

Oslaw News Letter

vol.28

目次

Contents

● 論文	化学分野におけるサポート要件の判断傾向～医薬分野との比較～	弁理士 梅田 慎介	1
● 商標 News	地理的表示の保護	弁理士 土生 真之	5
● 中国 News	2012年中国法院知的財産権司法保護十大革新的事件例の紹介	弁護士 加藤 真司	6
● 海外 News	最近の英国最高法院判決 ～特許製品の部材の交換は特許製品の「生産」に当たるか～	弁護士 成川 弘樹／監修 弁理士 北野 健	8
● 特許入門		弁理士 鈴木 守	10
● 紛争実務	請求原因と抗弁	弁護士 市橋 智峰	11
● 判例紹介			12

論文

Thesis

化学分野におけるサポート要件の判断傾向
～医薬分野との比較～

弁理士 梅田 慎介

1. はじめに

化学・医薬・バイオテクノロジー分野の発明では、出願時の技術水準から効果の予測が困難な発明、すなわち進歩性が高い発明、であるほど、明細書に多くの実施例を記載することが求められる。

特許請求の範囲に記載された発明が実施例による効果の裏付けを欠く場合、発明の課題を解決できると認識できないと考えるのであれば、実施例の欠如はサポート要件¹違反と判断され得る。また、効果が得られるように発明を実施することができないとして、実施例の欠如を実施可能要件違反²ととらえる考え方もあろう。

出願段階においては、十分な実施例を準備できない場合も多く、限られた実施例によっていかにしてサポート要件及び実施可能要件を充足させるかに腐心することとなる。また、両要件は、無効審判及び侵害訴訟においても重要な論点となり得る。従って、両要件に関する近時の裁判例の傾向を把握しておくことには意義がある。

本論文では、特にサポート要件について、審査基準に示される基本的な考え方と、平成17年大合議判決³及びその後のフリバンセリン判決⁴で示された判断規範を確認した後、近時の裁判例を紹介し、化学分野の発明における判断傾向を医薬分野の発明と比較して考察する。

〈脚注〉

¹ 特許法第36条第6項第1号² 特許法第36条第4項第1号³ 知財高裁平成17年11月11日判決、平成17(行ケ)第10042号、「偏光フィルムの製造方法」⁴ 知財高裁平成22年1月28日判決、平成21年(行ケ)第10033号、「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」

2. 審査基準に示される基本的な考え方

審査基準⁵は、サポート要件の基本的な考え方を次のように説明している。

「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討する。対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性ととられることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。」（下線付与）

また、サポート要件違反の類型の1つとして「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」を挙げている。

3. 平成17年大合議判決の判断規範

平成17年大合議判決では、2つの特性値（X、Y）が所定の関係式で示される範囲であるフィルムを用いた偏光フィルムの製造法に係るパラメータ発明⁶において、「式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものがすべて偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく⁷、また、他に、本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして、上記二式を満足するものが上記の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではなく、上記二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が不明であるから、結局、特許を受けようとする発明……が、発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはでき」ないとしたサポート要件違反の特許取消決定が維持された⁸。

裁判所は、「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の

課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、……その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。」と判示した。

4. フリバンセリン判決の判断規範

フリバンセリン判決では、フリバンセリンを性的障害の治療に用いる発明⁹において、「医薬についての用途発明においては、一般に、有効成分の物質名、化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり、……特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには、発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより、その用途の有用性が裏付けられていることが必要である。」としたサポート要件違反¹⁰の拒絶審決が取り消された。

裁判所は、法36条6項1号の趣旨¹¹を説示した上で、「『発明の詳細な説明』の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、『特許請求の範囲』が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、『発明の詳細な説明』において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」（下線付与）と判示した。

また、本裁判例では、「法36条6項1号の規定の解釈に当たり、『発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する』という同号の趣旨から離れて、法36条4項1号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することは、同一事項を二重に判断することになりかねない。」として、サポート要件と実施可能要件は区別してとらえる

【脚 注】

⁵第1部第1章2.2.1

⁶【請求項1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100μmであり、かつ、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することの特徴とする偏光フィルムの製造法。 $Y > -0.0667X + 6.73 \cdots \cdots (I)$ $X \geq 65 \cdots \cdots (II)$ （以下省略）

⁷明細書には、実施例が二つ、比較例が二つしか記載されていなかった。

⁸実施可能要件違反は、特許取消決定の理由となっていたが、裁判では審理されなかった。

⁹【請求項1】「場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。」

¹⁰明細書には、処方例のみが記載され、実施例（薬理データ）の記載はなかった。

¹¹「法36条6項1号は、……、『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。」

べきとされた。

5. 近時の裁判例

(1) 「有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L_2MX の錯体」、知財高裁平成 24 年 11 月 7 日判決、平成 23 年（行ケ）第 10235 号

一般式 L_2MX で示される燐光性錯体を含む有機発光デバイス発光層用組成物に係る発明において、サポート要件違反とした無効審決が取り消された。

原告（特許権者）は、サポート要件の判断はフリバンセリン判決で示された規範によるべきとして要件の充足性を主張したのに対して、被告は、平成 17 年大合議判決の規範によるべきとして審決の認定に誤りはないと主張した。

裁判所は、平成 17 年大合議判決の判断規範を用いつつ、発明の解決すべき課題¹²に関する審決の認定の誤りを指摘してサポート要件を充足すると判断した。

(2) 「血管内皮増殖因子拮抗剤」、知財高裁平成 24 年 6 月 28 日判決、平成 23 年（行ケ）第 10179 号

hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤を加齢性黄斑変性の治療に用いる発明において、発明の詳細な説明に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことを理由としたサポート要件違反及び実施可能要件違反が争点となった。裁判所は、サポート要件違反について判断することなく、「本願明細書には、hVEGF 拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを示した実施例等に基づく説明等は一切存在しないから、本願明細書の記載が、本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものということができない。」として実施可能要件違反の判断を是認した。

