

# Oslaw News Letter

vol.32

## 目 次

## Contents

|               |                                                                                             |                  |           |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----|
| ● 論 文         | 中国企業との共同開発について(2) .....                                                                     | 名古屋オフィス弁護士 清水 亘  | 中国弁護士 李 芸 | 1  |
| ● 商 標 N e w s | 意匠法・商標法の改正 .....                                                                            |                  | 弁理士 土生 真之 | 5  |
| ● 中 国 N e w s | 2013年中国革新的知的財産権訴訟の紹介 .....                                                                  | 名古屋オフィス中国弁護士 李 芸 |           | 6  |
| ● 海 外 N e w s | 米国特許法101条の行方 Part II (Mayo-Myriad Guidance~Alice Preliminary Examination Instructions) .... | 弁理士 松任谷 優子       |           | 8  |
| ● 特 許 入 門     | .....                                                                                       | 弁理士 松野 知紘        |           | 11 |
| ● 判 例 紹 介     | .....                                                                                       |                  |           | 12 |

## 論文

Thesis

## 中国企業との共同開発について(2)

名古屋オフィス 弁護士 清水 亘 中国弁護士 李 芸

### 1. はじめに

News Letter vol.30 では、中国企業との技術の共同開発について、(1)共同開発契約に関する中国法の規定(①当事者の基本的な義務、②共同開発が失敗した場合の責任負担、③共同開発契約の無効事由)及び(2)共同開発の前提となる技術の使用許諾(ライセンス)に関する中国法の規定を整理した。今回は、共同開発成果の取扱い(特に共有)に関する中国法の規定及び共同開発実務上の課題を採り上げる。

### 2. 共同開発に関する中国法の規定【承前】

#### (3) 共同開発成果の取扱い(特に共有)に関する中国法の規定

##### ① 共同開発成果の帰属について

共同開発成果の取扱いは、当事者の利益に大きく関係するので、共同開発契約の交渉では折合がつかずに難航する原因の一つである。

まず、日本企業・中国企業双方の実務担当者が共同開発業務に実質的に関与し同等に貢献をする場合、共同開発成果が当事者の共有に帰属すると考えるのは合理的<sup>1</sup>といえるであろう。中国契約法340条は、特段の定めのない限り、共同開発成果が当事者の共有に帰属することを前提としている。

もっとも、共同開発成果を、ノウハウ(中国法上は「技術秘密」として秘匿するか、特許出願するかについては選択の余地がある。ノウハウとして秘匿する場合の取扱いは、中国法上、(i)原則として当事者の約定によるが、(ii)約定がない場合や不明確な場合には、各当事者は自ら成果を実施することができ、また他の当事者の同意を得ることなく、第三者に対して成果の通常実施権を付与することもできると解される<sup>2</sup>。他方、特許出願を行う場合の取扱いに関する中国法の主な規定は、以下のとおりである。

|        | 中国契約法 340 条                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中国特許法 8 条                                                                                                                                                            | 中国特許法 15 条                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共同開発成果 | <p>1 共同開発によって完成した発明については、当事者で特段の合意をした場合を除き、特許申請権は共同研究開発者の共有に帰属する。当事者の一方が共有の特許申請権を譲渡する場合、他方は同等の条件下で優先して譲受権を有する。</p> <p>2 共同開発の当事者の一方がその共有の特許申請権を放棄すると表明した場合は、もう一方が単独で出願し、又は他の各々が共同で出願することができる。出願者が特許権を取得する場合、特許申請権を放棄した当事者は無償で当該特許を実施することができる。</p> <p>3 共同開発の当事者の一方が特許の出願に同意しない場合、もう一方または他の各々は特許を出願してはならない。</p> | <p>二つ以上の組織若しくは個人が共同して完成した発明、又は一つの組織若しくは個人がその他の組織や個人の委託を受けて完成した発明については、別途取り決めがある場合を除き、特許申請権は単独で完成した組織若しくは個人、又は共同で完成した組織若しくは個人に帰属し、出願が認められた場合は、出願した組織又は個人を特許権者とする。</p> | <p>1 特許申請権又は特許権の共有者の間で権利の行使について取り決めがある場合、その取り決めに従う。取り決めがない場合、当該特許については、共有者は単独で実施するか、又は通常実施許諾方式によって第三者に実施を許諾することができる。第三者に当該特許の実施を許諾する場合、徴収するロイヤリティは共有者の間で分配しなければならない。</p> <p>2 前項に定める場合を除き、共有する特許申請権又は特許権の行使については、共有者全員の同意を得なければならない。</p> |

これらを共同開発成果の取扱いの観点から整理すると、以下のとおりである。

- (i) 共同開発当事者間で共同開発成果の帰属を合意した場合、当該合意に従う。
- (ii) 共同開発当事者間で共同開発成果の帰属に関する合意がない場合、共同開発成果に係る特許申請権（日本法上の「特許を受ける権利」）は、当事者の共有となる（共同で出願して特許を取得した場合、特許権も共有となる。）。

共同開発成果の取扱いに係る特許申請権・特許権が共有である場合、

- (a) (ア) 共有者の一方が譲渡するとき（中国特許法 15 条第 2 項により共有者全員の同意が必要である。）は、他の共有者は、優先して譲り受けることができる。
- (イ) 共有者の一方が放棄するときは、他の共有者は（放棄した共有者の同意を得ることなく）特許出願をすることができる。但し、特許を取得した場合、放棄した当事者は、無償で当該特許権を実施することができる。
- (b) 共同開発当事者間で「権利の行使」に関する合意をしたときは、当該合意に従う<sup>3</sup>。
- (c) 共同開発当事者間で「権利の行使」に関する合意がないときは、
  - (ア) 共有者の一方は、他の共有者の同意を得ることなく、単独で共同開発成果に係る特許権を実施することはもちろん、実施許諾料を共有者間で分配することを条件<sup>4</sup>として、第三者に対して、当該特許権の通常実施権を許諾することもできる<sup>5</sup>。

となく、単独で共同開発成果に係る特許権を実施することはもちろん、実施許諾料を共有者間で分配することを条件<sup>4</sup>として、第三者に対して、当該特許権の通常実施権を許諾することもできる<sup>5</sup>。

- (イ) 上記(ア)を除き、特許申請権又は特許権を行使する場合、他の共有者の同意が必要である。

なお、上記(b)～(c)にいう「権利の行使」に関する中国法上の明確な規定はないが、一般には、特許の出願、出願の取下げ、特許申請権に係る持分の放棄・譲渡、特許権に係る持分の放棄・譲渡、第三者への排他的又は独占的実施権の設定、特許侵害訴訟の提訴等が考えられる<sup>6</sup>。

中国企業と共同開発を実施するにあたっては、上記のような中国法特有の規定に配慮しつつ、自社の知的財産戦略を念頭に、共同開発契約の中で予め共同開発成果の取扱いについて明らかにしておくべきである。

