

Oslaw News Letter

vol.23

目 次

Contents

● 論 文	「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について	弁理士 伊藤 奈月 1
● 商 標 N e w s	台湾商標法改正	弁理士 中村 仁 5
● 中 国 N e w s	iPad商標紛争が提起する新たな商標問題	弁護士 市橋 智峰/弁理士 加藤 真司 6
● 海 外 N e w s	Absolute Software事件(CAFC判決、2011年10月11日)	弁理士 津田 理/監修 弁理士 松任谷 優子 8
● 特 許 入 門		弁理士 津田 理 10
● 紛 争 実 務	特許権侵害訴訟における侵害判断の枠組み	弁護士 飯塚 暁夫 11
● 判 例 紹 介		12

論文

Thesis

「特許権の存続期間の延長」の 審査基準の改訂について

弁理士 伊藤 奈月

1. はじめに

特許権の存続期間の延長登録制度は、医薬・農業等の分野においては、所定の許認可（処分）を得なければ、特許発明を実施できない場合があるという問題に対処するため創設されたものであり、かかる制度により、政令で定める処分¹を受けるために特許発明を実施できない期間があったときは、特許権の存続期間は5年を限度として延長することができる²（67条2項）。

しかしながら、医薬品については、「有効成分」と「効能・効果」が同一である先の処分に基いて延長登録がなされていると、新たな剤形等についての後の処分に基づく延長登録が認められないという運用がなされ、制度の趣旨や実態との不整合が指摘されていたところ、最高裁の判断（平成21年（行ヒ）第324～326号）が示されたことを受け、平成23年12月28日に「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂に至った。

本稿では、最高裁判決を紹介するとともに、改訂後の「特許権の存続期間の延長」の審査基準³を概説し、今回の改訂により生じる従来の運用からの変化について検討する。

2. 平成21年（行ヒ）第326号 審決取消請求事件

（1）事案の概要

本件は、原告が処分の対象となった医薬品（販売名）を「パシーフカプセル 30mg」、処分の対象となった医薬品の有効成分（一般名称）を「塩酸モルヒネ」、および処分の対象となった物について特定された用途（効能・効果）を「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」とする処分について、製剤技術に関する本件特許（第3134187号）に基いて延長登録出願をしたところ、同じ有効成分、効能・効果を有する「オプソ内服液 5mg・10mg」についての先行処分を理由に拒絶審決を受けたため、その審決の取消を求めた事案である。

(2) 審決

審判では、「特許法 68 条の 2 にいう『物』『用途』は医薬品についてはそれぞれ『有効成分』『効能・効果』を意味すると解するというべきである。(平成 18 年(行ケ)第 10311 号判決参照)」、「塩酸モルヒネを有効成分(物)とし、同一の効能・効果(用途)を有する医薬品については本件の処分以前にすでに承認を受けていたのであるから、当該医薬品の有効成分、効能・効果以外の剤形などの変更の必要上、新たに処分を受ける必要が生じたとしても、本件処分は特許発明の実施に第 67 条第 2 項の政令で定める処分を受けることが必要であつたものとするとはできない。」として拒絶審決がなされた。

(3) 原判決(平成 20 年(行ケ)第 10460 号 審決取消請求事件)

原判決は、「先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は、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つたか否かとの点と、常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ、本件を含む、特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては、拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号の要件適合性を検討することが必須である。」としたうえで、以下のように判示した。

「特許権の存続期間の延長登録の制度は、特許発明を実施する意思及び能力があってもなお、特許発明を実施することができなかった特許権者に対して、『政令で定める処分』を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について、当該『政令で定める処分』を受けるために必要であつた期間、特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって、特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であることができる。」

上記した延長登録出願の趣旨を前提として、67 条の 3 第 1 項 1 号の要件については、「審査官(審判官)が、当該出願を拒絶するためには、①「政令で定める処分」を受けたことによって、禁止が解除されたとはいえないこと、または②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことを論証する必要があるということになる」。そして特許庁の主張するところによって、上記主張・立証がされたとはいえないとして、審決を取り消した。

(4) 本判決(平成 21 年(行ヒ)第 326 号 審決取消請求事件)

本判決は、「特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法 14 条 1 項による製造販売の承認(以下「後

行処分」という。)に先行して、後行処分の対象となった医薬品(以下「後行医薬品」という。)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(以下「先行医薬品」という。)について同項による製造販売の承認(以下「先行処分」という。)がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であつたとは認められないということとはできないというべきである。なぜならば、特許権の存続期間の延長制度は、特許法 67 条 2 項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ、後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上、上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより、上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。」「本件先行医薬品は、本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないのであるから、本件において、本件先行処分がされていることを根拠として、その特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であつたとは認められないということとはできない。」として、本件先行処分がされていることを根拠として 67 条の 3 第 1 項 1 号に規定する拒絶理由があるということとはできず、同様の理由で審決を違法であるとした原審の判断は正当として是認することができると判示し、上告を棄却した。

(5) 小括

本判決では、先行医薬品が本件特許発明の技術的範囲に属しない場合についてのみ判断され、先行医薬品が本件特許発明の技術的範囲に属する場合についての判断は示されなかった。また、原判決で判示された 67 条の 3 第 1 項 1 号の要件の論証の必要性についての判断、および先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲(68 条の 2 の「物」の意義)についての判断も示されなかった。