(3) 「液体調味料の製造方法」、知財高裁平成 25 年 4 月 11 日判決、平成 24 年（行ケ）第 10299 号

生醤油と、コーヒー抽出物及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる血圧降下作用物質とを含む液体調味料の製造方法に係る発明において、アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド（ACE 阻害ペプチド）の実施例がないことから、サポート要件及び実施可能要件の充足性が争われた。

裁判所は、「特許請求の範囲の記載にある「生醤油」（【0012】）、……「アンジオテンシン阻害活性を有するペプチド」（ACE 阻害ペプチド。【0027】【0029】）……については、いずれも本件明細書に具体的にその意義、

製造方法又は入手方法が記載されている。また、本件発明 1 ないし 8 の方法は、……液体調味料の加熱処理方法（【0065】）や、加熱処理が充填工程の前に行われること（【0035】）を含めて、いずれも本件明細書（【0035】【0036】【0038】）に記載されている。したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明 1 ないし 8 の使用を可能とする具体的な記載があるといえる。」として実施可能要件は充足するとした。

一方、サポート要件は、「コーヒー豆抽出物及び γ -アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはならない。」として不充足とした。

(4) 「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」、知財高裁平成 24 年 10 月 29 日判決、平成 24 年（行ケ）第 10076 号

組成物に係る発明において、発明の詳細な説明に組成物を具体的に製造し効果を確認した実施例が記載されていないことを理由としたサポート要件違反の拒絶審決が取り消された。

裁判所は、発明の詳細な説明は当業者の技術常識に沿った記載となっており、当該記載から本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができるとし、「サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。」と判示した。

併せて、「発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法 36 条 4 項 1 号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。」とした。

(5) 「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」、知財高裁平成 24 年 10 月 11 日判決、平成 24 年（行ケ）第 10016 号

発泡剤として成分 a) と成分 b) を組み合わせて用いるポリウレタン硬質フォームの製造方法に係る発明において成分 b) を使用した実施例がなく、成分 b) とともに挙げ

〈脚 注〉

¹² 被告は、課題を「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」と狭く認定したのに対して、原告は「有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物として、従来知られていた式 L_3M の構造を有する燐光性錯体とは異なる構造を有する燐光性錯体を提供すること」と広く主張した。本件明細書には発明の課題が明確に記載されていない。また、審査段階でも発明の課題の認定に影響を及ぼすような主張はなされておらず、これは本件の親出願の審査過程でも同様である。

られている類似成分 b') を使用した実施例しかないことを理由にサポート要件違反とした拒絶審決が取り消された。

裁判所は、成分 b') がひとまとまりの一定の発泡剤のひとつとして挙げられており、化学構造及び理化学的性質が類似する成分 b') の実施例が記載されているのだから、成分 b') を用いるポリウレタン硬質フォームの製造方法に係る発明が開示されていると解するべきと判示した。

本裁判例は、化合物の新規な組み合わせに係る発明に関し、当該組み合わせを直接支持する実施例がなくとも、発明の詳細な説明は当業者が発明の課題を解決できると認識できる程度に記載されていると判断され得ることを示す。

6. 考察

平成 17 年大合議判決は、サポート要件の判断において請求項に係る発明と発明の詳細な説明に記載された発明との実質的な対応関係を求める審査基準の考え方に合致するものであり、近時の裁判例は、サポート要件の一般的な判断規範¹³として平成 17 年大合議判決を用いるものが多いようである(事例(1)、知財高裁平成 23 年 12 月 22 日判決¹⁴、同平成 23 年 9 月 29 日判決¹⁵、同平成 23 年 4 月 26 日判決¹⁶、同平成 22 年 4 月 27 日判決¹⁷等)。

実施例の欠如がある場合のサポート要件の判断に限ってみると、平成 17 年大合議判決はパラメータ発明において実施例の不足をサポート要件違反としており、近時の裁判例でも化学分野において実施例の欠如をサポート要件の違反として処理したケース(事例(3))が存在している一方で、フリバンセリン判決は医薬発明において薬理データの欠如をサポート要件違反とした審決を取り消しており、近時の裁判例でも医薬分野において薬理データの欠如をサポート要件ではなく実施可能要件の違反として処理したケース(事例(2))が存在している。すなわち、化学分野の発明と医薬分野の発明とでは、実施例が欠如する場合のサポート要件の判断あるいはサポート要件違反と実施可能要件違反との使い分けの判断に異なった規範が存在しているように見える。

フリバンセリン判決は、審決におけるサポート要件違反

の判断につき「理由不備の違法」¹⁸を指摘しており、医薬発明における実施例の欠如をサポート要件違反として処理すること自体を否定したものではないと解することもできるが、裁判例は、医薬発明における実施例(薬理データ)の欠如は実施可能要件違反として処理し(事例(2)、知財高裁平成 25 年 2 月 12 日判決¹⁹)、パラメータ発明を含む化学分野の発明における実施例の欠如はサポート要件違反として処理している(事例(3)、知財高裁平成 23 年 4 月 26 日判決²⁰)。

サポート要件が充足されるには具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでは必要ないとした事例(4)²¹、化合物の新規な組み合わせに係る発明に関し、当該組み合わせを直接支持する実施例がなくとも、当業者は発明の詳細な説明の記載から発明の課題を解決できると認識できるとした事例(5)は、化学分野の発明で実施例の不足が懸念される場合にサポート要件の充足を図るため参考になると思われる。

