

Oslaw News Letter

vol.34

目次

Contents

● 論文	2014年12月16日発表の米国特許法第101条に関する新しい暫定ガイドライン～天然物関係を中心に解説～	弁理士 森田 裕	1
● 意匠 News	意匠権とジェネリック製品	弁理士 土生 真之	5
● 中国 News	特許権侵害事件についての新たな司法解釈(パブコメ版)の公表(2)	弁理士 加藤 真司	6
● 海外 News	標準必須特許権侵害に関する欧州連合司法裁判所(CJEU)法務官の意見	弁護士 金本 恵子	9
● 特許入門		弁理士 鈴木 守	10
● 独禁法入門	知的財産権法と独占禁止法の交錯(第2回)～知的財産権の権利行使と独占禁止法の適用について～	弁理士 堅田 健史	11
● 判例紹介			12

論文

Thesis

2014年12月16日発表の米国特許法第101条に関する新しい暫定ガイドライン～天然物関係を中心に解説～

弁理士 森田 裕

1. はじめに

米国特許法第101条(以下、単に「101条」という)は、特許を受けることができる発明を規定し、この規定により発明適格性が無ければ、米国では新規性や進歩性に関係無く特許を受けることができない。この101条に関し、2013年のMyriad 米国最高裁判決は、天然に存在するヒトのDNAの特許適格性を否定し、30年来の米国の特許実務を変えることとなった。

2014年12月16日に米国特許商標庁(以下、「USPTO」という)が発表した特許適格性に関する新しい暫定審査ガイドライン¹は、批判の多かった2014年3月のガイドラインを大きく変更するものである。USPTOは、この新し

いガイドラインと同時に自然に基づく物(nature-based product)についての判断事例集²を公表した。USPTOのウェブサイト³によると抽象的なアイデアについての事例は近日中に公開される。本稿では、この新しい米国特許法第101条ガイドラインを主に天然物について検討する。

2. 2014年12月16日の新しい米国特許法第101条ガイドラインの概要

今回公表された特許適格性の判断は、以下の3段階のプロセスで行われる。

第1段階：方法、機械、物、組成物のいずれかであるか？

第2段階：自然法則、自然現象または抽象的なアイデア(司法上の例外)に関するものか？

〈脚注〉

¹ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

² http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc_examples_nature-based_products.pdf

³ http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interim_guidance_subject_matter_eligibility.jsp

第3段階：クレームが、さらなる要素を記載するものであり、その要素がクレームを顕著に司法上の例外を超えるもの(significantly more)とするか？

すなわち、第1段階として発明が、101条に規定される4つの法定の発明カテゴリー（方法、機械、物、組成物）のものであることを確認する。この段階は、2014年3月の暫定ガイドラインと同じである。

第2段階は、クレームに、自然法則、自然現象または抽象的アイデア（司法上の例外）が記載されていれば、第3段階に進むが、記載されていなければ、判断は終了し、クレームは特許適格性を有すると判断されることとなる。自然に基づく物のクレームでは、第2段階において、発明を特定する事項のうち自然に基づく物の部分と、天然に存在する物（または天然に存在する最も近い物）とが顕著に異なるか否かを判断し、顕著に異なれば、特許適格性を有すると判断される。顕著に異なる場合には、第3段階に進み、クレームに記載された追加的要素を検討する。例えば、天然の細菌を含む牛乳を含む容器がクレームに記載されている場合には、天然の細菌を含む牛乳について第2段階で判断し、容器については追加的要素として第3段階で判断する。

第3段階では、特許適格性を有するためには、クレームが追加的要素を含み、追加的要素が、自然法則や抽象的アイデアそのものを独占するための記載上の工夫を超えるものでなければならない。発明を特定する事項は、各々で評価するだけでなく、組み合わせたときにどうであるかを判断することが求められるとされている。

3. 自然に基づく物の特許適格性の判断事例

以下では、今回の暫定ガイドラインと同時に公表された自然に基づく物の発明の事例について、大きな変更が認められるので解説する。

以下、事例の番号及びクレームの番号は、USPTO から公表された事例集の番号に基づく。

【事例1】天然物を混合した火薬は特許適格性を有する
クレーム1：75%硫酸カリウム、15%チャコールおよび10%硫黄の細粉化された密接な混合物を含む火薬。

クレーム1は、特許適格性を有するとされている。理由としては、上記火薬は、天然物の組合せに該当するが、天然に存在するカウンターパートと性質上顕著に異なることが挙げられている。すなわち、それぞれの構成要素は天然状態では、爆発性を有しないが、クレームに記載された割合で混合し密着させると爆発性を有するようになり、上記

火薬は天然物とは顕著に異なる性質を有するに至っている。以上、上記第2段階で特許適格性を有すると判断される。

【事例2】天然の保存剤を添加したポメロジュースは特許適格性を有する

クレーム2：ポメロジュースと有効量の追加の保存剤を含む飲料組成物。

保存剤には天然の保存剤と人工の非天然保存剤とが存在するが、保存剤の由来には関係なく、クレーム2の飲料組成物は特許適格性を有するとされる。理由は、有効量の保存剤が添加されたことにより、天然に生じるポメロジュースよりも腐敗が遅くなるという顕著な性質を有するに至るためである。以上、上記第2段階で特許適格性を有すると判断される。