3. 審査基準の改訂

(1) 従来運用

特許法第 68 条の 2 は、延長された特許権の効力について「その延長登録の理由となつた第 67 条第 2 項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。」と定める。

68 条の 2 に定める「物」及び「用途」については、先

例（平成 17 年（行ケ）第 10345 号、平成 17 年（行ケ）10724 号等）により、それぞれ「有効成分」及び「効能・効果」と解釈する運用が定着していた。

この解釈に基づいて、67 条 2 項に定める延長登録の対象についても「有効成分」及び「効能・効果」によって判断されるため、DDS 等を用いた画期的な剤形を開発しても、新たな延長登録が認められないという問題があった。

（2）改訂審査基準

改訂審査基準では、67 条の 3 第 1 項 1 号の判断において、「特許発明の実施」を、「有効成分」及び「効能・効果」ではなく、処分の対象となった医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項（「発明特定事項に該当する事項」。ただし、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、用途に該当する事項も含める）によって特定される医薬品の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為ととらえて、「政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かを判断することとした。

そして、以下の①又は②に該当する場合、「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」とは認められず、第 67 条の 3 第 1 項第 1 号の拒絶理由が生じる。

- ①：本件処分の対象となった医薬品の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合
- ②：延長登録の出願に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていた場合

出願人は、上記要件①について、本件処分の対象となった医薬品が請求項の発明特定事項のすべてを備えていることを説明し、要件②について、自己が知っている先行処分と本件処分を対比して、本件処分が最初の処分であることを説明する必要がある。

（3）事例

以下、改訂審査基準に記載されている医薬品に関する例を挙げ、審査基準改訂後の審査について説明する。

（a）例 1

特許発明が「有効成分 A を含有する鎮痛用注射剤」であって、本件処分が「有効成分として物質 a 1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についてのものである場合

	本件処分	先行処分 1	先行処分 2
有効成分	物質 a 1	物質 a 1	物質 a 1
効能・効果	鎮痛	鎮痛	鎮痛
剤型	注射剤	注射剤	錠剤
含量	10mg	5mg	10mg
延長		×	○

（物質 a 1 は、有効成分 A の下位概念の成分を意味する。）

・先行処分 1 が存在する場合

先行処分 1 が本件処分と含量等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質 a 1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」によって特定される範囲は、先行処分 1 によって実施できるようになっていたといえる。よって、67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶理由が存在するため、延長登録を受けることができない。

・先行処分 2 が存在する場合

先行処分 2 が存在しても、上記範囲は、先行処分 2 によって実施できるようになっていたとはいえない。よって、67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶理由は存在しないため、延長登録を受けることができる。

（b）例 2

特許発明が、請求項 1「物質 A を有効成分とし、安定化剤としてポリマー B を含有する鎮痛剤」、請求項 2「物質 A を有効成分とし、安定化剤としてポリマー C を含有する鎮痛剤」であって、本件処分が「有効成分として物質 a 1、安定化剤としてポリマー c 1、効能・効果として鎮痛」を備えた医薬品についてのものである場合

	本件処分	先行処分 1	先行処分 2
有効成分	物質 a 1	物質 a 1	物質 a 1
効能・効果	鎮痛	鎮痛	鎮痛
安定化剤	ポリマー c 1	ポリマー c 1	ポリマー b 1
剤型	錠剤	貼付剤	錠剤
延長		×	○

（物質 a 1、ポリマー b 1、ポリマー c 1 は、それぞれ物質 A、ポリマー B、ポリマー C の下位概念の成分を意味する。また、請求項 1 及び請求項 2 に係る発明は単一性の要件を満たすものとする。）

・先行処分 1 が存在する場合

先行処分 1 が存在すると、仮に、先行処分 1 が本件処分と剤型等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質 a 1、安定化剤としてポリマー c 1、効能・効果として鎮痛」によって特定される範囲は、先行処分 1 によって実施できるようになっていたといえる。よって、67 条の 3 第 1 項 1 号の

拒絶理由が存在するため、延長登録を受けることができない。

・先行処分 2 が存在する場合

先行処分 2 が存在しても、上記範囲は先行処分 2 によって実施できるようになっていたとはいえない。よって、67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶理由は存在しないため、延長登録を受けることができる。

(c) 例 3

特許発明が、請求項 1「物質 A を有効成分とする鎮痛剤」、請求項 2「注射剤である請求項 1 の鎮痛剤」であって、本件処分が「有効成分として物質 a 1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についてのものである場合

	本件処分	先行処分	請求項 1	請求項 2
有効成分	物質 a 1	物質 a 1	物質 A	物質 A
効能・効果	鎮痛	鎮痛	鎮痛	鎮痛
剤型	注射剤	錠剤	—	注射剤

(物質 a 1 は物質 A の下位概念の成分を意味する。)

本件処分の対象となった医薬品は、請求項 1 及び請求項 2 の発明特定事項のすべてを同時に備えている。先行処分によって実施できるようになっていたか否かの判断にあたって、本件処分の対象となった医薬品が含まれる請求項が複数ある場合には、通常、複数の請求項のうちの発明特定事項が最も少ない請求項から検討する。

請求項 2 は請求項 1 の発明特定事項のすべてを含んでおり、請求項 2 に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質 a 1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」によって特定される範囲（範囲 2）は、請求項 1 に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質 a 1、効能・効果として鎮痛」によって特定される範囲（範囲 1）に包含される。