7. おわりに

サポート要件の一般的な判断規範は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲内のものであることを求めるものである。このため、その充足性の判断は、発明の課題をいかに認定するか依存し、課題をより一般化されたものとして認定すれば充足の判断に傾きやすく、逆により特異化されたものとして認定すれば不充足の判断に傾きやすい(事例(1))。化学分野では、審査段階において、進歩性違反を克服するために顕著なあるいは特異な作用効果の主張が必ず行われるといってもよい。このような出願段階での作用効果の主張は、無効審判や侵害訴訟でのサポート要件の判断において、発明の課題を当該作用効果に対応した特異化されたものとして認定することを許し、発明の課題が解決できると認識される範囲をより狭く解して特許権者に不利益な判断をもたらす可能性があることに留意が必要であろう。

〈脚 注〉

¹³平成 17 年大合議判決の判断規範の射程はパラメータ発明あるいはこれに加えて数値限定発明に限られ、フリバンセリン判決のほうがより広範な射程を持つとする説もある。

¹⁴平成 22 年(行ケ)第 10097 号 ¹⁵平成 23 年(行ケ)第 10010 号

¹⁶平成 22 年(行ケ)第 10252 号 ¹⁷平成 21 年(行ケ)第 10296 号

¹⁸「発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を、特許請求の範囲との対比において、検討したのではなく、『薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載』があるか否かのみを検討して、そのような記載がないことを理由として、法 36 条 6 項 1 号の要件充足性がなかったものであって、本願の特許請求の範囲の記載が、どのような理由により、発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく、同条 6 項 1 号所定の要件を満たさないとした点において、理由不備の違法があるというべきである。」(下線付与)

¹⁹平成 24 年(行ケ)第 10071 号 ²⁰平成 22 年(行ケ)第 10252 号

²¹ただし、発明の詳細な説明が当業者の技術常識に沿って記載されることによって当業者が発明の構成を採用することにより発明の課題が解決できると認識できる場合には、発明が進歩性を具備し得るかという別の問題が生じるだろう。

地理的表示の保護

弁理士 土生 真之

1. はじめに

安倍内閣が展開する成長戦略において日本の農林水産物・食品の輸出倍増が謳われているように、近年農林水産業の国際競争力強化が課題となっている。このような背景の下、農林水産物・食品のブランド化の一環として、地理的表示の保護が検討されている。

TRIPS 協定では、地理的表示を「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。」と定義されている。

現在もいわゆる産地偽装問題に対しては、不正競争防止法等により地理的表示は保護されているが、昨今の検討の背景には、産品に対する地域由来の付加価値・特異性を担保するとともに、消費者への情報提供にも資するものとして地理的表示をより積極的に保護・活用しようとする意図がある。

地理的表示の保護方法については、独自の登録制度を有する国（EU 等）もあれば、証明商標として商標法の枠組みの中で保護する国（米国等）もある。以下、二つの制度について概観する。

2. EU 型（地理的表示保護制度）

EU では、地理的表示を保護する独自の登録制度を有している。「原産地呼称保護（Protected Designation of Origin、通称：PDO）」と「地理的表示保護（Protected Geographical Indication、通称：PGI）」の 2 種類の登録が存在し、前者は産品の生産・加工・調整の全てが特定の地域内で実施されることが条件であるのに対し、後者はいずれか一つが特定の地域内で実施されていれば足りる点において異なる。

登録は、生産者や加工者の団体のみが受けられる。登録のためには、品質等の特性、特性と地域との結びつき、品質管理体制等を記載した産物明細書を提出し、その適格性について加盟国及び EU 委員会の審査を経る必要がある。そして、産物が明細書を順守しているかについて、市場に出る前に管轄当局からの検証を受けなければならない。このように、EU の地理的表示保護制度は、品質管理に公的機関が積極的に関与していることが特徴である。

産物明細書に合致すれば、何人も登録された地理的表示を使用できる。しかし、基準に合致しないものについては、登録産物と類似の産物も含めて登録名称を使用することが禁止される。また、登録された地理的表示の評判を不当に利用することになる場合には、類似の産物でなくてもその使用は禁止される。更に、産物の真の原産地が表示されている場合や「style」、「type」等の表現

が付記されている場合にも同様である。このため、「北海道産パルマ風ハム」のように誤認を生じない態様での使用であっても禁止されることになる。

3. 米国型（証明商標制度）

米国では、商標制度の枠内で、証明商標の一つとして地理的表示を保護している。証明商標は「文字、名称、シンボル若しくは図形又はこれらの結合で、（1）その所有者以外の者により使用され、又は、（2）その所有者が、所有者以外の者が市場において使用することを許可する真正の意思を有し、本法に基づいて設けられた主登録簿への登録出願をするもので、商品やサービスの地域的その他の出所、材料、製造方法、品質、適正若しくは他の特徴を、又は商品・サービスに係る作業又は労働がある連合体又は団体の構成員によりなされていることを証明するものをいう」と定義されている。権利者自ら使用するものではなく、出所を表示するものではない点が、証明商標の特徴である。

地理的表示について証明商標の登録を受けられるのは、その表示の使用を管理できる権限を有することの必要性から、地域政府等が想定されている¹。出願の際には、願書の他に、当該商標が証明する特性、規格その他の特徴に関する陳述や当該証明商標の使用に関する基準等も提出する必要がある。なお、地理的表示の証明商標については、セカンダリーミーニング（使用による識別性の獲得）は不要であり、識別性の要件は緩和されている。

登録された証明商標の効力に関しては、混同・錯誤・欺瞞的使用は、商標権侵害となる。しかし、原産地を記述的に表示する場合には、Fair Use の原則により権利は及ばない。また、「style」、「type」等の表現を付記した場合の扱いについて、明文の規定は無い。

