許の請求項1について訂正請求を行ったところ、特許庁は、法134条の2第5項で準用する126条3項及び4項に規定する要件を満たしていないことを理由として、同請求を却下した。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、134条の2第5項が準用する126条3項について、「特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が該当明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正是、特段の事情のない限り、新たな技術的要件を導入しないものであると認められ、『明細書、特許請求の範囲又は図面に記載

された範囲内において』するものであるということができる（知的財産高等裁判所平成18年（行ケ）第10563号事件・平成20年5月30日判決参照）。」との基準を援用し、本件訂正は、本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができるとし、上記基準を充足すると判示した。

なお、同準用に係る126条4項については、審決が同条項の要件を充足しないと判断した理由を具体的に示していないことから、理由不備の違法があると指摘するとともに、「上記のとおり訂正することにより、発明の実施態様は限定されるものの、発明の課題ないし目的が異なるものとなるわけではなく、全く別個の発明と評価されるものではないから、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものということはできない。」と判示し、同条項も充足すると判示した。

（弁護士 井上 義隆）

知財高裁 平成20年6月30日判決 平成19年(行ケ)第10293号 審決取消請求事件

商標

チョコレート菓子の立体的形状について、3条2項を適用することなく識別力を認めた事案

[当事者の概要]

本件は、下記本願商標が商標法3条1項3号に該当し、また同条2項の適用により登録を受けられるべきものにも該当しないという特許庁の審決に対する取消訴訟である。

[裁判所の判断]

(1) 独占不適商標該当性について

本願商標は、4種類の魚介類の図柄の選択及び配列の順序並びに立体的に構成されたこれらの図柄のマーブル模様の色彩等において、少なくとも本件全証拠からは同様の標章の存在を認めることができないという意味で個性的であるところ、（中略）「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」に該当するものと認めるることはできず、本件全証拠を検討してもこれを認めるに足りる証拠はない。



本願商標

（弁護士 土生 真之）

のような4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において本願商標に係る標章は新規であり、本件全証拠を検討してもこれと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできない。そして、これらの結合によって形成される本願商標が与える総合的な印象は、本願商標が付された前記のシーケルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコレート菓子の次回の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入ないしは非購入を決定するまでの標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえ、本件全証拠を検討しても本願商標に係る標章が「一般的に使用される標章」であると認めるに足りる証拠はないし、本願商標が「商標としての機能を果たし得ないもの」であると認めるに足りる証拠もない。

(2) 自他商品識別力欠如商標該当性について

本願商標においては、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキガイの4種の図柄を向って左側から順次配列し、さらにこれらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなるのであり、こ

最高裁 平成20年7月10日判決 平成19年(行ヒ)第318号 特許取消決定取消請求事件

特許

特許異議申立に対する訂正請求において、一つの請求項のみについて判断し、訂正を認めないとした決定を取り消した事案

[訂正請求の概要]

本件特許（特許第3441182号）に対し特許異議の申立てがされ、上告人は、特許請求の範囲の訂正を請求した。本件訂正は、請求項1を訂正する訂正事項a、同2を訂正する訂正事項b、同3を訂正する訂正事項c、同4を訂正する訂正事項dから成る。

[特許庁の判断]

訂正事項bは、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りようでない記載の誤明のいずれをも目的とするものでなく、また、特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから、特許法120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法126条1項ただし書き又は2項の規定に適合しない。よって、その余の訂正事項について判断するまでもなく、訂正事項bを含む本件訂正は認められない。

[知財高裁の判断]

明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正の請求において、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか

許さないかの決定をしなければならず、たとえ、一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても、その箇所についてのみ訂正を許す決定をすることはできない。

[最高裁の判断]

異議の申立てがされている請求項についての訂正請求は、請求項ごとに申立てをすることができる異議に対する防御手段としての実質を有するものであり、請求項ごとの個別の訂正が認められないこと、異議申立事件における攻撃防御の均衡を著しく欠く。