ここで、上記表のような先行処分が存在すると、範囲 1 は先行処分によって実施できるようになっていたといえるから、範囲 1 に包含される範囲 2 も先行処分によって実施できるようになっていたといえる。

よって、本件特許権の特許発明の実施には、本件処分を受けることが必要であったとは認められない。

改訂審査基準では、「先行処分によって実施できるようになっていたか否かの判断にあたっては、通常、複数の請

求項のうちの発明特定事項が最も少ない請求項から検討する。」と定められているため、例 3 の場合、延長登録を受けることができない。しかし、もし上記請求項 1 が存在しなければ、請求項 2 について延長登録を受けられることとなる。すなわち、改訂審査基準の下では、クレームを分けることにより複数の延長登録を受けることが可能になる場合があることに留意すべきである。

(d) 製法特許

特許発明が、請求項 1「工程 A、工程 B を含む物質 X の製造方法」であって、本件処分が「有効成分として物質 X、効能・効果として解熱、工程 P→工程 Q→工程 R→工程 S→工程 T により物質 X を製造」を備えた医薬品についてのものである場合

本件処分に係る承認書に記載された製造方法は、工程 A および工程 B を含まないため、本件処分に係る医薬品の製造販売の行為が、本件特許発明の実施行為に該当するとはいえない。よって、67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶理由が存在するため、延長登録を受けることができない。

4. おわりに

審査基準の改訂により、従来の運用では延長登録が認められなかったケース、例えば DDS に関する特許であっても、要件を満たせば延長登録を受けることが可能になった。一方で、製法特許については、従来、その製法で得られるものと処分を受けた物とを比較するのみで、製法の比較はなされなかったが、改訂審査基準では製法も比較されることとなったため、従来なら延長されていた特許であっても延長登録を受けられなくなる場合が生じると考えられる。

また、改訂審査基準は、67 条の 3 第 1 項第 1 号における「特許発明の実施の範囲」と第 68 条の 2 における「本件処分により存続期間が延長された場合の特許権の効力の範囲」は原則として一致していると解釈することを前提としている⁵が、実際に延長された特許権の効力の範囲がどのように解釈されるのかは不明であり、今後の裁判例が待たれる。

なお、改訂審査基準は、平成 23 年 12 月 28 日に係属中の延長登録出願およびそれ以降に行われた延長登録出願について、平成 23 年 12 月 28 日以降の審査に適用される。

〈脚 注〉

¹ 特許法施行令第三条において、薬事法の承認及び農薬取締法の登録が規定されている。

² 特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第 18 版]

³ 特許・実用新案審査基準(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vi.pdf)

⁴ ドラッグデリバリーシステム(drug delivery system)の略

⁵ 「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案に対するご意見の概要およびその回答(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)

台湾商標法改正

弁理士 中村 仁

1. はじめに

台湾商標法が改正され、本年より施行される予定である。

筆者は、本年2月、この法改正について、王美花台湾經濟部智慧財産局局長（日本の特許庁長官に相当）及び李淑美台湾經濟部智慧財産局商標権組組長（日本の特許庁商標課長に相当）と、日本弁理士会商標委員長として、意見交換の機会を得た。その際の説明なども踏まえ、以下に、改正法のポイントについて説明する。

1) 保護対象の拡大（18条）

現行法では、保護対象を「文字、図形、記号、色彩、音、立体形状又はそれらの結合」としているが、改正法では、商品又は役務の供給元を識別できるいかなる標識をも保護対象とし、具体的には「動態、ホログラム、匂い」なども加わることになる。

シンガポール条約を参酌し、また、保護対象を拡大する国際的な動向に順応するためと説明されている。

2) 商標の「使用」の明確化（5条）

現行法は、商標の「使用」を概括条文方式で定義しているだけで、その内容が明瞭でなかったため、日本商標法2条を参考にして、「使用」の態様を号別で規定した。

3) 登録料分納制度の廃止

現行法では、登録料の2期に分けての納付を認めているが、利用が少なく、また、第2期の納付を忘れて権利を消滅させてしまうようなことも増えたため、分納は廃止されることになった。

4) 同意（コンセント）の制限

現行法でもコンセントが認められ、同一範囲でなければ、引用商標権者からの同意書が提出されれば、必ず登録が認められている。

しかし、改正法では、同一範囲でなくても、併存登録を認めることが明らかに不当な場合には、同意書が提出されても併存を認めないこととした。

王局長の説明によると、引用商標が差押の対象となっているが、引用商標と類似する商標を第三者に出願させて同意を与えて登録させ使用が自由になってしまい、実質的に差押が無に帰してしまったというようなトラブルがあり、このよう

な事態を回避するために、同意書が提出されても併存を拒否できるように改正したとのことである。

5) 無効審判又は取消審判における引用商標の使用証拠の提出義務（57条）

先登録商標との同一又は類似を理由に無効審判又は取消審判を請求する場合、引用商標が登録日から3年を経過している場合には、引用商標の使用事実又は不使用についての正当な事由があることを証明することが義務づけられるようになる。

これは、市場で未使用の商標が他人の登録を排除するという不合理な現象が生じるのを排除するため、と説明されている。CTM57条2項の規定を参考にしている。

6) 商標侵害に関する著名商標保護の強化（70条）

著名商標の保護に関し、他人が著名商標中の文字を会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主を表彰する名称としての使用する場合、現行法では、「著名商標の識別性又は信用を損なう場合」又は「関連する消費者に混同誤認を生じさせる場合」と規定し、実際に棄損や誤認混同が生じていることが必要である。