登録された証明商標について、使用が適切に管理されていないときは、第三者の請求により事後的に登録が取り消される。しかし、品質の管理は一義的には商標権者に委ねられており、公的機関の関与は EU 型に比べて低い。

4. おわりに

現在、農林水産省では EU 型の地理的表示保護制度、特許庁では米国型の証明商標制度の導入を検討している。農林水産省の方は研究会を重ねてその報告書の骨子案も公開しており、一歩先んじている感がある。

私見としては、既に存在する商標制度の枠組みの中で地理的表示を扱う方が、新たな登録制度を別途運用するよりも経済的であると考え、その場合であっても表示の品質保証機能を強化すべく、EU 型制度の視点からの修正も検討されるべきであろう。

また、このような制度は、FTA 等の二国間・多国間協定における交渉材料にもなり、外交的要因も絡むため、最終的にどのような制度設計がされるかは依然不透明であるが、何れにせよ、農林水産省と経済産業省とで省際的な取り組みがなされることが期待される。

〈脚 注〉

¹ 例えば、Idaho Potato に関する証明商標は、State of Idaho Potato Commission（アイダホ州の機関）が登録権利者である。

2012年中国法院知的財産権司法保護 十大革新的事件例の紹介

弁理士 加藤 真司

2013年4月22日、中国の最高人民法院は、『中国法院知的財産権司法保護状況（2012年）』及び『2012年中国法院知的財産権司法保護十大事件例及び五十の典型事件例』とともに、今年初めてとなる『2012年中国法院知的財産権司法保護十大革新的事件例』を発表した。中国における知的財産権関連訴訟の件数は毎年増加している。2012年の全国の知的財産権関連の民事訴訟の一審の受理件数及び結審件数はそれぞれ約8.7万件及び約8.4万件に達し、前年比でそれぞれ約46%及び約44%の増加となった。また、知的財産権の刑事事件は前年比で二倍以上となっている。

本稿では、「2012年中国法院知的財産権司法保護十大革新的事件例」で挙げられている事件のいくつかを紹介する。

■用語が不明確な場合の請求項の解釈[特許権侵害事件]（最高人民法院[2012]民申字第1544号民事裁定书）

本件では、最高人民法院は、請求項中に明らかな瑕疵があり、明細書、当該分野の公知の常識、及び関連する先行技術等を総合的に勘案しても依然として請求項中の技術用語の具体的意義を確定できないので、特許権の保護範囲を正確に確定できず、よって被告技術との間で有意義な侵害対比ができないと認定し、特許権侵害の成立を否定した。本件では、請求項に「透磁率が高い」という技術的特徴が記載されていたが、明細書及び特許権者が提出した証拠によってもその範囲又は具体的意義を確定することができなかった。

■用語の解釈における明細書等の参酌[特許権侵害事件]（最高人民法院[2012]民提字第3号民事判决书）

本件特許の請求項には、「プラスチック膜の表面に0.04～0.09mmの厚さの凸凹面を形成する」という技術的特徴が含まれていたが、この技術的特徴について明細書で特別な定義はなかった。但し、明細書には、プラスチック膜の厚さがそれぞれ0.04mm、0.09mm、0.07mmである実

施例が記載されていた。一方、被告製品において、表面の粗度は0.00247～0.00353mmであり、プラスチック膜の厚さは0.055～0.070mmであった。一審法院が委託した鑑定機関は、この技術的特徴は、プラスチック膜自体の厚さが0.04～0.09mmであることを限定していると理解すべきであり、被告製品における厚さ0.055～0.070mmのプラスチック膜はこの技術的特徴と均等であると認定した。一審法院はこの鑑定意見に従って特許権侵害の成立を認めた。

これに対して、最高人民法院は、それ自体で明確であり、明細書に特別な定義がされていない請求項中の用語について、その意味を明細書の記載をもって修正又は否定することは許されないとして、特許権者の主張及び鑑定意見を否定し、被告製品は特許権の保護範囲に含まれないと認定した。一方で、最高人民法院は、この判決書において、請求項中の用語に明らかな誤りがあり、当業者が明細書及び図面の記載に基づいて明確に、直接的に、かつ疑いなく当該用語の意味を修正できるのであれば、修正後の意味によって請求項を解釈することは許されると述べている。

■ソフトウェア著作物の改変権[著作権侵害事件]（湖北省武漢市中級人民法院[2011]武知終字第6号民事判决书）

原告A社は通信ソフトXを開発し、子会社aにその運用をさせていた。被告B社は、通信ソフトXに用いるソフトYを開発し、被告C社はこれを運用していた。ソフトYは、通信ソフトXを使用する際に、ユーザがオンライン状態にあってもそれを他人に見えないようにする機能（潜伏機能）、及びオンラインの友達のIPアドレスや地理的位置を表示させる機能（IP表示機能）を有していた。このソフトYは独立して実行することはできず、通信ソフトXに付随して実行されるものであり、通信ソフトXの19箇所のオブジェクトプログラム命令を修正することで潜伏機能及びIP表示機能を実現するものであった。

原告A社は、被告B社及びC社の行為は、著作権中の改変権の侵害行為であり、不正競争行為でもあると主張

した。一審法院は原告の主張を認めて被告らによる著作権侵害及び不正競争を認め、二審法院も一審判決を維持した。二審法院は、コンピュータソフトウェアの機能はコンピュータプログラムの実行によって実現されるところ、機能の改変はコンピュータプログラムの改変が外部に表出したものであり、ソフト Y は通信ソフト X のオブジェクトプログラム中の必須のコード、コマンド及びそれらの順序を改変するものであり、それによって通信ソフト X の一部の機能は削除され、又は変化しているとして、このような被告の行為は、ソフトウェア著作物に対する原告の改変権を侵害するものであると認定した。