【事例3】天然の抗癌剤は単離しても特許適格性を有しない

クレーム1：精製されたアマゾン酸。

クレーム2：精製された5-メチルアマゾン酸。

クレーム3：デオキシアマゾン酸。

クレーム4：アマゾン酸を提供することと、アマゾン酸のヒドロキシ基を水素で置換することを含む方法により生産される酸を含む組成物。

クレーム5：アマゾン酸を含むコアと、コアを覆う天然の重合性素材の層を含む、医薬組成物。

クレーム8：乳癌または大腸癌に罹患した患者に有効量の精製されたアマゾン酸を投与することを含む、乳癌または大腸癌の治療方法。

クレーム1は、特許適格性を有せず、クレーム2～8は、特許適格性を有する。この事例では、アマゾン酸は、アマゾンに生息する樹木から得られる天然物であり、樹木には癌に有効な成分が含まれていることが知られていたが、その有効成分を精製することに成功し、この成分をアマゾン酸と命名したという前提である。精製されたアマゾン酸が特許適格性を有しない理由は、天然のアマゾン酸との構造的または機能的（またはそれ以外の）相違が明細書に示されておらず、両者が顕著に異なるとは判断できないためである。

また、クレーム2の5-メチルアマゾン酸は、天然には存在せず、抗癌活性に加えて増毛効果を有する。天然のアマゾン酸と構造が異なり、性質も顕著に異なるから、クレーム2は第2段階で特許適格性を有すると判断される。

クレーム3のデオキシアマゾン酸も天然には存在しないが、天然物との機能上の相違が示されていないという前提である。このような前提においても、クレーム3は特許適格性を有する。理由は、構造上の相違により、天然のアマ

ゾン酸を第三者が利用することを妨げるものではなくっており、顕著な相違のレベルに達するためとされている。この事例によれば、アマゾン酸の誘導体のうち抗癌活性を有するものであれば、アマゾン酸との機能上の相違によらず、一網打尽に権利化できることとなると思われる。

クレーム4は、製造方法により物を特定するプロダクトバイプロセスクレームである。この製法により得られる酸は、デオキシアマゾン酸であるから、クレーム3同様に特許適格性を有する。

クレーム5は、2種類の天然物が特別な構造体を形成しており、天然のアマゾン酸とその構造において異なる。そしてこの構造的特徴により、アマゾン酸が、大腸に到達するまでに体内に放出されることがなく、大腸に到達しやすくなるという前提となっている。この構造的相違と機能的相違は顕著な相違とされ、クレーム5は、第2段階で特許適格性を有すると判断される。

クレーム8は、アマゾン酸を投与する癌の治療方法であるが、癌を治療するためのアマゾン酸の使用に関するものであって、アマゾン酸そのものに関するものではないので、顕著に相違するか否かの相違を判断するまでもなく、第2段階で特許適格性を有すると判断される。

【事例4】天然状態と異なる状態のタンパク質は特許適格性を有する

クレーム1：抗生物質L。

クレーム2：精製された抗生物質L。

クレーム5：配列番号2と少なくとも90%の配列同一性を有し、配列番号2に対して少なくとも1つの置換を有するアミノ酸配列を含む、精製された抗生物質。

クレーム1は、特許適格性を有さず、クレーム2および5は、特許適格性を有する。事例4で注目すべきは、事例4では、「精製された抗生物質L」が特許適格性を有すると判断されている点である。これは、事例3で「精製されたアマゾン酸」が特許適格性を有しなかったのと対照的である。この事例では、*Streptomyces arizoneus* の天然の抗生物質は、そのアミノ酸49番にバシロサミンN-グリカンが結合して六角錘状結晶形態をとる（細菌中で）のに対して、これを酵母で発現させると49番のアミノ酸には高マンノースN-グリカンが結合して抗原性が低減され、天然の抗生物質Lよりも生体内半減期が長くなる。なお、天然の酵母は、抗生物質Lを生成しないというところもポイントである。また、明細書では、四面体結晶の抗生物質Lの製造方法も開示されている。この前提条件の下で、単離された抗生物質Lは、明細書上の定義に基づけば、四

面体の結晶形態の抗生物質Lまたは、高マンノースN-グリカンを含む抗生物質Lに限定されるからという理由で、クレーム2は、天然のものと構造および性質において顕著に異なると説明され、特許適格性を有すると結論されている。単に「精製された」との文言で認められたのではない点に留意されたい。

クレーム5もまた、興味深い事例である。この事例では、クレームに含まれる一部は、観察可能な機能的変化を生じない変異体であり、このような変異体を広く権利化することを肯定する考えを示す事例と言える。事例の説明には、天然に生じる抗生物質L自体の将来的な使用を制限するものではないことが理由として挙げられている。

【事例6】細菌混合物は細菌間に相互作用があれば特許適格性あり

クレーム1：相互に阻害しない異なる複数種の選択されたリゾビウム属の細菌を含むマメ科植物のための接種剤であって、細菌がそれらに特異的なマメ科植物において窒素固定の能力に関して互いに影響しない細菌である、接種剤。

クレーム2：リゾビウム・カリフォルニアナとリゾビウム・ファセオリの混合物を含む、マメ科植物のための接種剤。

この事例では、クレーム1は特許適格性を有さず、クレーム2は特許適格性を有する。クレーム1では、それぞれの細菌の性質は何ら変わっていないという事例であり、天然物と顕著には異ならない。一方で、クレーム2の組合せは、細菌の感染対象が広がるという相違をもたらす。この設定の下では、クレーム2の混合物を含む接種剤は、天然物と顕著に異なるため、特許適格性を有する。