## ② 共有成果の特許出願

日本企業・中国企業双方の実務担当者が共同開発業務に実質的に関与して発明がなされた場合、当該発明の発明者は日中の実務担当者であり、当該発明についての特許申請権は、日本企業が就業規則などに基づいて職務発明に係る特許を受ける権利を従業員たる発明者から承継するならば、中国企業<sup>7</sup>及び日本企業の共有に帰属する。その場合、特許出願には、他の当事者の協力が不可欠であるため、共同開発の当事者は、特許を出願する場合の手続等につき、

## 〈脚 注〉

<sup>1</sup>もちろん、共同開発の当事者に技術力の差があるなどの理由で、開発への貢献が同等ではなく、共同開発成果を共有するとかえって不自然な場合もあろう。

<sup>2</sup>契約法 341 条は、「委託開発又は共同開発によって完成した技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益の分配方法については、当事者が約定する。約定がない場合、又は約定が明らかでない場合で、この法律第 61 条に基づいてなお決められない場合、当事者のいずれも使用と譲渡の権利を有する。……」と定める。ここにいう「譲渡の権利」には、第三者への普通使用許諾（日本の「通常実施権」に該当する。）を含む、と解釈されている（技術契約司法解釈 20 条）。

<sup>3</sup>但し、特許侵害訴訟を共有者のうちの一人が単独で提起できると合意をしても、中国での実務上は、共有者のうちの一人には単独では当事者適格を認められないことがあるようである。

<sup>4</sup>因みに、ノウハウについて第三者に通常実施権を許諾する場合には、共有者間で実施許諾料の分配を要しない（技術契約司法解釈 20 条）。

<sup>5</sup>「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」という日本特許法 73 条 3 項の規定とは異なるので、第三者に対する通常実施権の付与を望まないならば、契約においてその旨を明記すべきである。

<sup>6</sup>尹新天著「中国専利法詳解」186 頁（知的財産権出版社、2012 年 1 月。現時点では未邦訳）参照。

<sup>7</sup>職務発明の原始的帰属についての規律は日中で異なる。すなわち、中国では、使用者（企業）は発明者（従業員）に奨励及び報酬を支払うのと引き替えに、職務発明に係る特許申請権が原始的に使用者（企業）に帰属する（中国特許法 6 条 1 項）。これに対して、日本では、職務発明に係る特許を受ける権利はまず発明者（従業員）自身に帰属し、使用者（企業）は、就業規則などの定めに基づいて、従業員から特許を受ける権利を譲り受ける（日本特許法 35 条）。

予め共同開発契約中に定めておくべきである。

なお、中国国内で完成した共同開発成果を外国で最初に出願する場合、中国国家知的財産権局に対して、当該発明が中国の国家安全又は重大な利益に関わっているか否かについて秘密保持審査を請求する必要がある（中国特許法 20 条 1 項）。これに違反した発明については、中国での権利が付与されず（中国特許法 20 条 4 項）、また、国家秘密を漏えいしたとされる場合、刑事責任が追及される可能性もある（中国特許法 71 条）ので、実務上注意が必要である<sup>8</sup>。

### ③ 共同開発成果の改良について

知的財産権に対する意識が向上するにつれて、中国企業は、共同開発成果の改良及びその結果生み出される改良技術の帰属・取扱いについて強く関心を有するようになっていく。中国企業と共同開発契約を交渉する場合においては、共同開発成果そのものの帰属と同様に、改良に関しても議論が生じやすいので、留意が必要である。特に、どの程度の改変を加えた場合に「改良」といえるのかについては、往々にして日本企業と中国企業との間で認識に齟齬がある（例えば、中国企業は、ほんの僅かな改変を以て「改良」と主張することがある。）ことから、共同開発成果の改良についても、共同開発の当事者間で認識を合わせておくことが重要である。

前回の連載で述べたように、中国法上、改良に制限を課すことは、契約法 329 条に定める「違法に技術を独占し、技術進歩を妨害すること」に該当して無効となると理解されている<sup>9</sup>。但し、「改良」については、中国法上、明確な定義規定がないので、どのような場合が「改良」に該当するのか、何が「改良」の結果生み出された改良技術であるのかを特定することは難しい。したがって、契約法 329 条を考慮するならば、中国企業との共同開発における共同開発成果については、基本的に、改良を制限しないことが望ましいといえる。

また、改良の結果生み出される改良技術は、中国法上、原則として、改良を行った当事者に帰属する。そして、改良技術について、改良を行った当事者に対して、①不公平な条件で共同開発契約の他の当事者へ譲渡する義務、②無償で共同開発契約の他の当事者へ独占的に実施許諾する義務、又は、③共同開発契約の他の当事者と共有する義務を課すことは、「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨害する」（契約法 329 条）ことに該当し、無効となる可能性が高いといえるべきである（技術契約司法解釈 10 条（一）参照）。なお、共同開発契約の他の当事者へ非独占的に実施許諾する義務を課すことについては、明確ではないが、

技術契約司法解釈 10 条（一）後段に基づいて無償で改良成果を提供させることも違法と判断される余地があるので、当事者間の技術力や共同開発の運用実態等も考慮しつつ、慎重に検討すべきであるように思われる。

以上のような中国法の規定を考慮すると、中国企業との共同開発を実施する場合、日本企業としては、共同開発成果の改良状況をぜひとも把握する必要があるといえるべきである。そこで、中国企業と共同開発を実施する場合、日本企業は、改良を行う中国企業に対して、共同開発成果の改良について、適時に、日本企業へ通知する義務を負わせることが不可欠である。こうした通知義務を負わせることについて、中国法上の規制はない。

また、共同開発成果の改良に関する無用な紛争を避けるためには、改良技術に共同開発の他の当事者から開示される既存技術が含まれる場合であっても、(i)当該既存技術の帰属が変わらないこと（すなわち、既存技術は、当該既存技術を開示した他の当事者に帰属すること）、及び、(ii)改良技術に含まれる既存技術が秘密保持の対象である場合、当該既存技術を開示した当事者の事前の了解を得なければ、改良技術の特許出願することができないこと等を共同開発契約に予め定めておくことも重要である。

## 3. 共同開発実務上の課題

中国企業との共同開発に関する中国法の規制及び共同開発契約の交渉において論点となりやすい問題点は上述のとおりであるが、共同開発の実務においては、他にも留意すべき問題点がある。以下では、(1)秘密保持及び(2)共同開発費用を採り上げる。

### (1) 秘密保持について

日本企業が中国ビジネスを展開する際の最大の懸念事項の一つは、自社の技術や情報が流出することである。特に、中国企業と共同開発を実施する場合には、技術者どうしの接触が比較的長い期間に渡って続くので、日本企業の技術情報を如何にして守るかが重要な課題となる。以下では、①秘密保持に関する中国法の規定を採り上げると共に、②中国企業との共同開発における秘密保持についての注意点を検討する。

#### ① 秘密保持に関する中国法の規定

日本法にいう「営業秘密」の定義（中文を直訳すると「商業秘密」であるが、本稿では、「営業秘密」と呼ぶ。）、侵害行為の態様、及び救済手段等については、中国法上、主に「反不正競争法」（1993 年 9 月 2 日公布、同年 12 月 1 日施行）、「不正競争民事案件の審理における法律適