この事件について、最高人民法院は、『コンピュータソフトウェア保護条例』の第 8 条の「改変権」の定義をソースコード又はオブジェクトコードに対する静的な改変に限ると理解すべきではなく、改変の具体的行為、手段、及び改変後の技術的効果、機能等の要素を総合的に勘案すべきであるとのコメントを付している。

■不使用登録商標の他人による使用と侵害認定[商標権侵害事件] (江蘇省高級人民法院 [2012] 蘇知民終字第 183 号民事判決書)

商標権者である A 社は、B 社が自己の登録商標を指定商品に使用しているとして、商標権侵害訴訟を提起した。被告 B 社は、原告 A 社が登録以来連続して三年間使用を停止していることを理由として、商標評審委員会に当該商標登録の取消しを申請した。商標評審委員会は取消し申請を認め、その後の復審決定、行政訴訟でも商標登録取消しの判断が維持された。侵害訴訟の一審及び二審の法院は、いずれも当該登録商標が指定商品に実際に使用されていないことを認め、登録以来連続して三年間使用を停止していたためにその指定商品について商標専用権を取り消されたのであるから、当該登録商標は客観的には商標権の有効期間内に市場における識別機能を発揮できておらず、消費者も被告標識と登録商標とを混同することはありえないとして、商標権侵害を否定した。

■ウェブサイトユーザの登録情報の商業秘密該当性[不正競争事件] (上海市高級人民法院 [2011] 滬高民三(知)終字第 100 号民事判決書)

原告 A 社は、ネットワークゲームの掲示板サービスを提供する掲示板サイト X を開設し、55 万人以上の登録ユーザを獲得した。原告 A 社の従業員 B ～ F は、原告

A 社を退職した後、原告 A 社のパスワードを利用してリモートアクセスすることで掲示板サイト X のユーザデータベースのデータをダウンロードし、自らのウェブサイトを立て上げた。また、元従業員 B らは、掲示板サイト X のプログラム構成ファイルの文字列を改変して掲示板サイト X を実行できなくし、サイト上の広告等によって掲示板サイト X のユーザを自らのサイトに誘導した。

原告 A 社は、このような元従業員 B らの行為は商業秘密の侵害であるとして、損害賠償を請求する訴えを提起した。人民法院は、以下のように認定して商業秘密の侵害を認めた。「ウェブサイトのユーザの登録情報は、ウェブサイトが長期に営業活動をする中で形成された営業情報である。確かに、個々のユーザの登録ユーザ名、登録パスワード、及び登録時期等の情報は比較的容易に取得できるものであるが、このデータベース中の 50 万人以上の登録ユーザ名、登録パスワード、及び登録時期等の情報は、総合的な大量のユーザ情報であって、その業界において普遍的に知られているものではなく、容易に入手できるものではない。また、このユーザ情報は実用性も備えており、原告 A 社はこのユーザ情報について秘密保持措置も採っている。よって、このデータベース中の登録ユーザの情報は、商業秘密に該当する。」

本件は、データベースに保存されたウェブサイトユーザの登録情報が商業秘密に該当すると認められた事件である。法院は、ウェブサイトユーザの登録情報は、そのウェブサイトの核心的資産であり、それが秘密性、実用性、秘密保持性等の要件を満たす場合には、商業秘密として法律による保護を受けると述べている。

最近の英国最高法院判決

～特許製品の部材の交換は特許製品の「生産」に当たるか～

弁護士 成川 弘樹／監修 弁理士 北野 健

1. はじめに

特許権者の同意なく特許製品を「生産」したならば、原則として特許権の侵害となる¹。では、特許権者自身が譲渡した特許製品の部材を第三者が特許権者の同意なく交換した場合にも、特許製品を「生産」したとして、特許権侵害となるのだろうか。

近時、英国最高法院が、特許製品の部材の交換が特許製品の「生産」に当たるか否か、という論点に関する判断を Schutz vs Werit 最高法院判決(事件番号【2013】UKSC16、2013年3月13日判決)で示した。本稿では、この判決を紹介する。

2. 従前の裁判例

この論点について、英国では、リーディングケースとして、United Wire vs Screen Repair Services 控訴院判決(事件番号【2001】RPC24。以下、「United Wire 控訴院判決」という。)がある。

この事件で、原告は、枠組みに2つの異なるサイズの網が張られた構成を有する濾過用スクリーンを販売していた。原告の発明は、枠組みと網双方に関するものである。被告は、網が破れた原告製品を回収し、破れた網を自社製の網に交換した上で販売していた。

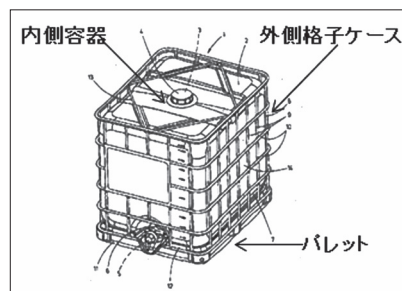
控訴院では、適法な修理と違法な「生産」は重なり合うものであることを根拠に「問題は単純に被告の行為が特許製品を『生産』したといえるかという点であり、被告の行為が修理に当たる行為か否かということを検討すべきではない」との判示がなされた。その上で、「網が取り除かれた特許製品は、重要な構成部材が残存しているだけであり、特許製品は消滅している」として、「部材の交換は『生産』に当たる」とされた。