【事例7】1塩基異なれば特許適格性を有する

クレーム1：配列番号1を含む、単離された核酸。

クレーム2：配列番号1と少なくとも90%の同一性を有し、配列番号1に対して少なくとも1つの置換の改変を含む配列を含む、単離された核酸。

クレーム3：核酸に結合した蛍光標識をさらに含む、クレーム1の単離された核酸。

クレーム4：クレーム1の核酸およびヘテロな核酸配列を含む、ベクター。

この事例では、クレーム1が特許適格性を有さず、クレーム2から4が特許適格性を有する。クレーム1は、Myriad 最高裁判決で特許適格性を否定された事例に相当するものである。クレーム2は1塩基以上の置換が存在するものであり、特許適格性を有する。これは天然の核酸を不適切に独占するものになっていないからと説明される。

クレーム3と4も、蛍光標識やベクターに組み込まれて天然物と異なっているので、特許適格性を有する。

【事例8】 CDR を特定した抗体は特許適格性を有する

クレーム1：タンパク質Sに対する抗体。

クレーム2：ヒト抗体である、クレーム1の抗体。

クレーム3：配列番号7-12に記載の相補性決定領域(CDR)を含むマウス抗体である、クレーム1の抗体。

この事例では、クレーム1は特許適格性を有さず、クレーム2と3は特許適格性を有する。タンパク質Sは、マウスや野生のコヨーテに感染する病原体のタンパク質である。クレーム1は、マウスや野生のコヨーテが有しているものであり、特許適格性を有しない。クレーム2は、ヒト抗体であり、天然には存在しないので、特許適格性を有する。クレーム3が興味深く、天然でもランダムでクレーム3のような抗体が生成される可能性は否定できないが、審査官が天然に存在する証拠を挙げない限りは、特許適格性を有すると説明されている。

【事例9】 容器詰めとしても特許適格性は否定される

クレーム1：単離された人工ヒトペースメーカー細胞。

クレーム2：マーカーZを発現する単離された人工ヒトペースメーカー細胞。

クレーム3：約10～15%がマーカーZ陽性であり、85～90%がマーカーP陽性である、ヒトペースメーカー細胞の集団。

クレーム4：容器中に単離された人工ヒトペースメーカー細胞の集団を含む、組成物。

クレーム5：生体適合性三次元足場中に単離された人工ヒトペースメーカー細胞の集団を含む、組成物。

この事例では、クレーム1と4が特許適格性を有さず、クレーム2、3および5が特許適格性を有する。クレーム1は、人工であっても天然に存在する細胞と相違が無いという事例であり、特許適格性を有しない。クレーム4は、容器に入っているという事例である。細胞集団については天然のものと相違がないため、判断工程の第3段階で、容器に入っていることが“significantly more”（顕著に超えるもの）に該当するのかがポイントとなる。しかしながら、容器に入れることは周知慣用技術であるばかりで無く、誰かがこの細胞を用いようと思えば必ず容器を用いなければならない、司法上の例外を顕著に超えるとは判断されない。クレーム5は、「生体適合性三次元足場中」という限定のあるクレームであり、細胞自体は天然と相違が示されていないが三次元足場中に存在させると細胞の生着が促進されるという事例となっており、再生医療技

術が改善されるから、司法上の例外を顕著に超えるもの（significantly more）と判断され、特許適格性を有する。クレーム2は、マーカーZを発現するヒトペースメーカー細胞は存在せず、特許適格性を有し、クレーム3は、2種の細胞が協調して増殖速度が向上するという事例であり、特許適格性を有する。

【事例10】 混合物はOKで、別体はNG

クレーム1：ストレプトコッカス・サーモフィルスとラクトバチルス・アレクサンドリナスとを含む、ヤギミルクヨーグルト調製用のキット。

クレーム2：ストレプトコッカス・サーモフィルスとラクトバチルス・アレクサンドリナスと混合されたヤギミルクを含む、ヨーグルトのスターター培養物。

この事例では、クレーム1は特許適格性を有さず、クレーム2は特許適格性を有する。クレーム1では、それぞれの微生物が天然と異なることは示されておらず、また、キット中で混合されていないという事例であり、天然の微生物と変わらないとして特許適格性が認められないというものである。一方で、クレーム2は、2種の微生物が混合されており、互いに作用して従来よりも低脂肪のヨーグルトを作製でき、この機能上の特性により特許適格性を有すると判断される事例である。

4. まとめ

本稿では、2014年12月16日に発表された米国特許法第101条についての暫定ガイドラインを特に天然物にフォーカスして取り上げた。このガイドライン及び事例集に基づけば、構造上の違いまたは機能上の違いのいずれかが存在すれば、特許適格性を有するとの認定になっている。また、構造上の相違があれば機能上の相違は不問となっているケースも興味深い。さらに、相違があったとしても、ありふれた限定だけでは司法上の例外を顕著に超えるものとはならず、特許適格性を認めないとしている。共通する考え方として、天然物の他者の利用を妨げるような発明の権利化を認めないという考えが散見される。

著者は、当所ウェブサイト⁴を通して詳細の分析を公開したので、その内容もご参考にさせていただきたい。

ガイドラインは、今後も改定がなされるものであると説明されており、今後パブリックコメントを集めるとしている。今後、動きがあれば改めて解説する。

〈脚注〉

⁴<http://www.oslaw.org/bio/pdf/bio07.pdf>

意匠権とジェネリック製品

弁理士 土生 真之

1. はじめに

「ジェネリック」と言えば、特許権が切れたジェネリック医薬品を指すことが一般的であり、先発医薬品メーカーと後発医薬品メーカーとの間で知財を巡る紛争が頻発している¹。