しかし、改正法では、「識別性又は信用を損なうおそれがある場合」又は「関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある」として、現実の棄損や誤認混同を要件とはせず、著名商標の保護を強化している。

2. おわりに

台湾商標法の今回の法改正では、「商品又は役務の供給元を識別できるいかなる標識」をも保護対象とし、不使用登録商標の権利行使を制限し、著名商標保護を強化するなど、国際的な動向に素早く順応している。

匂い等も保護対象とすると、商標の特定や審査が困難ではないかとの質問に対し、王局長は、出願方法などは審査官と出願人で知恵を絞って考えて行けば何とかなり、それよりも、新しいニーズに早く対応していくメリットの方が大きいというような回答をされていたのが印象的であった。

日本でも、新しいタイプの商標の導入、証明商標制度の導入など、商標法改正が検討されているが¹、諸外国の改正に比べるとスピード感がなく、もはや、アジアの中でも商標制度をリードする立場ではなくなっているといわざるを得ない。

〈脚注〉

¹ 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会での議論参照
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm

iPad商標紛争が提起する 新たな商標問題

弁護士 市橋 智峰／弁護士 加藤 真司

1. iPad 商標紛争

昨年末より中国での iPad の商標をめぐる紛争が注目を集めている。報道をまとめると、事件の概要は以下のとおりである。中国本土において iPad 商標は 2001 年に深センの唯冠社を名義人として登録された¹。アップル社は、iPad を発売する 2010 年よりも前の 2009 年に、深セン唯冠社と親会社（香港の唯冠国際社）を同じくする台北唯冠社から、中国本土を含む複数の国の iPad 商標を譲り受けていた²。その後、深セン唯冠社がアップル社に対して中国本土の iPad 商標権を主張したため、アップル社は台北唯冠社との契約に基づく中国本土の iPad 商標権の所有の確認を求めて訴えたが、深セン市中級人民法院は、商標権の譲渡契約は所有者と結ばなければならず、台北唯冠社は深セン唯冠社の「代理人」には当たらないとして、アップル社の訴えを退けた。アップル社はこの判決を不服として、深セン市高級人民法院に上訴している。

その後の報道によれば、深セン唯冠社は 2009 年ごろにはすでに経営不振に陥っており、8 つの銀行が資産を接収管理し、北京のコンサルティング会社「和君創業」が管財人となっている。現在は、和君創業がこの iPad 商標紛争の主導権を握っているようであり、同社は、商標権は 2009 年 12 月の時点で 8 行に委譲済みであった旨を主張しているとのことである。

中国の商標問題といえば、日本の地名等が中国企業によって無断で登録される抜け駆け登録が以前より問題視されている。しかしながら、上記で見たように、iPad 商標紛争は、いわゆる抜け駆け商標登録とはそもそも問題が異なる。本件では、商標権の譲渡を受けたり、ライセンスを受けたりする際に、相手方がその権限を有する者であるか否かが争点である。この点、一般的には、登録原簿により権利の状態と真の権利者を確認して取引を行うことで対処するのが通常である。

商標権の譲渡契約において、譲渡方の当事者の権限が争われた裁判例は、この iPad 商標紛争以外にも複数存在する。これらの裁判例を見ると、正当な権限を有する者であることを見極めて契約をすることがときに困難である事情もうかがえる。以下、本件に類似する裁判例を取り上げて紹介する。

2. 類似の事件例(粵高法民三終字第 18 号)

(1) 事件の概要

B 養蜂場は、第 1530217 号商標の登録者であった。

2006 年 3 月 1 日、B 養蜂場の経営者である被告 Y は、その子 Z に B 養蜂場の管理を委任した。その委任状には「B 養蜂場のブランド所持者である Y は、その子 Z に、B 養蜂場の生産、販売及び業務上の一切の事項の管理を委託、授權する」と記載されていた。一方、被告 Y の子 X が代表者となっている原告 A 社は、蜂蜜及び蜂蜜製品等の加工、販売を行っていた（即ち、原告 A 社の代表者 X と B 養蜂場の管理の委託を受けた Z とは、兄弟である）。2006 年 3 月 15 日に、B 養蜂場の Z と原告 A 社とが³、B 養蜂場が第 1530217 号商標を A 社に譲渡する旨の商標譲渡契約を締結した。2006 年 4 月 18 日、商標局は、A 社が提出した第 1530217 号商標の譲渡申請を受理した。被告 Y は、2006 年 5 月 15 日に、商標局に異議を申し立てて、被告 Y は商標譲渡については知らされておらず、何人にも商標譲渡をするよう委託しておらず、委任状や関連書類に署名もしていないので、商標局に審査するよう訴えた。この商標譲渡申請は現在なお審査段階にある。原告 A 社は、被告を Y として、A 社と Z との間で締結された商標譲渡契約の有効性の確認を求めて提訴した。

(2) 原告 A 社の主張

Z が Y に代わって商標譲渡契約を締結した行為は無権代理には該当しない。まず、B 養蜂場は、登記上は個人経営であるが、その実態は家族共同経営であり、X と Y は親子関係、X と Z は兄弟関係にある。2005 年 8 月に、Y の妻 W は、一家のすべての兄弟姉妹を集めて家族会議を開き、Y と W は高齢であるから、Y が経営する B 養蜂場の経営及び収益を Z に譲ることを決定した。その後、Y 及び W の夫婦は、具体的な経営にはタッチしなくなった。Z は B 養蜂場の経営を引き継ぎ、A 社と商標譲渡契約を締結して、その登録商標の登録証書を商標譲渡手続きのために A 社に渡した。よって、Z は商標譲渡に関する事項を処理する権利を完全に有している。