### 〈脚 注〉

<sup>8</sup>中国国家知的財産権局の統計によると、2009 年 10 月から 2011 年 9 月の間に、国家知的財産権局が審査した秘密保持審査の請求案件のうち、書類不備などの理由で請求が提出されないと見做されたものを除き、外国への出願の許可が認められたものが 99.9%であり、殆どの外国出願は認められていることが分かる。  
[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201110/t20111021\\_624469.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201110/t20111021_624469.html)

<sup>9</sup>技術契約司法解釈 10 条（一）前段には、契約法 329 条に該当する場合として「当事者の一方が契約目的の技術に基づいて新たな研究開発を行うことを制限し、又は改良された技術の使用を制限し、又は、双方の改良技術交換の条件が不平等である場合」が挙げられており、共同開発成果の改良は、一般に、これに含まれると理解されている。



用に関する若干事項についての解釈」(2007年1月12日公布、同年2月1日施行)、及び、「刑法」(1997年3月14日公布、同年10月1日施行、2011年第八次改正)に定められている。また、「会社法」(2005年10月27日公布、2006年1月1日施行、2013年第三次改正)、及び、「労働契約法」(2007年6月29日公布、2008年1月1日施行、2012年第一次改正)には、役員や従業員の秘密保持義務に関する規定も置かれている。

「営業秘密」として保護されるための要件は、日本法とほとんど変わらず、(i)秘密管理性、(ii)有用性及び(iii)非公知性の三つである<sup>10</sup>。また、「営業秘密」の不正取得・開示・使用に対しては、民事訴訟による救済(損害賠償、侵害行為の差止)、行政手段による救済(営業秘密侵害物品の押収・廃棄、侵害行為の差止、罰金)、及び、刑事訴訟による救済(懲役・罰金)が可能である<sup>11</sup>。

なお、民事訴訟法(1991年4月9日公布、施行、2012年第二次改正)の改正により、侵害行為に対する差止仮処分(中国では、「行為保全」と呼ばれている(民事訴訟法100条))が認められるようになった。例えば、上海市第一中级人民法院では、民事訴訟法改正後、初めて「営業秘密」侵害行為に対する差止仮処分<sup>12</sup>を認めた裁定が下された<sup>13</sup>。侵害行為の事前差止によって、「営業秘密」の侵害を未然に防止することができるため、今後は、「営業秘密」流出防止の措置として、事前差止を活用することも十分検討されるべきである。

## ② 中国企業との共同開発における秘密保持についての 注意点

中国では、従業員を通じて「営業秘密」が流出することが多い<sup>14</sup>。これは、従業員の「営業秘密」に対する意識の低さや会社の「営業秘密」管理体制の不備に原因があると考えられる。

そこで、中国企業との共同開発の実施に当たって、多くの技術情報を保有する日本企業は、自社の技術情報、すなわち「営業秘密」を保護することに留意すべきである。例えば、(i)中国企業と秘密保持契約(又は共同開発契約の中に設定される秘密保持条項)を締結するだけでなく、(ii)中国企業の従業員の教育、「営業秘密」管理体制の構築に協力することも重要である。また、(iii)中国企業の「営業秘密」

管理体制が確実に実施されているか否かを定期的に確認・監査できるような仕組みを秘密保持契約や共同開発契約中に記載するの一案であろう。

## (2) 共同開発費用の分担について

共同開発費用の分担方法は、精算の手間・利便性や共同開発実務の進め方を考慮して、共同開発当事者間で契約として取り決めるのが通常である。分担方法としては、(i)共同開発当事者が各自で共同開発費用を負担することとし、精算は実施しない方法、(ii)共同開発当事者の内部で発生する経費は各自が負担するが、それ以外の費用は精算を実施する方法、又は、(iii)共同開発費用はすべて精算する方法等が考えられる。

ここで、日本企業としては、中国企業との共同開発における共同開発費用の精算方法を検討する際に、「送金リスク」を考慮する必要がある。すなわち、精算の対象となる共同開発費用の一部を日本企業が立替払いした場合に、その後、中国企業が負担すべき共同開発費用を日本企業に送金しようとする、中国の外貨管理上から実務上送金を認められない可能性もあるからである。近年、中国法における、企業間の一部の立替払いの海外送金に関する法規制がやや緩和されたものの、実務上、共同開発費用の海外送金手続については依然として不透明な点が多い。したがって、中国企業との共同開発を実施する場合には、税務上問題が生じないことを前提としてであるが、共同開発費用を精算しなくても済むような分担方法の採用も検討に値すると思われる。

※ ※ ※

日本企業と中国企業との共同開発に関する公表された事例や論文はまだ多くはない。本稿が中国企業との技術共同開発を検討する際の一助となれば幸いである。

以上

## 〈脚 注〉

<sup>10</sup>「反不正競争法」10条3項は、「本条において営業秘密とは、公衆に知られていない、権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を有するものであって、権利者が秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報をいう。」と定める。

<sup>11</sup>「民法通則」(1986年4月12日公布、1987年1月1日施行)118条、「反不正競争法」20条、25条、「刑法」219条。

<sup>12</sup>民事訴訟法改正以前には、中国では、特許、商標及び著作権等に関する特別法には、侵害行為の差止仮処分に関する規定が置かれていた(例えば、「特許法」66条、商標法65条及び「著作権法」50条)ものの、これを認める一般規定は整備されていなかった。このため、学説上、「営業秘密」侵害行為の差止仮処分の是非については定説がなく、司法実務においては、明確な法的根拠を欠くことを理由に、「営業秘密」侵害行為の差止仮処分は否定されていた。民事訴訟法の改正によって、一般規定が整備され、「営業秘密」侵害行為を未然に防止できる根拠が置かれたのである。

<sup>13</sup>[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201308/t20130814\\_812692.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201308/t20130814_812692.html)。アメリカのEli Lilly社とその中国現地法人は、元従業員が同社の「営業秘密」を侵害したとして、上海市第一中级人民法院に訴えを提起すると同時に、侵害行為に対する保全処分を申し立てた。これに対して、裁判所は、被告が係争営業秘密の開示、使用又は漏えいをするおそれがあり、原告に回復不可能な損害をもたらす可能性があることを理由として、被告に対して、原告の営業秘密を開示、使用し、又は第三者に使用させることを禁止する旨の保全処分を命じた。

<sup>14</sup>孔祥俊ほか編「営業秘密司法保護実務」36頁(中国法制出版社、2012年5月。現時点では未邦訳)。上海市高级人民法院の調査研究によると、「営業秘密」漏えい案件の被告は殆ど会社の従業員であり、外部者は共同被告になることもあるが、外部者のみが被告になる「営業秘密」侵害訴訟は殆ど見受けられない、とのことである。

## 意匠法・商標法の改正

弁理士 土生 真之

### 1. はじめに

「特許法等の一部を改正する法律案」が平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に公布された。これにより、特許法のみならず、意匠法（複数国に意匠を一括出願するための規定の整備）、商標法（保護対象の拡充及び地域団体商標の登録主体の拡充）も大きく改正されている。