このようなジェネリックの問題は特許分野のみならず、意匠の世界においても存在する。技術的にも成熟して商品ライフサイクルも長い商品分野においては、意匠権の存続期間が満了した製品をジェネリック製品・リプロダクト製品と称して正規メーカー以外が製造販売することがある。特に、デザイナーズ家具の分野でジェネリック製品が多くみられる。

しかし、医薬品のような技術自体とは異なり、下記に述べるように、デザインは意匠法以外にも重層的に保護される余地があるため、ジェネリック製品の取り扱いには注意が必要である。

2. 著作権に基づく保護

実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されているもの（いわゆる応用美術）は、それが純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り、美術の著作物として著作権法により保護されると解されている。このような解釈の下、右記のベビーチェア（STOKKE 社製 TRIPP TRAPP）の著作物性は否定されている²。



美術館に収蔵される程の審美性を備えた家具や工業製品も存在するが、実用品である以上、著作権法に基づく保護は認められない傾向が強いのが実情である。

3. 不正競争防止法に基づく保護

著作権による保護が認められない場合であっても、他の同種製品と識別し得る顕著な形態的特徴を有しており、かつ、その形態が需要者の間に広く認識されているものであれば、その形態は不競法2条1項1号における周知商品等表示としての保護を受けられる余地がある。上記のベビーチェアの形態は、著作物性は認められなかったものの周知商品等表示であると認定されている。

〈脚注〉

¹ 先発医薬品の有効成分名の略称を商標登録するというように、後発医薬品メーカーへの対抗手段として商標権等も利用されている（ex. 東京地判平成26年8月28日（平成26年（ワ）第770号））。

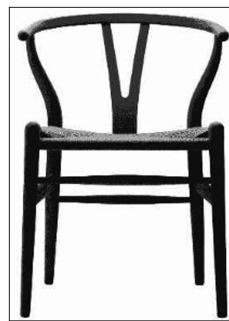
² 東京地判平成22年11月18日（平成21年（ワ）第1193号）

³ 10年以上にわたり生産・販売されている商品のデザインを対象としたグッドデザイン賞

4. 商標権に基づく保護

① 立体商標

商品形態が使用された結果、その形状が自他商品識別力を獲得することになれば、商標登録の対象とされ得る。CARL HANSEN & SØN 社製の右記「Yチェア」は、その形態が立体商標として商標登録（商標登録第5446392号）がされている。



② デザイナー名・モデル名の商標

ジェネリック製品は、その販売に際してオリジナル製品のジェネリック製品であることを謳うべく、オリジナル製品のデザイナー名や製品モデル名を表示することが一般的である。その表記があくまでも説明的文脈での記載であれば商標の使用に該当しないと考えられるが、実際にはあたかも正規品であるかの如くデザイナー名やモデル名を表示していることも少なくない。従って、デザイナー名や製品モデル名を商標登録しておくことは有効である。

5. おわりに

上記のように、意匠権が満了した場合であっても、商品形態は不正競争防止法や商標法により依然として保護されている可能性もあるため、ジェネリック製品を製造するのであれば、少なくとも商標登録の有無と正規品の販売状況（販売継続の有無及び規模）については事前に確認すべきである。

一方、正規品の意匠権者は、意匠登録の存続期間満了に備えて、商品形態についての商標登録確保についても検討すべきである。商品形態を商標登録するためには著名性が求められるため、そのハードルは高いと言えるが、登録できればジェネリック製品に対する抑止効果は高い。また、新しいタイプの商標である位置商標も活用すれば、より効果的に商品の形態を保護することも可能であろう。

なお、不正競争防止法、商標法による保護を受けるためには、顕著な形態的特徴を有している必要があるが、形態的特徴が陳腐化しないように自己の製品の独自性を維持するためには、部分意匠制度等も駆使して強い意匠権を確保しておくとともに、模倣品が現れた際にはために権利を行使して排除しておく必要がある。

一般的にデザインのライフサイクルは短いと言われているものの、中にはグッドデザイン・ロングライフデザイン賞³を受賞するような10年以上にわたりデザインを変えずに販売される商品も存在する。そのようなロングヒットの自社商品が存在する場合には、意匠権以外による保護可能性について、その知財ミックス戦略を見直してみるのも良いだろう。

特許権侵害事件についての 新たな司法解釈（パブコメ版）の公表（2）

弁理士 加藤 真司

本稿では、前回に引き続き、「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用する法律の若干の問題についての解釈（二）（パブコメ版）」（以下、「司法解釈（二）」という。）における注目すべき条項を紹介する。

4. 意匠の類否判断

司法解釈（二）によれば、意匠の同一又は類似の判断では、一般消費者の視点で、意匠の特徴を全体観察して、全体の視覚効果が総合的に判断される（17条1項）。また、被告意匠が登録意匠における公知意匠と異なるすべての特徴を含んでいないときは、被告意匠と登録意匠とは非類似であると推定され、被告意匠が登録意匠における公知意匠と異なるすべての特徴を含んでいるときは、被告製品における当該特徴は全体の視覚効果に対してより影響をもつと推定される（17条1項）。即ち、公知意匠との相違点を登録意匠のデザインの特徴と認定した上で、当該特徴が被告製品の全体の視覚効果に対して与える影響が考慮される。

司法解釈（二）によれば、一般消費者とは、被告製品の直接の購入者をいい、一般消費者の知識レベル及び認知能力を認定する際には、登録意匠における設計の余地、すなわち設計者が特定の製品の意匠を創作する際の自由度が考慮される（17条2項）。設計の余地が大きいときは、通常は一般消費者が異なるデザインの間の小さな区別に注意することは容易ではないと判断され、設計の余地が小さいときは、通常は、一般消費者が異なるデザインの間の小さな区別に注意することはより容易であると判断される（17条2項）。この規定によれば、斬新なデザインほど類似の範囲が広く解釈されることになる。