次に、この契約は、Z の署名があるだけでなく、Y が経営する B 養蜂場の代表印も捺印されており、かつ、A 社は、Z が、Y が管理する B 養蜂場の一切の生産、販売、及び業務等の事項を授權した委任状を持っているという前提で、契約をしたのであるから、A 社には、Z が当該契約を締結する権利を有していることを信ずる十分な理由がある。よって、Z の行為は、禁反言による代理（表見代理）に該当する。Y 本人が事後的に当該契約を認めなかったことは、家族内部のいざこざであって、事後的に翻意しても、商標登録のことを最初から知らなかったということにはならず、それをもって A 社に対抗することはできない。

さらに、Zはすでに第1530217号商標の登録証を商標譲渡手続のためにA社に渡しており、それによってA社に、ZがYの商標の譲渡を含む一切の業務を処理する権利を有することに信頼を生じさせた。よって、Yが商標の譲渡を事後的に認めなかったことのみをもってZの行為を無権代理と認定することは、契約法が確立した禁反言による代理の制度趣旨及び客観的事実に反する。

(3) 被告Yの反論

B養蜂場とA社が締結した商標譲渡契約は無効である。理由は以下のとおりである。商標譲渡契約の当事者双方は、B養蜂場とA社であるが、そのうちのB養蜂場を代表して契約に署名したのはZであり、B養蜂場の経営者であるYではない。Zは商標譲渡契約に署名する権利を有していなかった。委任状は、YがZにB養蜂場の生産、販売、及び業務上の一切の事項の管理をZに委託し、授權することを概括的に表現しているにすぎず、商標の譲渡は生産、販売等の日常企業管理の範疇には含まれない。また、授權の範囲は、B養蜂場の生産、販売等の関連事項に限られ、B養蜂場の知的財産の譲渡は授權の範囲に含まれない。よって、ZがYに代わって商標譲渡契約を締結したことは、無権代理に該当する。この行為は、養蜂場Bの実際の経営者であるYの追認を得ておらず、A社もこの契約がYの真実の意思表示があることを示す証拠を提出していない。よって、Zが契約に署名した行為は権限なくなされたものであり、Zの代理行為は、本人であるYに対して効力を生じない。

(4) 裁判所の判断

B養蜂場とA社が締結した「商標譲渡契約」は無効である。理由は以下のとおりである。

第一に、委任代理権の範囲は、代理される本人の委任行為によって確定される。但し、本人の委任及び授權の意思表示は、代理人が実施する代理行為と比較して、往々にして原則的、抽象的である。従って委任代理権の範囲を確定する際には、委任及び授權の目的に立脚するだけでなく、さらに、一般的な社会通念及び商慣習をもってこれを確定しなければならない。代理人の代理権に対する本人による制限は、原則的には、善意の第三者には対抗できない。但し、不動産又は知的財産権の譲渡又は処分、不動産に設定した担保等の、本人の利益に重大な影響を及ぼす行為については、本人の特別の授權を得ていなければ、代理人は代理をする権利を有しない。本件では、Yは委任状によってZにB養蜂場の生産、販売及び業務の一切の事項の管理を

授權したが、この委任状は、B養蜂場の商標権等の知的財産権を処分することを特別に授權したのではなく、よって、ZはB養蜂場を代理して本件商標を処分する権利を有さず、その代理行為は無権限でなされたものというべきである。

第二に、契約法49条は、行為者に代理権がなく、代理権を超えて、又は代理権が終了した後に、本人の名義で契約を締結した場合において、相手方において行為者が代理権を有するものと信じる理由があるときは、その代理行為は有効であると規定している。本件では、XとYは父子関係であり、XとZは兄弟関係であるので、Xは家族の一員として、委任状の授權範囲を知っていたはずであり、仮に、Xにおいて委任状の授權範囲が不明であったとしても、B養蜂場の経営者であるY、即ち父親に問い合わせれば確定できたのであり、それは父子関係が存在する当事者間ではきわめて容易になし得ることである。この意味で、Zの代理権の有無については、Xの注意義務が果たされておらず、Zがした代理行為に代理権があると信じたという正当な理由はない。従って、A社が主張する禁反言による代理は成立しない。

以上のとおり、Zは係争商標を処理する代理権を有しておらず、係争商標を処分した行為は禁反言による代理にも該当せず、よってB養蜂場とA社が締結した商標譲渡契約は無効である。

(5) コメント

本判決は、「本人の利益に重大な影響を及ぼす行為」は、包括的な授權では足りず、「特別の授權」を要するところ、「知的財産権の譲渡又は処分」が類型的に前記「行為」に該当することを判示している。知的財産実務との関係では、この点が重要である。

例えば、相手方が登録上の権利者でない場合に代理権の存在を確認すべきことは当然として、例えば委任状に記載された代理権が一般的・包括的なものにすぎず、知的財産権の譲渡に向けたものでなければ、代理権を基礎づけるには足りないということである。

なお、iPad商標紛争のように、親会社が子会社の権利を対象に契約を行うケースは実は少なくない。例えば、グループ会社を含めた包括ライセンスが典型であるが、そもそも代理権の確認さえも怠ることが少なくない。iPad商標紛争は、そうした実務に警鐘を鳴らしたものだといえよう。