### 2. 意匠法の改正

意匠法では、「第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例」の章が新設され、ハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下、「ジュネーブ改正協定」という）加入に向けた規定が整備された。

ジュネーブ改正協定とは、1件の出願により、複数の国・地域（現加盟国数：62）において意匠の保護を図ることが可能な制度である。日本はジュネーブ改正協定には未だ加入していないが、現在加入に向けて準備中である。加入が国会で承認され、協定の効力が発生次第、国際出願が可能となる。

ジュネーブ改正協定特有の制度としては、複数意匠を一出願に含めることができる多意匠一出願があるが、日本を指定する国際意匠登録出願が複数意匠を含む場合には、意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる（意60条の6第2項）。また、国際意匠登録出願は原則として国際公表がされるため、意匠登録前の公表による模倣被害を防ぐべく、特許法に倣い、補償金請求制度が導入された（意60条の12）。

ジュネーブ改正協定の概要については、ニュースレター24号も参照されたい。

### 3. 商標法の改正

#### (1) 保護対象の拡充（商2条）

従来は、商標法の保護対象は文字、図形、記号、立体的形状又はこれらと色彩との結合に限定されていたが、商標の定義規定が改正され、色彩のみ、音、その他政令で定めるものからなる商標が新たに保護対象として追加された。更に、「動き」、「ホログラム」、「位置」の商標についても出願方法が整備される。

また、音の商標を保護対象とすることに伴い、音の標章を発する行為が商標の使用であるとされた（商2条3項9号）。従来商標の使用ではないと解されていた文字標章を音声として発する行為に対しては、文字商標の商標権の禁止権が及び得ることになる。文字商標と音の商標の類否の考え方は依然明確ではないが、今後整備される審査基準次第では、文字商標の保護を万全なものとするために、登録済みの文字商標に加えて音の商標を追加的に出願する必要もあるかもしれない。

具体的な運用については審査基準の公表を待つ必要があるが、産業構造審議会の報告書をベースに審査基準が作成されるとすれば、新商標の識別力については、下記のように容易

に認められない方向で運用されると思われる。

- 自他商品役務の識別力を有しない文字や図形等からなる「動き」、「ホログラム」、「位置」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しない。
- 単一の色彩や専ら商品等の機能又は魅力（美観）の向上のために使用される色彩からなる「輪郭のない色彩」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しない。
- 石焼き芋の売り声や夜鳴きそばのチャルメラの音のように、商品又は役務の取引に際して普通に用いられている音、単音、効果音、自然音等のありふれている音、又はクラシック音楽や歌謡曲として認識される音からなる「音」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しない。

#### (2) 地域団体商標の登録主体の拡充（商7条の2）

近年、商工会等も地域ブランドの普及の担い手となっている実情に照らして、現行の事業協同組合等に加えて、商工会、商工会議所、NPO法人が地域団体商標の登録主体に追加された。

なお、地域団体商標の周知性の要件についても、インターネット等を利用した通信販売等の取引が盛んとなっている実情や、一都道府県内のみで流通する地産地消型の商品が存在するという実情を踏まえて、隣接都道府県における周知性を求める現行の周知性の要件の緩和が検討されている。

#### (3) 国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護（商4条1項3号）

従来は、経済産業大臣が指定する国際機関の名称等と同一又は類似の商標は、登録が拒絶（経済産業大臣による指定が商標登録後にされた場合には無効）となる扱いであった。例えば、「FIT」（Forum International des Transports）という国際機関が経済産業大臣の指定を受ければ、本田技研工業の著名商標「Fit」の登録は無効理由を内在することになる。このように、国際機関の名称を保護すべく経済産業大臣が指定しようとする、商標出願人・権利者の保護を徒に制限することになるという問題があった。

そこで、このような不都合を解消すべく、国際機関との誤認・混同を生じない場合には、商標法4条1項3号による拒絶の適用除外とすることとなった。

### 4. 改正法の施行予定

改正法の施行予定は下記のとおりである。

- 地域団体商標の登録主体の拡充：平成26年8月1日
- 「ジュネーブ改正協定」への加入に係る規定の整備：「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日
- その他：公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

## 2013年中国革新的知的財産権訴訟の紹介

名古屋オフィス 中国弁護士 李 芸

先般、中国の最高人民法院（日本の最高裁判所に相当）が2013年中国知的財産権司法保護状況報告書を発表した。同報告書によると、昨年度の知的財産権民事訴訟の一审受理件数の増加は例年に比べて緩やかになっており、前年比1.33%増に留まった<sup>1</sup>。事件の内容をみると、著作権、商標に関する訴訟は依然として高い割合を占めている一方、FRAND特許に係わるライセンスの料率を争った事件や独占禁止における私人間の紛争といった新しいタイプの事件も少数ながら見受けられた。

本稿では、同報告書と同時に最高人民法院が発表した2013年十大革新的知的財産権訴訟からいくつかの事件を取り上げて紹介する。

### 1. 再販売価格維持が 独占禁止法違反であると認められた事例 （（2012）滬高民三（知）終字第63号）

#### 【概要】

北京銳邦涌和科貿有限公司（控訴人、一審原告）が、Johnson & Johnson（上海）医療器材有限公司とJohnson & Johnson（中国）医療器材有限公司（被控訴人、一審被告）が控訴人と締結した医療用縫合糸製品に関する販売代理契約のなかで被控訴人が最低再販売価格を定めたことは、中国「独占禁止法」14条(2)号に定める「第三者への再販売最低価格の維持」に該当するとして、提訴した。一審では、被告らによる販売代理契約における再販売価格の設定が独占的行為に該当し、原告に損害を与えたと認定するに足りないとして原告の請求を退けた。原告が一審判決を不服として、控訴したのが本件である。

控訴審は、垂直型カルテルは競争を排除ないし制限したことが構成要件であること、再販売価格の維持により競争が排除ないし制限されたことについての立証責任は、控訴人（原告）が負うことを明らかにした上で、①関連市場の競争状況、②被控訴人の市場における地位、③被控訴人に

よる強制的制限の動機、及び④本件再販売価格の維持の市場での競争に対する効果を分析した。その結果、本件の再販売価格の維持は垂直型カルテルに該当すると認定し、再販売価格の維持との間に因果関係が認められる部分について控訴人の損害を認めた。

#### 【本判決の意義】

本件は、中国初の垂直型カルテルをめぐる訴訟であり、原告が勝訴した中国初の垂直型カルテルをめぐる訴訟でもある。垂直型カルテルの構成要件、立証責任、垂直型カルテルの該当性を判断する際の要素及び損害賠償額の計算方法についての控訴審の見解は今後同種の訴訟に示唆を与えるものとなる。

### 2. 営業秘密侵害行為に対する保全処分が 認められた事例<sup>2</sup>

#### 【概要】

米国Eli Lilly社とEli Lilly（中国）研発有限公司（原告）は、元従業員（被告）が原告の営業秘密を侵害したとして提訴し、同時に、被告が原告らから持ち出した営業秘密について、被告自らが使用し、又は第三者に開示し、使用を許諾することを禁止する旨の行為保全処分の申立も行った。