また、被告意匠と登録意匠との差異が一般消費者をして両者を区別させるのに足りず、又は、両者の差異が慣習的なデザイン又は技術的機能から唯一に決定されるデザインに該当するときは、両者は全体の視覚効果において実質的な差異はないと認定される（18条）。

5. 出願公開後の実施に対する請求

出願公開後特許権付与前における特許発明の実施については、いわゆる補償金請求権が認められているが（専利法13条）、司法解釈（二）によれば、補償金の額は、特許権侵害における損害賠償額の算定に関する規定を参照して計算される（22条1項）。日本の場合には、実施料相当額を請求できるとされているが、この規定によれば、中国では損害賠償額の算定方法によって補償金の額を決定できることになる。

出願公開時の請求項の技術的範囲と特許権が付与された請求項の技術的範囲との関係について、司法解釈（二）は、被告の実施技術が両技術的範囲に入るときは、その技術の実施は当該発明の実施と認められ、被告の実施技術がいずれかの範囲から外れるときは、その技術の実施は当該発明実施とは認められないと規定している（22条2項）。

また、司法解釈（二）によれば、出願公開後特許権付与前にすでに製造又は輸入した物について、特許権付与後に、特許権者の許諾を得ずに、使用、販売の申出、販売をした場合には、製造者や輸入者がそれらの物についてすでに補償金を支払っている場合を除き、特許権者は、それらの行為の差し止めを請求できる（22条3項）。

6. 販売行為の成立要件

特許発明の実施行為には「販売」が含まれるが（専利法11条）、司法解釈（二）によれば、「販売」の行為は、販売契約が法に従って成立したときに完成し（23条）、実際の物やサービスがすでに提供されていることは要件とされない。

7. 方法特許によって得られた物

特許に係る方法によって直接得られた物の使用は特許権侵害行為となるが（専利法11条1項）、司法解釈（二）では、特許に係る方法によって直接得られた物を加工又は処理して得られた物をさらに加工又は処理する行為は、

特許に係る方法によって直接得られた物の利用には該当せず、侵害行為とはならないと規定している（24条）。

8. 特許権侵害の幫助及び教唆

中国には専利法に間接侵害の規定はなく、これまでの裁判の実践では、間接侵害に相当する行為について、権利侵害責任法による幫助や教唆に該当するという論理構成を採用してきた。司法解釈（二）ではこの点を明らかにしている。即ち、司法解釈（二）によれば、ある物が専ら発明の実施に用いられる原材料、部品、中間生成物等であるとことを明らかに知っているにもかかわらず、特許権者の許諾を得ることなく、特許発明を実施する権限を有しない者、又は法によって権利侵害の責めを受けない者にその物を提供し実施させたときは、この提供者の行為は、権利侵害責任法9条の権利侵害行為の幫助に該当する（25条1項）。また、上記の状況において、図面や技術指導等の方法で、特許発明を実施する権限を有しない者、又は法によって権利侵害の責めを受けない者による実施を積極的に誘導したときは、この誘導者の行為は権利侵害責任法9条の権利侵害行為の教唆に該当する（25条2項）。

9. 公知技術の抗弁

中国では、被告の実施技術が公知技術（自由技術）である場合は、被告の当該技術の実施は特許権侵害に該当しないという公知技術の抗弁が認められているが（専利法62条）、司法解釈（二）によれば、この公知技術の抗弁は、原則として一つの公知技術に基づいて行わなければならない（26条）。但し、被告の実施技術が一つの公知技術と公知の常識との出願前における自明の組み合わせに該当する場合には、先行技術の抗弁が認められる（26条但書）。即ち、公知技術の抗弁では、原則として、被告の実施技術と公知技術とが同一であることを主張立証しなければならないが、被告の実施技術が公知技術に公知の常識を組み合わせたに過ぎないものである場合も公知技術の抗弁が認められ得る。

10. 規格関連特許

司法解釈（二）によれば、非強制的な標準規格（国家標準、業界標準、地方標準を含む）に特許情報として明示され

ている特許であっても、原則的には、実施許諾を得ないで実施した場合には特許権侵害となり得る（27条1項）。但し、特許権者が、公平、合理的、無差別の原則に違反して、規格に係る特許の実施許諾条件について悪意をもって被告と協議した場合は人民法院の判断により差止が制限されることもある（27条1項但書）。

さらに、司法解釈（二）は、規格に係る特許の実施許諾条件は、特許権者と実施者が協議をして決定し、十分に協議をしても合意できない場合に人民法院に対して決定を請求できるという協議前置を規定している（27条2項）。また、司法解釈（二）によれば、人民法院が実施許諾の条件を決定する場合には、公平、合理的、無差別の原則に従って、特許発明の創造程度や、当該規格における作用、規格が属する技術分野、規格の性質、規格の実施範囲、関連する許諾条件等の要因が総合的に考慮される（27条2項）。

11. 侵害製品の販売者等の免責

侵害製品であることを知らずに、生産経営の目的で侵害製品の使用、販売の申出、販売をした場合において、当該製品の合法的な出所を証明できるときは、損害賠償の責任を負わないが（専利法70条）、司法解釈（二）は、この場合に特許権者が販売の申出者、販売者に対して権利侵害行為の停止を要求した場合は、原則通りこの差止めは認められることを確認的に規定している（29条1項）。司法解釈（二）はさらに、侵害製品の使用については、侵害製品の製造者が特許権侵害によって権利者が受けた実際の損失を賠償した場合には、侵害製品と特許製品との差額を支払うことを条件として、当該使用者が継続使用できることを規定している（29条1項）。