異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。

（弁護士 北野 健）

Q & A 技術的特徴の異なる別発明への補正（シフト補正）の禁止

弁理士 肥田 徹



(a) 審査対象の決定手順⁴

①請求項1について特別な技術的特徴⁵の有無が判断されます。②請求項1に特別な技術的特徴がなければ、請求項1の発明特定事項を全て含む請求項で項番号が最も小さい請求項2について、特別な技術的特徴の有無を判断されます。③特別な技術的特徴が発見されるまで繰り返し、発見されれば特別な技術的特徴の有無を判断した請求項と、当該特別な技術的特徴を有する発明特定事項のすべてを含む同一カテゴリーの請求項が審査されます。

(b) ケース1：発明ホ（A+C+D）への補正が認められない例⁶

表1の通り、請求項1のAに特別な技術的特徴が無く、請求項2のA+Bに特別な技術的特徴が有ると判断されたものの、引用文献により請求項1に新規性欠如、請求項2に進歩性欠如の拒絶理由がある場合、請求項1、2が審査され、請求項3は審査されません。この拒絶理由通知に対してA+B+Cとする補正是シフト補正とならず、17条の2第4項違反となります。一方、A+C、A+C+Dとする補正是シフト補正となり、17条の2第4項違反となります。17条の2第4項違反にならないためには、補正後の発明が、補正前に特許性が判断された請求項2と、特別な技術的特徴であるA+Bを共通に有する必要があるためです。

(c) ケース2：発明ホ（A+C+D）への補正が認められる例⁷

表1の通り、請求項1のAに特別な技術的特徴が無く、請求項2のA+Cに特別な技術的特徴が有る場合、ケース1と同様に請求項1、2が審査され、請求項3は審査されません。この拒絶理由通知に対して、A+B+C、A+C+Dとする補正是シフト補正とならず、17条の2第4項違反となります。補正後の発明が、補正前に特許性が審査された請求項2と、特別な技術的特徴であるA+Cを共通に有するからです。なお、A+Bとする補正是、補正後の発明がA+Cを有さないので、シフト補正となり、17条の2第4項違反となります。このように、重要とされるA+Cを含む発明ハを請求項2に記載することが、拒絶理由通知対応時の発明ホへの補正可能性の観点から重要となります。

	出願時	拒絶理由通知（特別な技術的特徴の有無）	補正後の補正可否（シフト補正）
ケース1	請求項1 A	新規性欠如（無）	請求項1 A+B+C ○
	請求項2 A+B	進歩性欠如（有）	請求項2 A+C ×
	請求項3 A+C	単一性欠如（未判断）	請求項3 A+C+D ×
ケース2	請求項1 A	新規性欠如（無）	請求項1 A+B+C ○
	請求項2 A+C	進歩性欠如（有）	請求項2 A+C+D ○
	請求項3 A+B	単一性欠如（未判断）	請求項3 A+B ×

(d) まとめ

以上の通り、特許請求の範囲の請求項の記載順が重要となります。依頼の出願では構成要件Aを中心に各発明が構成されているので請求項1にまず発明イを記載しますが、請求項2に発明ホまたは発明ハのいずれを記載するかで、発明ハ、ホの権利取得可能性が大きく異なってきます。発明ホ、ハでは発明ハの方が重要ということですので、発明ハを請求項2、発明ホを請求項3に記載する必要があります。仮に発明ホを請求項2、発明ハを請求項3に記載した場合、請求項3は発明の単一性違反を理由に審査されないことがあります。この場合において、発明ホに特許性があったとしても、最初に拒絶理由通知に対してA+Cを含む発明ホに変更する補正是シフト補正に該当するとして拒絶される可能性があります。

以下に、発明イを請求項1、発明ホを請求項2、発明ハを請求項3に記載した場合（ケース1）と、発明イを請求項1、発明ハを請求項2、発明ホを請求項3に記載した場合（ケース2）のそれぞれについて、各請求項がどのように審査されるのか、審査基準（平成19年3月）を参考に確認したいと思います。

〈引用〉

- ⁴ 二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が单一的一般的発明概念を形成するように連関している場合、発明の単一性を具備する（特許法施行規則25条の8第1項参照）。
- ⁵ 特許庁総務部特許課制度改正審議室編「平成18年意匠法等の一部改正 産業財産法の解説」（以下平成18年改正解説）43-44頁
- ⁶ 平成18年改正解説45頁
- ⁷ 審査基準第1部第2章10-13頁（参考）
- ⁸ 特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう（特許法施行規則25条の8第2項）。
- ⁹ 審査基準第3部第II節11-13頁（参考）