法院は、原告が提出した証拠は、被告が原告の営業秘密を取得し、支配していることを初步的に証明できると判断した。また、被告は当該営業秘密を削除していないため、当該営業秘密は開示、使用又は漏えいされるおそれがあり、原告に回復不可能な損害をもたらす可能性があり、行為に対する保全処分の要件を満たしているとして、被告に対して、原告の営業秘密を開示、使用し、又は第三者に使用させることを禁止する旨の行為保全処分を命じた。

#### 【本判決の意義】

本件は営業秘密侵害行為に対して行為保全処分を認めた中国初の判例である。民事訴訟法が改正されるまでは、特許、商標、著作権等に関するいくつかの特別法を除き、行

#### 〈脚 注〉

<sup>1</sup> [http://www.court.gov.cn/zscq/bhcg/201404/t20140425\\_195314.html](http://www.court.gov.cn/zscq/bhcg/201404/t20140425_195314.html)

<sup>2</sup> 本件の事件番号は公開されていない。



為保全処分を認める一般規定はなかったため、司法実務においては営業秘密侵害行為に対する行為保全処分としての差止は否定されていた。民事訴訟法の改正(2012年改正)によって、一般規定が整備され、行為保全処分の申立が可能となった。本件は、改正民事訴訟法 100 条に基づいて営業秘密侵害行為に対する保全処分を申し立てることができることを示した。

### 3. 先使用商標の一定の影響力が否定された事件((2012)知行字第9号)

#### 【概要】

北京鴨王烤鴨店有限公司(再審申立人、一審原告・二審被控訴人)が、上海淮海鴨王烤鴨店有限公司(再審被申立人、一審第三者・二審控訴人)が再審申立人の先使用している「鴨王」という商号と標識を商標として登録した行為は 2013 年改正前商標法(以下、「旧商標法」という)の 31 条<sup>3</sup>に該当するとして、北京市第一中級人民法院に提訴した。その後、本件は一審、二審及び再審を経て、最終的に再審被申立人の行為は、旧商標法 31 条に該当しないと認定されていた。再審申立人が北京市高級人民法院の再審の判決を不服として、最高人民法院に再審を申し立てたのが本件である。

最高人民法院は、旧商標法 31 条にいう「不正の手段」というためには、商標出願者が、他人が先に使用している商標が一定の影響を有する商標であることを知っており、又は知り得たにもかかわらずこれを出願し、かつ他人のブランドの持つ信用に便乗する意図があったことを要すると解釈した。本件では、再審申立人のブランド是北京で一定の知名度と影響があるにすぎず、上海で事業を展開する再審被申立人は「鴨王」標識を広く宣伝、使用することによって、独自のブランド力を形成しているため、客観的に「鴨王」標識を再審申立人と関連させ、関連する公衆に混同を招くような行為を行っておらず、また、主観的にも、再審被申立人に再審申立人のブランドを便乗使用する意図は認められないため、「不正の手段」を使用したと認めることができないと判断した。

#### 【本判決の意義】

本件は、最高人民法院は旧商標法 31 条にいう「不正の手段」を検討するに当たって、商標出願者に他人のブランドを便乗使用する意図があるか否かという商標出願者の主観的要素を考慮する必要もあると示したものである。

### 4. 医薬用途発明の特許性が否定された事例((2012)知行字第75号)

#### 【概要】

キュービスト社(再審申立人、一審原告・二審控訴人)が、知的財産権局専利複審委員会(再審被申立人、一審被告・二審被控訴人)から再審申立人の「抗生剤の投薬方法」という発明特許について無効宣告を受けた。再審申立人はこれを不服として、北京市第一中級人民法院に審決取消訴訟を提起したが、認容されなかった。再審申立人は、さらに北京市高級人民法院に控訴したが、二審は一審の判決を維持した。再審申立人は、最高人民法院に再審を申し立てた。

最高人民法院は、物質の製薬用途のクレームは方法クレームであり、以下の理由により、係争特許は新規性及び進歩性を有しないと判断した。①製薬方法と直接に関係しない投薬量、投薬間隔は、製薬方法の実施により得られた薬を人体に投与する際の具体的な投薬方法である。投薬行為の特徴は、製薬用途の技術的特徴ではなく、クレームに記載されている製薬方法自体を限定する作用はない。②「骨格筋毒性を生じない」というのは、投薬される前の患者の症状ではなく、患者がリポペプチドを使用した後に身体の指標の一部に変化が生じたものであり、薬に副作用があるかどうかを示しているにすぎず、製薬用途に対して限定する作用はなく、係争特許のクレームにおいても限定する作用は生じない。

#### 【本判決の意義】

本件は、投薬の特徴が製薬用途のクレームに限定作用を与えるか否かについて最高人民法院が判断した初めての判例である。今後は、投薬量、投薬間隔、薬の副作用といった投薬行為の特徴は、製薬用途の発明に対して限定作用は認められないとして、それらの特徴をもって製薬用途の発明の新規性や進歩性を主張することは認められない。

以上

#### 〈脚 注〉

<sup>3</sup>旧商標法 31 条(現行商標法 32 条)商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正の手段で登録してはならない。

## 米国特許法 101 条の行方 Part II

### (Mayo-Myriad Guidance ~ Alice Preliminary Examination Instructions)

弁理士 松任谷 優子

#### 1. はじめに

今年3月、Myriad 最高裁判決<sup>1</sup>を受けて特許適格性に関する新ガイドライン (Mayo-Myriad Guidance) が公表された<sup>2</sup>。その内容は、ゲノム遺伝子だけでなく、単離・精製されたすべての自然物やその組合せの特許適格性を否定するものであったため、知財関係者の混乱と批判を招いた。しかし、その後、新ガイドラインを後押しするような判決が続き、6月には Alice Corp 最高裁判決<sup>3</sup>を受けて、上記ガイドラインを、抽象的アイディアを含めた全ての判例法上の例外事項に関連するあらゆるタイプのクレームに適用するとの通知が出された (Alice Preliminary Examination Instructions)。

#### 2. 101 条新ガイドライン(2014年3月4日付 Mayo-Myriad Guidance)

Mayo 及び Myriad 最高裁判決に基づき、自然法則 / 自然原理、自然現象、自然物に関連するクレームの特許適格性に関する審査基準として公表された。

##### (1) 判断プロセス (Three-Part Test)

審査は、次の3つの質問についてクレームを分析し、自然法則等を記述又はこれに関連するクレームでも、すべてパスすれば特許適格性ありとされる。

- Question 1 : クレームされた発明は4つの法定特許適格主題のカテゴリ (方法、機械、製法、組成物) に関するものか？  
 Question 2 : クレームは1以上の判例法上の例外事項 (抽象的アイディア、自然法則 / 自然原理、自然現象、自然物) を記述又はこれに関連するものか？  
 Question 3 : クレームは全体として判例法上の例外事項と 著しく異なる (significantly different) ものを記述したものか？