また、司法解釈（二）によれば、「知らずに」とは、一般的には実際に知らないことをいうが、侵害者が知り得べきであったことを権利者が立証したときは、当該侵害者による「知らなかった」という主張は認められないことになる（29条2項）。

さらに、司法解釈（二）によれば、「合法的な出所」とは、正当な商業的行為で侵害製品を購入したことをいい、「正当な商業的行為」には、合法的な入手経路、通常の売買契約、合理的な価格等が含まれる（29条3項）。また、合法的な出所については、使用者、販売の申出者、又は

販売者が取引の慣習に合致することを証明する証拠を提示しなければならず、契約における権利担保条項のみでは「合法的な出所」は立証できないとされている（29条3項）。

12. 差止の制限

司法解釈（二）によれば、侵害者が特許発明の実施を停止することが、社会公衆の利益を害し、又は当事者間の利益に重大な不均衡を招くときは、人民法院は、侵害者が実施行為を停止しないで合理的な実施料を支払うよう命ずることができる（30条）。差止の制限についてはこれ以上の規定はなく、「社会公衆の利益を害し」や「当事者間の利益に重大な不均衡を招く」がどこまで適用されるかは不明である。

13. 侵害製品の引渡し

司法解釈（二）によれば、特許権者は、侵害製品及び専ら侵害製品を製造するために用いる材料や製造設備等の特許権者への引渡しを請求できる（31条）。但し、侵害製品等の引渡しは、他の物の価値に重大な損害を与え、又はすでに侵害製品が他の物と交換困難なものに取り付けられている場合は、引渡しは認められないとされている（31条但書）。また、侵害製品等が特許権者に引渡される場合には、その引渡物の相応の価値が損害賠償額から控除される（31条）。この規定は、模倣品対策として有効であるが、引渡しの対象（模倣品やその金型等）を権利者において特定することが困難な場合も想定される。

14. 損害額の立証責任

司法解釈（二）によれば、特許権者が努力して証拠を収集したが、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者側にある場合は、人民法院は、侵害者に侵害行為に関する帳簿、資料を提供するよう命ずることができる（33条）。この場合に、侵害者が正当な理由なく提供を拒み、又は虚偽の帳簿、資料を提供したときは、権利者の主張及び提供した証拠を参考にして賠償額が認定される（33条）。

また、司法解釈（二）によれば、特許権者と侵害者が特許権侵害の賠償額又は賠償額の計算方法について約定している場合において、権利者が特許権侵害訴訟におい

て約定に従って賠償額を決定することを主張したときは、そのような主張は認められる（34条）。この規定によれば、侵害紛争において侵害者と和解する際には、侵害者が和解条項に違反して侵害を再開した場合の損害額の計算方法を約定しておくことが有効になる。

15. 無効審決と侵害訴訟との関係

特許無効の審決は、特許権が無効になる前にすでに執行されている侵害訴訟の判決及び調停、すでに履行されている実施許諾契約及び譲渡契約等に対しては、原則として遡及しないが、特許権者が悪意によって他人に損失を与えたときは、特許権者はこれを賠償をしなければならない（専利法47条）。司法解釈（二）によれば、この「特許権が無効になる前」とは、特許権の無効審判の審決に記載された審決日の前をいい、「すでに執行されている」、「すでに履行されている」とは、すでに実際に執行され、実際に履行された部分をいう。また、「悪意」とは、特許出願人、特許権者が特許を出願した技術方案が先行技術に該当し、特許権を取得できないことを明らかに知って、なお当該技術方案を特許出願し、特許権を得たことをいう（35条）。例えば、他人の公開された特許出願をそのまま写して出願し、実用新案権を得た場合には、「悪意」と言えるであろう。

また、司法解釈（二）によれば、侵害訴訟の判決後に特許無効審決が確定した場合において、当事者が無効審決に基づいて再審を請求して、特許が無効とされる前に人民法院がしたがまだ執行されておらず、又はまだ執行が完了していない特許権侵害の判決、調停の取消しを請求したときは、事実であるかを審査した上で、人民法院は再審を行わなければならない（37条1項）。一方、特許無効審決がされた後、審決取消訴訟が提起され、当該審決取消訴訟が結審していない場合において、当事者が無効審決に基づいて再審を請求して、特許が無効とされる前に人民法院がしたがまだ執行されておらず、又はまだ執行が完了していない特許権侵害の判決、調停の取消しを請求したときは、事実であるかを審査した上で、人民法院は再審の審理を中止するとともに、原判決、調停の執行を中止しなければならない（37条2項）。

標準必須特許権侵害に関する 欧州連合司法裁判所 (CJEU) 法務官の意見¹

弁護士 金本 恵子

標準必須特許侵害 (case C-170/13、ファーウェイ対 ZTE) に関して、2013 年 4 月にデュッセルドルフ地方裁判所から CJEU に付託された 5 つ質問に対する、法務官 (Advocate General) の意見²が 2014 年 11 月 20 日に公表された。法務官の意見は、CJEU の判断を拘束するものではないが、従来のドイツ裁判所の見解と欧州委員会の見解の折衷案のような部分もあって興味深いため、その内容を簡単に紹介する。

公平で合理的かつ差別のない (FRAND: Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 条件でライセンスを与えることを標準化機関に誓約した標準必須特許について、特許権者による差止請求が認められるかに関して、以下のように、ドイツ裁判所と欧州委員会の見解が矛盾するおそれがある。そのため、CJEU に質問が付託された。