〈脚 注〉

¹2001年は、iPod(携帯型デジタル音楽プレイヤー)が発売された年である。

²実際には、アップル社が用意したIP Application Development Limitedという会社(IPAD社)が台北唯冠社から譲渡を受けて、アップル社はこのIPAD社から再譲渡を受けている。

³実際にはA社の前身であるC社が契約をしたが、本稿ではA社と表記する。

Absolute Software事件¹ (CAFC判決、2011年10月11日)

弁理士 津田 理／監修 弁理士 松任谷 優子

1. 事件の概要

ある製品がクレームの権利範囲に含まれるか否かは、原則として、その製品がクレームを文言どおり侵害（文言侵害）しているかで判断される。しかし、侵害形態によっては文言侵害だけでは権利者の保護が十分でない場合もあり得る。そこで、例外的に、その製品がクレームと異なる部分があったとしても、クレームと均等な範囲に含まれる場合には、特許侵害とみなす、というのが均等論の考え方である。

本件では、クレームと均等な範囲にまで権利範囲を拡げて権利侵害が認められるか、すなわち、均等論に基づく侵害が認められるか、が争点とされた。

本件発明（クレーム 12）は、遠隔サイトの動作監視システムの発明であり、その構成要件の一つとして「前記電子装置のユーザに秘密に、前記フォーマット手段から前記システムの中央サイト手段へのメッセージパケットの送信を、セミランダムレートで開始する送信手段」を備えている。一方、被告製品は、前回の送信から 24.5 時間後に発信を開始するように設計されている（この点については争いが無い）ところ、被告製品の「前回の発信から 24.5 時間後」に発信を開始することが、クレーム 12 の「セミランダムレート」で送信を開始することと均等であるか、が争われた。

米国では、クレームと被告製品との相違が実質的でない場合、Function-Way-Result テスト（機能・方法・結果テスト）に基づいて、均等論に基づく侵害を認めるか否かが判断される。

CAFC は、クレームの「セミランダムレート」の構成要件が果たす機能（Function）として、装置が中央サイトに次回送信するのを、ユーザに検知されないようにすることができる、という機能（送信時期の予測防止機能）を認めた。そして、CAFC は、被告製品が最後の発信から 24.5 時間後に発信を開始することから、被告製品のユーザは、被告装置が次回発信する時期を正確に知ることができ、したがって、被告製品は「送信時期の予測防止機能」を果たさず、均等論に基づく侵害は認められないと判示した。

2. 均等論に関する主な判例

(1) Graver Tank 最高裁判決（1950 年）²

この判決で、連邦最高裁は、被告製品がクレームと「実質的に同一の機能（Function）」を「実質的に同一の方法（Way）」で果たし「実質的に同一の結果（Result）」が得られる場合には、均等論に基づく侵害を認める、という「Function-Way-Result テスト」を採用した。この判決では、クレーム全体として（as a whole）均等の判断がなされた。

(2) Warner-Jenkinson 最高裁判決（1997 年）³

この判決では、均等論は、クレーム全体としての発明に適用すべきではなく、クレームの個々の構成要素ごと（element-by-element）に適用しなければならない、と判示された。

また、連邦最高裁は、出願経過禁反言（prosecution history estoppel）について、出願経過でクレームの文言を変更する補正がなされた場合、その変更の理由の如何を問わずに禁反言が適用されるわけではないとしたうえで、出願経過禁反言と均等論との関係については、出願経過でクレームの文言を変更する補正がなされたとしても、それだけで均等論の適用が否定されるわけではないと判示した。

さらに、この判決で、連邦最高裁は、被告の侵害の意図は均等論の適用と無関係であり、また、均等の判断時期は侵害時である（特許付与時ではない）と判示した。

(3) Festo 最高裁判決（2002 年）⁴

この判決では、連邦最高裁は、出願経過禁反言について、出願経過においてクレームを減縮する補正がなされた場合、特許法上の要件を満たす目的で補正が行われた限り、出願経過禁反言の原則が適用されるとし、権利者が特許法上の要件を満たす目的でないと主張する場合には、その立証責任は権利者にあると判示した。

そして、連邦最高裁は、出願経過禁反言と均等論との関係について、出願経過においてクレームを減縮する補正がなされ、出願経過禁反言の原則が適用されたとしても、そのことをもって均等論が排除されるわけではないとし、出願経過禁反言の適用下において均等論を主張す

る権利者は、被告製品が補正時に予見不可能であったこと等の反証をしなければならないと判示した。

3. 考察

今回の事件では、均等の判断にあたり「Function-Way-Result テスト」を採用し、「element-by-element ルール」に従って、被告製品がクレーム 12 の「セミランダムレート」の構成要件の機能（送信時期の予測防止機能）を果たさないとして、均等論に基づく侵害が否定された。この判断手法は、これまでの均等論に関する主要な判決（Graver Tank 最高裁判決、Warner-Jenkinson 最高裁判決）に沿ったものであると考えられる。

ここで、日米における均等論を比較してみると、日本では、ポールスプライン事件の最高裁判決⁵で、均等論の要件について「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、（１）右部分が特許発明の本質的部分でなく、（２）右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであって、（３）右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの（当業者）が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、（４）対象製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ（５）対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、

特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である」と判示されている。上記（１）～（５）の要件は、それぞれ第１要件～第５要件とも呼ばれる。