##### (2) 「著しく異なる (significantly different)」の判断

本テストで特に問題となるのは、Question 3の「著しく異なる (significantly different)」の判断である。米国特許商標庁は、分析に用いる 12 の考慮要素<sup>4</sup> をガイドラインに挙げ、Example により、その適用手法を説明している (詳細については、文末脚注を参照されたい)。

証拠は出願日による制限を受けない。したがって、出願時に自然物と「著しく異なる」ものであっても、出願後の文献等により自然物と「著しく異なる」ものではないと証明されれば、特許適格性を欠くと判断される<sup>5</sup>。

物質クレームは構造上の相違に基づいて判断される。機能的相違は必ずしも必要ではない。機能的相違は構造的相

違の帰結にすぎないからである。よって、単離精製されただけの自然物 (Example B の Amazonic acid)、自然物の単なる組合せ (Example C の火薬) は、自然物とは「著しく異なる」ものではないとされる。

「著しく異なる」ものか否かは、クレームを全体として判断し、十分な追加要素 / 工程により、第三者がその自然物、自然法則等の利用から実質的に締め出されるようなものでないかどうか等により判断される。

##### (3) 具体例 (Examples)

###### (i) タキソールは特許対象外？

—— Example B : 自然物を記述したクレーム

Claim 1. Purified amazonic acid. ⇒×  
 Claim 2. Purified 5-methyl amazonic acid. ⇒○  
 Claim 3. A method of treating colon cancer, comprising: administering a daily dose of purified amazonic acid to a patient suffering from colon cancer for a period of time from 10 days to 20 days, wherein said daily dose comprises about 0.75 to about 1.25 teaspoons of amazonic acid. ⇒○

乳癌に効果がある Amazon cherry tree の葉から抗癌作用の活性本体として単離精製された Amazonic acid は、それが未知の物質で、単離精製によりスプーン1杯で葉っぱ30ポンド分の効果を達成できることとなっても、自然物と構造上相違がないから特許適格性はない。

一方、人為的にメチル基を導入した5-methyl amazonic acid は、自然物とは構造上著しく異なるから特許適格性を有する。

Amazonic acid による大腸癌の治療方法は、自然物に著しい追加要素 (用法用量、対象) を含み、全体として自然物とは著しく異なるものを記述するものであるから特許適格性を有する。

###### (ii) 火薬は自然物？

—— Example C : 自然物を記述した製品

Claim: A fountain-style firework comprising: (a) a sparking composition, (b) calcium chloride, (c) gunpowder, (d) a cardboard body having a first compartment containing the sparking composition and the calcium chloride and a second compartment containing the gunpowder, and (e) a plastic ignition fuse having one end extending into the second compartment and the other end extending out of the cardboard body. ⇒○

花火のクレームは、(a)(d)(e)の追加要素により自然物とは「著しく異なる」ものとなっているから特許適格性を有する。ガイドラインでは、その分析プロセスにおいて、(b)



塩化カルシウムに加えて、(c)火薬は自然物である硝酸カリウム、硫黄、炭素の混合物にすぎず、自然物と「著しく異なるものではない」と説明されていたため、この点が批判的になった。米国特許商標庁は、混乱を収めるため追加資料を公表し、クレームは最も広く合理的に解釈(broadest reasonable interpretation)されるから、単に“gunpowder”と記述すると特許適格性を欠くが、造粒した火薬やニトロセルロースにパラフィン等を加えた白色粉末と記述すれば、自然物とは「著しく異なる」から特許適格性を有すると説明した。(しかし、5月の公開フォーラムを見る限り、この説明はあまり有効ではなかったようである。)

### (iii)プライマー・プローブの特許適格性

—— Example E：2つの自然物を記述したクレーム

Claim 1: A pair of primers, the first primer having the sequence of SEQ ID NO: 1 and the second primer having the sequence of SEQ ID NO: 2. ⇒×

Claim 2: A method of amplifying a target DNA sequence comprising:  
providing a reaction mixture comprising a double-stranded target DNA, the pair of primers of claim 1 wherein the first primer is complementary to a sequence on the first strand of the target DNA and the second primer is complementary to a sequence on the second strand of the target DNA, Taq polymerase, and a plurality of free nucleotides comprising adenine, thymine, cytosine and guanine; heating the reaction mixture to a first predetermined temperature for a first predetermined time to separate the strands of the target DNA from each other; cooling the reaction mixture to a second predetermined temperature for a second predetermined time under conditions to allow the first and second primers to hybridize with their complementary sequences on the first and second strands of the target DNA, and to allow the Taq polymerase to extend the primers; and repeating steps (b) and (c) at least 20 times. ⇒○

プライマーの配列は天然の DNA 配列と同じであるから、自然物と「著しく異なる」とは言えず、特許適格性がない。(筆者注：プライマーやプローブのように短い DNA 断片は、配列を特定し、ペアにしても、天然の DNA と構造上相違がないから特許適格性を欠く)

一方、このプライマーを用いた増幅方法は、規定温度で 20 回以上の加熱冷却を繰返し、Taq 酵素で伸長させる等の追加工程により、十分に限定され、全体として自然物とは「著しく異なる」ものを記述するものとなっているから特許適格性を有する<sup>6</sup>。

### (iv)抗体を用いた診断方法

—— Example F：自然原理に関連し、自然物を記述したクレーム

Claim: A method for determining whether a human patient has degenerative disease X, comprising: obtaining a blood sample from a human patient; determining whether misfolded protein ABC is present in the blood sample, wherein said determining is performed by contacting the blood sample with

antibody XYZ and detecting whether binding occurs between misfolded protein ABC and antibody XYZ using flow cytometry, wherein antibody XYZ binds to an epitope that is present on misfolded protein ABC but not on normal protein ABC; and diagnosing the patient as having degenerative disease X if misfolded protein ABC was determined to be present in the blood sample. ⇒○

疾患 X と血中のタンパク ABC の出現の関係は自然原理であり、タンパク ABC は自然物である。しかし、人工物である抗体 XYZ を用いたフローサイトメトリーによる検出工程によって、クレームは十分に限定され、全体として自然原理とは「著しく異なる」ものを記述するものとなっているから特許適格性を有する。

### (v)遺伝子診断の特許適格性

—— Example H：抽象的アイディアと自然物を記述したクレーム

Claim: A method for identifying a mutant BRCA2 nucleotide sequence in a suspected mutant BRCA2 allele which comprises comparing the nucleotide sequence of the suspected mutant BRCA2 allele with the wild-type BRCA2 nucleotide sequence, wherein a difference between the suspected mutant and the wild-type sequences identifies a mutant BRCA2 nucleotide sequence. ⇒×

変異が疑われる BRCA 2 アレルの配列と野生型配列を比較する工程は抽象的アイディアにすぎず、野生型 BRCA 2 塩基配列は自然物である。クレームはこれら以外の追加要素 / 工程を含んでいないから、特許適格性を欠く。