「オレンジブック」事件におけるドイツ連邦最高裁判所の判決 (2009 年 5 月) によれば、ドイツ裁判所の立場は、被疑侵害者が、差止めを求める特許権者に対して、ライセンス締結について無条件の申し出をしており、特許権者がその申し出を拒むことが差別的または反競争的行為の禁止に違反する場合には、被疑侵害者は、特許権者によるライセンス契約の締結の拒否を理由に、差止請求は支配的地位の濫用であると主張できる。

一方、欧州委員会は、標準必須特許の権利者が FRAND 条件に同意しており、かつ差止めを求められる会社が、FRAND ライセンス契約を結ぶ意思がある (willing) 場合には、その標準必須特許に基づく差止請求は支配的地位の濫用にあたる、という見解を繰り返し示している。ここで、「意思がある (willing)」の意味が問題となるところ、欧州委員会は、ある会社が、争いになった場合には、FRAND ライセンス契約条件を裁判所または仲裁によって決定され、その決定に拘束される意思がある場合には、その会社に対して標準必須特許に基づく差止請求はできないと考えている。

法務官の意見の概要を以下に引用する。

「標準必須特許の権利者が、FRAND 条件で第三者に対してライセンス付与することを標準化機関に誓約しており、被疑侵害者が、ライセンス契約を締結する準備ができており、締結する意思があり、かつそれが可能であることが客観的に示されている場合に、標準必須特許の権利者がその誓約を尊重しない場合 (つまりライセンス付与しない場合) には、権利者の差止請求は支配的地位の濫用にあたる。

標準必須特許の権利者は、侵害の是正措置や差止めを求める前に、被疑侵害者が自己の侵害について完全に認識していることが明確な場合以外は、被疑侵害者に対して、書面において理由を述べ、問題となる標準必須特許とそれがどのように侵害されたかを特定して、警告しなければならない。いずれにしても、標準必須特許の権利者は、被疑侵害者に対して、書面で FRAND 条件でのライセンスを申し出なければならない。その申し出は、問題となる標準必須特許の分野のライセンスにおいて通常含まれる条件のすべて (実施料の正確な額とその算定方法を含む) を含まなければならない。

被疑侵害者は、標準必須特許の権利者によるライセンス申し出に対して、熟考した真摯な応答をしなければならない。もし、申し出を受けない場合には、同意できない条件について、合理的な対案を書面で迅速に提示しなければならない。被疑侵害者の行為が、純粋に戦術的及び／又は引き伸ばし及び／又は真摯なものでない場合には、是正措置や差止請求は支配的地位の濫用とならない。

もし、交渉が開始されず又は不調なときに、被疑侵害者が裁判所又は仲裁機関に FRAND 条件を決定するよう求めた場合には、被疑侵害者の行為は、引き伸ばし又は真摯なものでないとは認められない。その場合に、標準必須特許の権利者が、被疑侵害者に対して、過去と将来の実施料支払いについての銀行保証または裁判所若しくは仲裁機関への暫定総額の供託を求めることは、合法である。」

〈脚 注〉

¹ このコラムは、Taylor Wessing の "Advocate General's opinion in case C-170/13 (Huawei Technologies) published today" を参考にした (<http://sites.taylor-wessing.vuturvx.com/12/1072/november-2014/19112014-advocate-general.asp?sid=10275149-e95c-4834-a3e4-7237a1f38197>)。

² <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159827&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=171300> から入手可能

Q. 「まとめ審査」という言葉を聞きましたが、どのような審査ですか？

「まとめ審査」とは、複数の特許・意匠・商標の出願を一括して行う審査のことです。正式には、「事業戦略対応まとめ審査」といいます。

特許庁は、以前は、技術的に密接に関連した複数の出願を一括して審査する関連出願連携審査の取り組みを行っていましたが、これを終了し、さらに発展させる形で、まとめ審査を開始しました。特許庁は、まとめ審査によって、事業の背景や技術間の繋がりを理解した上で、事業に即した権利の質を担保する審査を行うとしています。

2014年10月1日の経済産業省の発表によれば、これまでに49件の申請があり、600件を超える特許出願等がまとめ審査の対象になったとのことでした。

まとめ審査の対象ですが、新規な事業や国際展開を見据えた事業に関連する製品やサービス等を構成するための複数の特許出願等からなる出願群です。そして、この出願群の中に少なくとも一つは、外国出願に対応する出願か、あるいは、出願人が実施している（あるいは2年以内に実施する）事業に関する出願が含まれていることが必要です。後者の要件は、早期審査（Oslaw News Letter Vol.32 参照）を受けるための要件と同じです。なお、まとめ審査の対象となる出願群には、意匠登録出願、商標登録出願を含めることもできますので、出願人は、特許に限らず、事業で活用される知的財産権を包括的に取得することができます。

弁理士 鈴木 守

まとめ審査を希望する出願人は、まとめ審査の申請書を特許庁に提出します。この際、まとめ審査を希望する出願群に複数の出願人が含まれる場合には、その中から選定した一人の出願人が申請をすればよく、出願人が異なる出願についても一括して審査を受けられます。

特許庁は、申請があったものについてすべてまとめ審査をするわけではなく、まとめ審査の対象とするかどうかを審査します。この審査は2段階で行われます。まずは、申請書に基づいて書類審査を行います。書類審査を通過すると、出願人から、事業の概要（新製品や新たなサービスの概要）、事業戦略（実施予定、国際展開予定）、事業における出願の位置づけ等についての説明を聞いて、まとめ審査を行うかどうかを決定します。