3. 本件事案の概要

訴外P社は、液体輸送用容器に関する特許²(以下、「本

件特許」という。)の特許権者であり、S社(以下、「原告」という。)は、その特許権の英国での独占的实施権者である。原告は、英国で、この特許の実施品である中型液体輸送用容器(以下、「IBC」³という。)を製造・販売していた。

一般的に、IBCは、平らなパレットの上に、交換可能なプラスチック製内側容器及び、内側容器を取り囲む金属製格子棒からなる外側格子ケースが載った構造を有している。内側容器は輸送した液体により汚染されるため、その耐用年数は、平均して外側格子ケースの5～6分の1である。



(図) 本件 IBC の構造 (特許公報から抜粋)

本件特許発明は、IBCの部材である、パレット、内側容器、及び外側格子ケースを含む構成を有する。この発明の特徴

は、耐性と強度を増加させるため、外側格子ケースに可動性の溶接接続部を設けたことである。

訴外D社は、本件特許の技術的範囲に属するIBC(以下、「D社製品」という。)を製造・販売している。D社製品は、使用済みの原告製品を回収した上で、内側容器を、W社(以下、「被告」という。)から購入した内側容器に交換して製造されるものである。

原告は、原告製IBCの内側容器と交換するための内側容器をD社に販売することは、本件特許権の侵害に当たる⁴として、被告を提訴した。

4. 下級審判決

第1審である高等法院は、「交換された部材が、発明の進歩性が具現した部材である場合には、当該部材の交換は、特許製品の『生産』に当たる」との基準を示した。

〈脚 注〉

¹ 英国特許法60条(1)(a)

² EP (UK) 0 734 967

³ Intermediate Bulk Containerの略である。

⁴ 英国特許法60条(2)は、発明に不可欠の要素に関する何らかの手段であって発明を実施するためのものを供給し、かつ受給者がその意図を知っている場合には特許権侵害となるとして、いわゆる間接侵害を規定している。

その上で、「本件特許の進歩性は外側格子にのみ具現しているので、D 社製品の生産は本件特許製品の『生産』に当たらず、被告の行為は非侵害である」と判示した。

第 2 審である控訴院は、部材の交換についての英国でのリーディングケースである、United Wire 控訴院判決を引用した上で、「内側容器が取り除かれた時点で、特許製品は消滅し、特許製品を生産するための重要な構成部分が残存するだけである」とした。そして、「内側容器を交換することは特許製品の『生産』に当たる」とし、「被告の行為は、侵害である」と判示した。

この控訴院判決に対し、被告は上告した。

5. 最高法院判決

(1) 従前の議論に対して

最高法院は、特許製品の「生産」の意義は、特許発明の内容や特許製品の構造などの具体的な文脈に応じて判断されるべき旨判示した。United Wire 控訴院判決が、部材の交換が修理に当たるかどうかを検討すべきでないとしたことについては、部材の交換はしばしば修理と捉えられることを踏まえると、適法な修理か否かを検討することは有益である旨述べた。

さらに、最高法院は、高等法院の判断については、問題を過度に単純化しすぎているため妥当ではない旨判示した。また、控訴院の判断については United Wire 控訴院判決の考えを安易に採っており、事実を十分に検討しておらず妥当でない旨判示した。

(2) 最高法院の判断

最高法院は、本件の具体的事情を検討した上で、「消耗部材の交換が『生産』に当たるか否かは、様々な要素の総合考慮によって判断するべきであるとした。その上で、本件では、(a)内側容器は、(i)特許製品の独立の交換可能な構成物であり、(ii)請求項の進歩的な概念と関係なく、(iii)他の進歩性を有する構成物に比べて耐用年数がかなり短く、(iv)特許製品の主要部分と言い得ない上、(b)D 社は、交換するだけで、日常の修理を超える追加の作業をしていないことから、本件特許製品の内側容器を交換することは、特許製品の『生産』に当たらない」とした。

したがって、被告の行為は、本件特許権の侵害に当たるとされた。

6. コメント

本件は、英国最高法院において、特許製品の部材の交換が特許製品の「生産」に当たるか否かが判断された判決である。

最高法院では、特許製品の部材の交換が、特許製品の「生産」に当たるか否かは、特許製品の客観的性質（5 (2)(a)）に、交換作業の性質といった製品外の事情（5 (2) (b)）を加えた上、総合的に判断する旨の判示がなされた。

なお、本件最高法院判決前に、本件特許に対応するドイツ特許に関する訴訟においても、本件と同じ論点が争点となり、ドイツ連邦裁判所が判断を示していた^{5, 6}。

英国最高法院は、共に国家の最終審である以上、ドイツ連邦裁判所に従う義務は無いと断りながらも、その判断は尊重に値するとし、検討を加えた上、ドイツ連邦裁判所と同様の考慮要素を総合考慮した判示をしている。

ところで、我が国においても、本件と同様に特許製品の部材の交換が特許権侵害となるかどうか争点となった事案として、インクカートリッジ事件（最高裁平成 19 年 11 月 8 日判決、平成 18 年（受）第 826 号）がある。最高裁判所は、部材の交換が特許製品の「製造」に当たるかどうかは、特許製品の客観的性質のみならず、取引の実情等をも考慮する総合判断を行っており⁷、本件同様、事案に応じて柔軟に特許権侵害の有無を判断するという姿勢を見せている。

以上に紹介したように、本件判決によって、英国では、特許製品の部材の交換が特許製品の「生産」に当たるか否かという問題は、事案に応じた様々な要素の総合考慮により判断されるということが明らかとなった。このような総合考慮は、ドイツ・日本においても採用されており、考慮要素もほぼ共通である。したがって、特許製品の部材の交換が特許製品の「生産」に当たるか否かを判断するにあたり、日本のみならず英国・ドイツの具体的事例を検討することは有益である。