## 3. その後の判決の動向

### (1) Univ. of Utah Research Foundation v. Ambry Genetics Corp

最高裁判決後、BRCA テストを提供する Ambry 社に対し、プライマー・プローブ及び増幅方法のクレームに基づき、Myriad は仮差止を申立てたが、ユタ州中部地区連邦地裁は、仮差止の要件に加えて、上記クレームの特許適格性をも否定した<sup>7</sup>。現在事件は CAFC に係属中である。

### (2) In re Roslin (2014 年 5 月 8 日 CAFC 判決)

クローン羊ドリーに関するエジンバラ大学の特許が、クローン動物はドナー動物（自然物）と区別がつかないとの理由で無効とされた。特許権者は、クローン動物はドナー動物とミトコンドリア DNA の由来が異なると主張したが、クレームに明記されていないとの理由で認められなかった。この判決は、Myriad 判決の射程を遺伝子以外の自然物にも拡大した点で、新ガイドラインに適合する。

### (3) Alice Corp. v. CLS Bank 最高裁判決 (2014 年 6 月 19 日 最高裁判決)

最高裁は、コンピュータを用いて行う債務交換のリスク管理方法に関する発明（方法、記録媒体、装置）に対し、

抽象的アイディアを「著しく超える」ものではないとの理由で、方法のみならず、装置及び記録媒体のクレームについても、その特許適格性を否定した。

#### 4. Alice Preliminary Examination Instructions

前述の *Alice Corp* 最高裁判決を受けて、2014 年 6 月 25 日に米国特許商標庁より Preliminary Examination Instructions が公表された。これにより、これまで異なる分析手法が適用されていた、抽象的アイディアに関連するクレームや、物と方法のクレームについて、今後は同じ分析手法 = 新ガイドラインの分析手法が適用されることになる。

すなわち、本通知で提示されるテストは Two-Part からなり、①クレームが抽象的アイディアに関するものか？ ②クレームに抽象的アイディアが存在する場合、クレームは全体として抽象的アイディア自体を著しく超える (significantly more than) ものか否か？ の分析をパスすれば、抽象的アイディアに関するクレームでも特許適格性が認められる。

#### 5. 新ガイドラインの問題点と今後の行方

5 月に行われた公開フォーラムでは、前述した Amazoniac acid と火薬 (gunpowder) の事例に対して多くの批判が

寄せられた。確かに、自然物や自然法則等は誰もが自由に利用可能であるべきものだが、この点につき、Amazoniac acid と遺伝子が等価であるとは思えない。遺伝子は生命の根本にある物と情報の特殊な融合産物である。新ガイドラインは No bright line rule を原則とするが、特許適格性という入口の判断において No bright line rule という原則がはたして適切だろうか。

BIO での議論を受けて、6 月 27 日付で下記のサンプルクレームの特許適格性についてもパブリックコメントの募集がされた<sup>8</sup>。

##### 〈6/27 付パブリックコメント募集クレーム〉

1. Isolated nucleic acid comprising a sequence that has at least 90% identity to SEQ ID NO: 1 and contains at least one sequence modification relative to SEQ ID NO: 1.
2. Polypeptide comprising an amino acid sequence that has at least 90% identity to SEQ ID NO: 2 and contains at least one sequence modification relative to SEQ ID NO: 2.
3. A nucleic acid comprising SEQ ID NO: 1 and a fluorescent label attached to the nucleic acid.
4. A chimeric or humanized antibody to Antibiotic L.
5. Purified Antibiotic L.
6. Antibiotic L, which is expressed by recombinant yeast.
7. A human or fully human antibody to Antibiotic L.

米国特許商標庁は、パブリックコメントを考慮して、追加のガイドラインを出す考えがあるとしている。その締め切りは *Alice* 最高裁判決により 7 月 31 日に延期された。今後の行方を見守りたい。

##### 〈脚 注〉

<sup>1</sup> *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics*, No. 12-398 [http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398\\_1b7d.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf)

<sup>2</sup> <http://www.uspto.gov/patents/announce/myriad-mayo.jsp>

<sup>3</sup> *Alice Corp. v. CLS Bank International* No. 13-298 [http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298\\_7lh8.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf)

<sup>4</sup> 特許適格性を肯定する方向のファクター (著しく異なる)

- (a) クレームは、最初は天然物であるようにみえるが、分析すると非天然物及び天然物とは構造的に顕著に異なるものを記述した物質クレームである。
- (b) クレームは、クレーム範囲に意味のある限定を加える要素／工程、すなわち、他者が実質的に判例法上の例外事項の使用から締め出されないようにクレーム範囲を狭める要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述しているか。
- (c) クレームは、判例法上の例外事項に著しく関連する要素／工程、すなわち、当該要素／工程は、名目上、わずかに、又は接線的に判例法上の例外事項に関連する以上のものを、例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (d) クレームは、判例法上の例外事項を適用又は使用するための一般指示で記述する以上の要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (e) クレームは、特定の機械や変換が 1 以上の判例法上の例外事項を実行するか、これを特定の実際の適用に統合する場合に、その特定の機械又は特定の物品の変換を含む要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (f) クレームは、当該分野において、よく理解され、純粋に慣習化した又は型にはまった以上の特徴を加える 1 以上の要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。

特許適格性を否定する方向のファクター (あまり著しく異ならない)

- (g) クレームは、構造において天然物とは顕著に異なるものではない自然物に見える何かを記述する物質クレームである。
- (h) クレームは、実質的に判例法上の例外事項のすべての実用がカバーされるような高い一般性で要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (i) クレームは、他者が判例法上の例外事項を利用するために使用又は採用しなければならない要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (j) クレームは、よく理解され、純粋に慣習化した、型にはまった要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (k) クレームは、取るに足らない余分な解決行為、例えば単に判例法上の例外事項に付属したにすぎない要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。
- (l) クレームは、結局単なる使用分野にすぎない要素／工程を、判例法上の例外事項に加えて記述するものである。

<sup>5</sup> ガイドラインは米国特許商標庁の内部基準であり、法的効力は有しない。しかし、この考えを突き詰めると、技術の進歩により自然物と「著しく異なる」ものでなくなれば、(登録後でも) 特許適格性を失うことになりうる。もっとも、その妥当性を最終的に決めるのは裁判所である。

<sup>6</sup> Example E とは異なり、*Ambry v. Myriad* のように、酵素、プライマー、温度サイクル等が十分特定されず、一般的に記載された増幅方法は新ガイドラインによれば特許適格性なしと判断されるだろう。

<sup>7</sup> *Myriad* の特許は一般的に記載された増幅方法であるため、その特許適格性を否定した地裁の判断は、新ガイドラインと矛盾するものではない。むしろ、新ガイドラインの考慮要素にしたがって分析すれば、当該クレームは特許適格性を有しないと判断されうる。

<sup>8</sup> 6/27 付パブリックコメント募集サンプルクレームの前提事項

- ・ Antibiotic L is a naturally occurring protein produced by a particular bacterial species. It exhibits antibiotic activity in nature (e.g., it kills other bacterial species in its natural environment).
- ・ SEQ ID NO: 1 is the naturally occurring DNA sequence that encodes Antibiotic L.
- ・ SEQ ID NO: 2 is the naturally occurring amino acid sequence of Antibiotic L.
- ・ Some "fluorescent labels" are naturally occurring.
- ・ Antibodies to Antibiotic L are naturally occurring in wild coyotes, but not in humans or mice.