日本では、第１要件を満たさないとして均等論に基づく侵害を否定することが多いが、この第１要件（や第２要件）と米国の「Function-Way-Result テスト」にはある程度の類似性が認められる（Graver Tank 最高裁判決、Warner-Jenkinson 最高裁判決）。

一方、日本では、第５要件に基づいて均等論が否定されることは少ないが、米国では、出願経過禁反言の原則は、均等論の適用に一定の制限を課すものとして重要である点で相違する。また、禁反言の法理の適用に際しても、①被告製品が補正時に予見不可能であったこと、②補正の理由が被告製品とほとんど関係性がないこと、③均等の争点となる非本質的な部分を出願人（権利者）が明細書に記載できなかったことに合理的な理由があること、のいずれかを反証すれば、禁反言の推定を覆すことができる点でも相違がある（Festo 最高裁判決）。

冒頭でも述べたように、均等論は、文言侵害だけでは権利者の保護ができない侵害態様に対して、クレームの権利範囲を拡げて権利侵害とみなす、という例外的なものである。したがって、均等論の適用を過度に認めてしまうと、権利範囲を定義するというクレームの機能を喪失させてしまうことにも繋がりがねず、健全な商業活動に支障をきたすおそれもある。結局、均等論の適用をどこまで認めるかは、その国の国策に依拠するところも大きいかもしれない。今後も、日米の均等論の判決から目を離すことはできない。

〈脚 注〉

¹ <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1503.pdf>

² 339 U.S. 605, 70 S.Ct.854 (1950)

³ 520 U.S. 17, 117 S.Ct 1040 (1997)

⁴ 122 S.Ct. 1831, 62 U.S.P.Q. 2d 1705 (2002)

⁵ 最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決

弁理士 津田 理

Q. 自社で開発中の製品について、その製品の機能を向上させるための良いアイデアが浮かびました。そのアイデアはちょっとした思いつき程度のものなのですが、今までこのアイデアを採用した製品は見たことがありません。このようなアイデアを何らかの権利で保護することはできないでしょうか？

そのようなアイデアを保護するための権利の一つに、特許権という権利があります。しかし、特許権を取得するためには、単に新規性があるというだけでは足りず、いわゆる進歩性があることが必要とされます。つまり、そのアイデアが今までになかった新しいものであったとしても、通常の人が「容易」に思いつく程度のアイデアでは、特許を受けることはできません。したがって、今回のように「ちょっとした思いつき程度」のアイデアの場合、特許権による保護を求めるのは難しいと言わざるを得ないでしょう。

今回のようなアイデアを保護するための権利には、実用新案権という権利もあります。実用新案制度は、特許制度を補完するために設けられた制度で、通常の人が容易に思いつく程度のアイデアであっても、実用新案権による保護を受けることができます。今回のようなケースでは、実用新案制度の利用も検討されることをお勧めします。

Q. 実用新案と特許の違いを教えてください。

特許と実用新案では権利取得のために要求される「進歩性」の程度が異なります。つまり、特許の場合には「容易」でないことを必要とするのに対して、実用新案の場合には「きわめて容易」でなければ足ります。また、実用新案の保護対象は「物品の形状や構造」に限られ、特許のように「方法」のアイデアを保護することはできません。

また、実用新案制度は、早期に製造や販売が開始されライフサイクルの短い製品を保護するために、新規性や進歩性などの実体的要件は審査せず、方式的な基礎的要件を審査するだけで早期かつ安価に権利の登録が行われます。そのため、日用品など、簡単に模倣されそうな製品のアイデアを保護するのに有効です。

ただし、実用新案権は、早期に権利取得ができる一方、権利期間は特許よりも短く、さらに、権利行使する際には実用新案技術評価書を提示しなければならない等の制限が課せられます。

アイデアの具体的な内容や取得した権利の使い方などを考慮して、実用新案制度と特許制度のどちらを利用すべきか検討されるのが良いでしょう。

特許権侵害訴訟における侵害判断の枠組み

弁護士 飯塚 暁夫

1 属否の判断(充足性の判断)

特許権侵害訴訟においては、差止請求、損害賠償請求のいずれの場合であっても、侵害論において、対象製品または対象方法（以下前者で代表させます）が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断が問題となり、法令用語ではありませんが、よくこれを「属否（充足性）」の判断と呼んでいます。

特許法 70 条 1 項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と定めており、さらに同条 2 項は、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と定めていますので、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づき、明細書の記載や図面を参酌して判断することになります。

一方、対象製品の特定は、実在する具体的な被告製品の構成を、文言や図面により表現して特定する作業になります。

そして、特許請求の範囲と対象製品を対比することにより、後者が前者を充足するか否かを判断するのですが、いずれもそのままでは対比が難しいので、それぞれを適当な部分に分割したうえで対比するという手法がとられています。

特許請求の範囲を適当な部分に区切ることを「分説」といい、分説された各部分を「構成要件」と呼びます。構成要件は、通常、「構成要件 A」等の符号を付して表します。一方、対象製品の構成も構成要件と対応するように分け、「構成 a」などの符号を付し、これらを対比して、対象製品の構成が当該特許発明のすべての構成要件を充足すると、対象製品が当該特許発明の技術的範囲に属し、特許権を侵害すると判断されるわけです。