〈脚 注〉

⁵Pallet Container II Case（事件番号 X ZR 97/11, in July 2012）

⁶ドイツ連邦裁判所は、部材が交換を予定されたものであるか、部材に発明の技術的効果が反映しているか、市場は部材の交換を修理と捉えるか等といった要素を総合考慮する旨判示した。

⁷「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

弁理士 鈴木 守

Q. 特許を出願したのですが、出願した発明についてちょっとしたアイデアを思いつきました。このアイデアを取り入れて明細書の内容を変更することはできますか？

A. 出願当初の明細書や図面に記載されていなかった新しい事項を追加することはできません。特許の審査は出願時を基準に行われますので、出願時点の内容を確定する必要があります。基準となる出願時をそのままに内容の追加を許すと、先後願や特許性の判断を正しく行うことができなくなります。

したがって、あなたが思いついた「ちょっとしたアイデア」というのが、出願当初の明細書や図面に記載されていなかったことであるとすると、残念ながらそのアイデアを明細書や図面に含めることはできません。

逆に、例えば、出願当初の明細書においては、A+B+C を構成要件とする発明を出願したが、実は、構成要件 C は必要じゃないんじゃないかと思いついたというようなことでしたら、特許請求の範囲から構成要件 C を除いて、A+B という発明に変えることは可能です。ただし、出願当初の明細書に構成要件 C が発明の重要なポイントとなる構成要素であるというような説明がなされていた場合には、構成要件 C を除くことは難しいと思います。

以上のように明細書の内容を変更する手続きを「補正」といいます。補正は、審査請求をしているか否かにかかわらず、特許庁から拒絶理由通知を受けていないときには、自発的に行うことが可能です。ただし、いったん拒絶理由通知を受けた後は時期的な制限がありますので、

ご注意ください。

さて、「ちょっとしたアイデア」を明細書に含める補正ができない場合にはどうすればよいでしょうか。例えば、A+B+C を構成要件とする発明を出願したが、構成要件 D を追加すると、さらに良い効果が得られることを思いついた場合を想定します。

この場合、A+B+C+D の発明について特許をとるためには、元の出願とは別に新しい出願をする必要があります。このときに注意すべきこととしては、元の出願が公開されていると、その出願は、自分自身のものであるとはいえ、公知文献として取り扱われてしまうという点です。上の例では、A+B+C という発明を記載した出願が公開されていると、A+B+C という発明があることを前提として、構成要件 D を付け加えることを容易に思いつくか否かという基準で審査がなされることになります。つまり、自分の出願によって自分の首が絞まる可能性があります。出願公開は、出願から 1 年 6 か月後になされますので、新しい出願をしようとするのがその時期に近い場合には、元の出願が公開されていないかどうかにご注意ください。

なお、新しい出願をするのが元の出願から 1 年以内であれば「国内優先」という制度を利用することもできます。これは元の出願に記載された発明（上の例では A+B+C）については元の出願日を基準に審査が行われ、記載されていない発明（上の例では A+B+C+D）については後の出願日を基準に審査が行われるという制度です。ただし、この制度を利用すると、元の出願を取り下げたものとみなされるので、ご注意ください。

請求原因と抗弁

弁護士 市橋 智峰

本稿では、訴訟において原告と被告は何を巡って主張・立証を行うことになるのかを説明します。

訴訟は権利の存否を判断する手続きです。この訴訟の対象とされる権利を訴訟物といいます。訴訟物は原告の選択により定められます。そして、この訴訟物たる権利を基礎づける事実のことを請求原因事実といいます。特許権侵害差止請求訴訟を例にとると、訴訟物は特許権侵害に基づく差止請求権であり、それを基礎づける事実、簡単に述べると次の3つ、すなわち①原告が特許権者であること、②被告が製品を製造・販売等の（実施）行為をしていること、③被告の当該製品が当該特許権の技術的範囲に属することです。訴訟物として特許権侵害に基づく差止請求権を主張する原告は、それを基礎づける上記①②③を請求原因事実として主張します（もっとも、③については、それを根拠づける具体的な事実を特許発明の構成要件毎に主張することとなります）。なお、特許権侵害（不法行為）に基づく損害賠償請求の場合、さらに請求原因事実として④損害の発生と数額が加わります。

原告の主張する請求原因事実に対する被告の応答の仕方は、大きくは次の二つに分かれます。それは、(a)「認める、又は(b)「否認する」、です。「認める」（別名「自白」）を選択した場合、それは裁判所の判断を拘束します。裁判所はそれと異なる認定をすることはできません。「否認する」を選択した場合、当事者間に争いのある事実として、原告に証明の必要が生じることとなります。原告の証明が成功すれば、当該事実があることを前提に判断されることになります。そして、事実があることを争う被告は、原告の証明を妨げるための活動を行うことになります（これを反証といいます）。なお、実際の裁判では、必ずしも被告が否認してから初めて証拠を提出するという手順を踏むとは限りません。事実を主張する当事者が併せて証拠を提出することは（それが容易であればなおさら）むしろ普通のことです。ちなみに、既におわかりかと思いますが、前述の自白された事実（争いのない事実）については、立証の必要はありません。

被告としては、上でみたように、原告の主張する請求原因事実の存在を否認して、それを争うというのが争

い方の一つです。被告の側の争い方にはもう一つ別の種類のものがあります。原告が主張する請求原因事実が全て存する場合、そのままでは原告が主張する権利があると判断されるのが原則ですが、その場合でも、原告の主張する権利の発生・行使を妨げる（又は消滅させる）別の事実の存在を主張するという方法です。これを抗弁といいます。例を挙げますと、特許侵害訴訟における無効の抗弁はもっとも重要かつ多用される抗弁です。抗弁には、その他にも、実施許諾の抗弁、先使用の抗弁などがあります。これらは、また、損害賠償等の金銭債権については時効の抗弁も問題となります。