弁理士 松野 知紘

**Q. 当社では、2年後をめぐりに日本およびアメリカで新製品の販売を予定しています。既に日本での特許出願と、これを基礎出願とするアメリカでの特許出願を行いました。新製品の販売に際し、そのパッケージに特許製品であることを明示して、当社の技術力をアピールしたいと考えています。通常、特許の取得には数年かかるようですが、早期に権利化する方法はありませんか。**

## 1. 日本について

早期審査を申請することをお勧めします。

下記いずれかの出願は早期審査の対象となり得、早期審査を申請することで通常より早く審査結果を得ることができます。

- (1)実施関連出願
- (2)外国関連出願
- (3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
- (4)グリーン関連出願
- (5)震災復興支援関連出願
- (6)アジア拠点化推進法関連出願

「実施関連出願」は、出願人がその出願に係る発明を現時点で実施している場合のみならず、2年以内に実施予定である場合も含み、本出願も該当します。また、本出願を基礎出願としてアメリカにも特許出願しているので、本出願は「外国関連出願」にも該当します。

早期審査を申請する場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、上記のいずれかの出願であることを示すとともに、先行技術文献の開示および対比説明を行う必要があります。対比説明では、先行技術文献に記載された発明と、出願に係る発明との差異を記載します。実務上、それほど詳細に対比をする必要はありませんが、出願に係る発明と似た発明が開示されている場合、両者の差異を予め説明しておくのが有効です。

早期審査の申請により、2か月程度で特許査定または第

1回目の拒絶理由通知が発行されます。拒絶理由通知に対する応答期間は60日ですが、できるだけ早めに応答するようにしましょう。審査官面接を申し入れて、出願に係る発明が特許性を有することを主張するのもよいでしょう。近々実施の予定があることを改めて説明すれば、その後の審査をより迅速に行ってくれる可能性もあります。

残念ながら拒絶査定となってしまった場合には、拒絶査定不服審判を請求するとともに、早期審理を申請することで、やはり通常より早く審理結果を得ることができます。

## 2. アメリカについて

日本で特許を取得できた場合には、特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway、以下 PPH という) を申請することをお勧めします。

PPH とは、日本で特許可能と判断された発明について、アメリカでも簡易な手続きで早期審査を申請できる仕組み<sup>1</sup>です。

アメリカで PPH を申請するためには、アメリカ出願でのクレームが、日本で特許可能と判断された請求項と十分に対応している (Sufficiently Correspond) か、日本で特許可能と判断された請求項の範囲より狭い (Narrow in Scope) ことが必要です。そのため、日本出願の当初請求項と、アメリカ出願の当初クレームとが一致していた場合でも、日本の審査段階で請求項を補正した場合には、アメリカ出願のクレームを日本出願の補正後請求項に合わせる補正しておかなければなりません。

PPH の申請には、簡単な申請書に加え、日本で特許可能と判断された請求項と、アメリカ出願のクレームとの対応関係を示す請求項対応表 (Claims Correspondence Table) を提出する必要があります。なお、日本の早期審査のような先行技術文献の開示や対比説明は不要です。

PPH の申請により、6ヶ月程度で特許査定 (Notice of Allowance) または第1回目の拒絶理由通知 (First Office Action) が発行されます。2012年のデータですが、PPH を申請した場合の特許査定率は約87%であり、早期かつ高確率で特許査定を得ることが期待できます。

## 〈脚 注〉

<sup>1</sup> 正確には、先行庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、後続庁において簡易な手続きで早期審査を申請できる仕組み。



**特 存続期間延長 平成26年5月30日判決**  
(知財高裁 平成25年(行ケ)第10195号) 審決取消請求事件 拒絶審決>>審決取消

本件は、「抗 VEGF 抗体である hVEGF アンダゴニストを治療有効量含有する、癌を治療するための組成物。」の発明（本件発明）に係る特許について、存続期間延長登録出願に関する不服審判（不成立）に対する審決取消訴訟である。

延長登録の理由となる処分（本件処分）は、先行処分の一部変更承認であり、用法及び用量で「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベパシズマブとして1回 7.5 mg /kg（体重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以内とする。」が追加された点で先行処分と相違する。

審決は、先行処分と本件処分は、一般名、効能・効果が共通しており、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」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できた（用法・用量は、本件発明の発明特定事項とされていない）として、特許法 67 条の3第1項1号（本件規定）の要件を満たさなかったとした。

裁判所は、本件規定の文言から、延長登録出願を拒絶するには、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」（第1要件）、

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」（第2要件）のいずれかに該当することを、審査官（審判官）が論証する必要があると判示した。

その上で、裁判所は、本件処分による用法・用量で特定される使用方法、及びこの使用方法での使用を前提とした本件医薬品の製造販売等の行為の禁止は、先行処分によって解除されていないため、前記第1要件を充足していないと判断した。また、本件処分が禁止が解除された用法・用量で特定される使用方法等は、本件発明の実施行為に該当するから、前記第2要件も充足していないと判断した。

そして、裁判所は、審決が依拠した審査基準について、本件規定の文言から離れるものであって採用できないとして、これを否定した。また、裁判所は、医薬品の成分を対象とする特許発明の場合は、存続期間が延長された特許権については、「物」について成分によって特定され、「用途」について効能・効果及び用法・用量によって特定された範囲内で、効力が及ぶ旨判示した。

**商 立体商標、類否判断 平成26年5月21日判決**  
(東京地裁 平成25年(ワ)第31446号) 商標権侵害行為差止等請求事件 請求一部認容

被告が輸入・販売するハンドバッグ製品（被告商品）が、原告の有する立体商標（本件商標）を侵害するとして、被告商品の差止め及び損害賠償を請求した。

裁判所は、立体商標における外観の類似性判断について、立体商標は立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成され、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有すると述べた上で、立体商標においては、全体形状のみならず、所定方向（看者が主として視認するであろう一または二以上の特定の方向）から見たときの外観（看者の印象）が他商品等の識別標識としての機能を果たすから、当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一または近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があると判示した。

また、裁判所は、所定方向が二方向以上ある場合には、

いずれか一方の所定方向から見たときに同一又は類似であれば外観類似の関係があり、およそ所定方向に当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は、類否判断の要素とはならないと判示した。

その上で、裁判所は、本件商標と被告商品との類似性について検討し、本件商標及び被告商品はいずれもハンドルを持って携帯するハンドバッグであり、蓋部、ベルト、固定具が表示される正面部は、携帯時に外部に向き、他者の注意を惹くものであること、被告のインターネット上のサイトにおける被告商品の紹介では全て正面部のみが表示されていることから、当該正面部が所定方向の一つに該当すると認定し、本件商標と被告商品の正面部の類似性について検討し、両者は互いに近似しており、外観類似の関係にあると判断した。

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。