以上が侵害判断の基本的枠組みですが、特許請求の範囲の確定や対象製品の特定は難しい問題を孕んでいることが多く、多くの侵害訴訟において争点となっています。

2 対象製品の特定

対象製品の特定は、対象製品を文言や図面を用いて表現することにより行いますが、すべてを完全に特定する

ことは不可能なうえ、不要でもあります。この特定は、あくまでも特許請求の範囲との対比のために行うものですので、対比に必要な部分は十分に特定し、不要な部分は簡潔に書くか、あるいは省略してもかまいません。

対象製品自体は、客観的な実在であり、それをどう特定するかは事実認定の問題にすぎないはずですが、対象製品をどのように特定するかは属否の判断と密接に関わってくることがあるため、実際の訴訟においては、当事者の主観的意図が入り込み、争いになることも多いのです。

3 技術的範囲の解釈(クレーム解釈)

一方、技術的範囲の解釈は、属否判断の最も重要な部分であり、多くのケースにおいて侵害訴訟の攻防の中心になります。

前述のとおり、技術的範囲は、特許請求の範囲に基づき、明細書や図面を参酌して判断されるほか、出願当時の技術水準、公知技術、出願経過なども参酌されることがありますが、何をどの程度参酌するかはケース・バイ・ケースと言わざるを得ません。

4 無効論との関係

技術的範囲の解釈を主張する際に注意しなければならないのが、無効論、すなわち、特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）の主張との関連です。

前述のとおり、属否（充足性）の判断は、特許請求の範囲の構成要件と対象製品の構成を対比することにより行いますので、技術的範囲をできるだけ広く解釈すれば、それだけ充足する可能性が高くなるのですが、その反面、新規性・進歩性欠如を理由に特許が無効とされる可能性も高くなりますので、被告から特許無効の抗弁が主張されるケースが多いという実情に鑑みますと、侵害訴訟を提起する場合には、事前に予想される相手方からの無効論の主張も検討したうえで技術的範囲に関する主張を組み立てる必要があるといえるでしょう。

【特】 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 平成24年1月27日判決(知財高裁H22(ネ)第10043号)一審請求棄却>>控訴棄却

本件は製造方法を記載して物質を特定したプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPc)に係る発明に関する侵害訴訟の知財高裁大合議判決である(結論は、一審同様、原告の請求を棄却)。

知財高裁は、特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり、物の発明に係る特許請求の範囲に、その物の製造方法が記載されている場合には、当該発明の技術的範囲は当該製造方法により製造された物に限定されることが原則であること、もっとも、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情がある場合には、例外的に当該発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることがなく、物一般に及ぶと判示した(本判決においては、かかる例外に該当するクレームを「真正PBPc」、かかる例外に該当しないクレームを「不真正PBPc」と称している。)。そして、かかる例外に該当することの立証責任は、これを主張する者(権利者側)が

負うと判示した。

また、知財高裁は、特許の無効を判断する際の発明の要旨認定においても、同様の基準により判断されるべきであると判示した。

これまでPBPcに係る発明の技術的範囲、及び、発明の要旨の認定手法に関して様々な見解(製法限定説、物質同一説及び折衷説)が述べられてきたが、今後は本判決の基準(原則として製法限定・例外として物質同一)に従って判断されることになるであろう。なお、特許庁は、PBPcの発明の要旨認定に関して、「請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。」(特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(3))という運用基準を採用しているが、本大合議判決の基準では不真正PBPcとして製造方法に着眼して特許性を肯定し得る余地が残されていることに注意が必要である。

【商】 商標権の侵害主体、幫助的行為 平成24年2月14日判決
(知財高裁H22(ネ)第10076号)商標権侵害差止等請求控訴事件 一審請求棄却>>控訴棄却

本件は、一審被告が運営するショッピングサイト(楽天市場)において、個別の出店者が、一審原告の周知・著名な登録商標「Chupa Chups(チュッパ チャプス)」に類似の標章を付した商品を展示・販売したため、一審原告が一審被告に対し、商標法及び不正競争防止法に基づき、商品の展示・販売の差止め等を請求した事案である。

原審は、一審被告サイト上の出店ページに登録された商品の販売(売買)の主体は、当該出店ページの出店者であって、一審被告はその主体ではない等として、一審原告の請求を棄却した。

これに対し、知財高裁は、原判決は結論において誤りがないとしながらも、サイト運営者が出店者に対する管理・支配を行い、出店者から利用料等の利益を受けている場合には、出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときから合理的期間内にサイトから侵害内容が削除されない限り、出店者と同様にウェブページ運営者に対しても差止請求・損害賠償請求をすることができるとの判断を示した。

その理由は、本件のような販売方法は社会的に有益であり、商標権侵害の認識が容易でない一方、侵害行為の具体的認識・認容により幫助犯となりうることや、出店契約に基づく結果回避措置や運営者の利益享受の存在等の事情を考慮すると、ウェブページの運営者は、商標法違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴くなどして、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを履行している限りは差止め等の責任を負うこととはないが、これを怠ったときはかかる責任を負うと解されるからであるという。

商標法には間接侵害に関する明文規定(37条)があるが、この点につき、本判決は、商標権侵害となるのはこの明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はなく、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能であると判示している。

なお、本件では、一審原告からの指摘・出訴等から8日以内に侵害品がウェブから削除されたことをもって、合理的期間内に侵害状態の是正があったと認められ、一審被告の侵害責任が否定されている。

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23号

■編集・発行 / 大野総合法律事務所

■発行日 2012年4月30日

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北コビル21F(丸の内オアソ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/>