それでは、否認と抗弁とでは、何が違うのでしょうか。否認と抗弁ではその主張する内容において、前者は原告の主張する事実を単に否定するものであるのに対し、後者は原告の主張する事実とは別の事実を主張するものです。否認は相手方の主張と相容れない（矛盾する）内容であるが、抗弁は相手方の主張と両立し得る内容であると説明することもできます。実際、上述した各抗弁が、前記の請求原因事実①②③（及び④）と両立し得ることは容易に理解できるはずで

す。抗弁は被告が主張しなければなりません。原告が抗弁の成り立たないことを主張する必要はありません。また、被告が主張した抗弁事実に対する原告の応答の仕方も、前述の請求原因に対する被告の応答の仕方と同様です。原告が抗弁事実を否認し、それを争うと、被告は抗弁事実の存在を証明する必要があります。このように、請求原因と抗弁では、その主張・立証に関する原告と被告の役割が入れ替わっていることになります。このように、請求原因事実と抗弁事実を区別して認識することは、訴訟の攻防の有り様を理解する上でも重要です。

なお、同様に、請求原因に対する抗弁のような関係ものが抗弁に対して考えられます。すなわち、被告の主張する抗弁事実が全て存するとした場合でも、抗弁の不成立を導くものであり、それを再抗弁といいます。例えば、無効の抗弁に対する訂正の再抗弁がこれに当たります。同様に、再再抗弁、再再再抗弁、……と観念できますが、実際の裁判では（特に知財訴訟では）、再再抗弁以上が問題とされることは稀なことです。

特 実施可能要件、サポート要件 平成25年4月11日判決
(知財高裁 平成24年(行ケ)第10299号) 審決取消請求事件 無効不成立>>取消審決

無効審判事件において、訂正請求がなされ、「アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド（ACE 阻害ペプチド）」という構成要件が追加された。本件明細書には、ACE 阻害ペプチドの実施例の記載はないものの、「当該ペプチドの配合量は、血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中 0.5 ～ 20%、更に 1 ～ 10%、特に 2 ～ 5% が好ましい。」と、ペプチドの配合量について具体的な数値が記載されている。特許庁は、この訂正を認め、無効審判請求が成り立たないと審決した。本件は、その取り消しを求めて出訴した事案である。審決取消訴訟においては、訂正要件、実施可能要件、サポート要件を満たすか否かが争点となった。

知財高裁は、サポート要件について、明細書の上記記載は概括的なものであり、多種類の原料に由来する ACE 阻害ペプチドの風味が共通し、かつ、加熱処理によって同等の風味変化を生じ、あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はないとして、風味変化の改善という本件発明の課題を解決でき

ると認識することはできず、サポート要件を満たすことになるものではないと判断した。

その一方で、実施可能要件については、本件明細書に本件発明の使用を可能とする具体的な記載があり、製造することができる以上、本件発明は実施可能であると判断した。原告は、実施例が発明の詳細な説明に記載されていない限り、実施可能要件を満たさないと主張したが、知財高裁は、原告の主張はサポート要件に関するものとして考慮する余地はあるものの、実施可能要件との関係では、その根拠を欠くものというべきと判断した。

この裁判例は、実施例が記載されていないことをサポート要件違反と判断している点で、従来の裁判例（知財高裁平成22年1月28日判決（フリバンセリン事件））と異なり、興味深い。

実務的には、「……が好ましい。」との記載で数値例を記載するだけでは足りないと判断される可能性があるもので、なるべく実施例を挙げるべきと言える。

商 公序良俗 後発的無効理由 平成25年2月5日判決
(知財高裁 平成24年(行ケ)第10273号) 審決取消請求事件 無効成立>>審決取消

1. 概要

財団法人日本数学検定協会（被告）の元理事長（原告）名義で登録されている商標「数検 / 数学検定」について、原告が理事長辞任後に本件商標を用いて検定試験を実施したことや、被告に対して商標権侵害の警告を行ったことにより、後発的に公序良俗違反に該当するとして、特許庁は登録を無効とした。

しかし、裁判所は、原告と被告との間に、原告が被告の理事を退任した後も、原告が本件商標を有することを前提とする合意書や誓約書が存在することを理由に審決を取り消した。

2. 解説

本件とほぼ同様の事案である「漢検」については、同じ知財高裁第3部において後発的4条1項7号違反により無効とする審決が支持されている。

本件において重視されている認定事実は、商標に関する合意書・宣誓書の存在であるが、漢検においても、当

初は協会ではなく理事長により商標が使用されているのであり、理事長が商標権を有することを前提とする契約等が存在しないとしても、直ちに商標が協会に所属すべき性格のものになるということは理に合わない。このような理屈が通るのであれば、一般に黙示のライセンスという行為はリスクが大き過ぎることになる。

他の事情の相違点として、数検の事件では、原告が理事長辞任後に同種の検定事業を実施している。判決は、「原告が被告の類似団体を創設し、被告が従前から使用していたロゴを用い、被告と同様の検定を実施して、受検者等に混乱を生じさせているから、強い悪性があるとの点については、仮に、原告の上記行為が被告ないし受検生等の権利、利益を侵害するとしても、このような事情は商標の使用態様の問題であって、本件商標登録自体の問題ではない」と述べており、51条による取消の可能性も示唆している。本件では4条1項7号違反以外での処理の可能性もあるため、7号の適用を避けたのかもしれない。

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。