まとめ審査の対象に選定されると、個々の出願に対応する各分野の審査官が専門チームを作って審査にあたります。審査は、あらかじめ定めたスケジュールにしたがって行われ、新規な事業等の開始に合わせて、関連する特許・意匠・商標の権利化を図ることができます。

以前、特許庁の公報誌に、まとめ審査を利用した企業の声として、事業の背景を説明することで、企業側の思いを審査官と共有することができた、審査官も何とか一緒に特許にしようというモチベーションでやっていただいた、ということが紹介されていました。

審査において、出願人の思いを理解してもらえることは、審査の納得感という意味で有意義なことです。その上、審査官から特許化に向けた提案を受けられるのであれば、言うことなしですね。

知的財産権法と独占禁止法の交錯(第2回) ～知的財産権の権利行使と独占禁止法の適用について～

弁理士 堅田 健史

1. はじめに

第1回において、説明した通り、知的財産権の権利行使が、独占禁止法に規定する規制行為類型（独3条、独19条等）に該当すると判断された場合には、独占禁止法第21条の規定に拘わらず、独占禁止法が発動される¹。従って、知的財産権の権利者は、その権利行使（侵害警告、実施許諾等）であるから、独占禁止法には抵触することはないという抗弁は許されず、独占禁止法の規制行為類型に該当すれば、独占禁止法が適用されることとなる。

今回、知的財産権の権利行使が、独占禁止法の規制行為類型のいずれに該当しうののか検討する。次回以降、知的財産権の権利行使が、各規制行為類型にどのような場合に該当するのかについて、検討してみる。

2. 適用されうる独占禁止法の規制行為類型

- (1) 独占禁止法においては、第二章 私的独占及び不当な取引制限（第三条—第七条の二）、第三章 事業者団体（第八条—第八条の三）、第三章の二 独占的地位（第八条の四）、第四章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け（第九条—第十八条）、第五章 不公正な取引方法（第十九条—第二十条の七）が規制行為類型として規定されている。
- (2) 国際事件（6条）は、これが国内において該当するのであれば、最早、第3条、第19条で処理すれば足り、発動される必要性が乏しく、かつ、当然に重畳適用は避けるべきである。また、現実問題として、国内市場、外国市場等、域内外をどのように把握すべきかという問題がある。外国事業者自体（特許権者）に対して直接的な独占禁止法の適用をすることができないままに、国内事業者（独占的通常実施権者）のみを処罰することは、独占禁止法適用の実行が図れず、また、実際の運用面（例えば、公正取引委員会等々の手続）からも好ましくない。また、課徴金、刑事罰の適用（刑法典では原則、国内主義）においても困難な面がある。

いずれにせよ、国際的な契約の下、知的財産権の権利行使が、3条及び19条に該当するのであれば、これらの規定で処理すれば足りることとなる。

そもそも論ではあるが、6条の規定の存在価値があるのかという問題がある²。

- (3) 第三章の二 独占的地位（第八条の四）においては、第8条の4第2項において、発動するにあたり、同第5号に規定する事項を配慮すべきことが記載されている³。特許権等が記載されており、規制行為類型に該当しうのかということが考えられるが、本条は昭和52年改正にて導入されたものの、その後の歴史的背景、及び厳格な適用要件等の理由から、一度も発動されたことはない。

そもそも論ではあるが、第三章の二 独占的地位（第八条の四）の規定を廃止すべきとする意見が多数意見である⁴。

- (4) 第四章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け（第九条—第十八条）は、企業結合に関する事案であり、知的財産権の権利行使とは全く異次元の規制行為類型であって、知的財産権の権利行使が、これらの規定に適用されることはあり得ない。また、（同種）企業が合併されることにより、特許権が事実上、一社に帰属することになれば、パテントプール等と同様な問題が生じることから、これらの行為を事前に防止するために、本第四章の規定を予め適用すべきという意見は屁理屈にすぎない。先に述べた通り、知的財産権の権利行使と第四章の適用される範囲とは別次元のことである。

実際、事前届け出により企業結合が許され、その結果、特定業種の特許権が一社に集中しても、通常の譲渡行為に他ならず（民法第206条）、それ自体、独占禁止法に違反するものではない。

一社に集中した特許権を使用した結果、私的独占又は不当な取引制限（第3条）、不公正な取引方法（第19条）に該当した場合に、これらの規定によって処理すればよいこととなる。

- (5) 従って、知的財産権の権利行使が、独占禁止法の規制行為類型に服されるものとしては、私的独占又は不当な取引制限（第3条）、不公正な取引方法（第19条）、事業者団体規制（第8条）であると考えられる（但し、第8条第1項第2号（国際規定）は適用外）。

3. おわりに

次回（第3回）において、各規制行為類型を検討する。

〈脚 注〉

¹ 第1回「5. 知的財産権の権利行使に対する独占禁止法の適用可否」の項

² 村上 政博 独占禁止法 [第6版] (弘文堂、2014年、第118頁)：白石 忠志 独禁法講義 第7版(有斐閣、2014年、第274頁)

³ 第8条の4第2項 『公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たっては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。五 特許権、商標権その他の無体財産権の内容』

⁴ 村上 政博 独占禁止法 [第6版] (弘文堂、2014年、第124頁)：白石 忠志 独禁法講義 第7版(有斐閣、2014年、第224頁)

特 実施可能要件 平成26年11月10日判決
(知財高裁 平成25年(行ケ)第10271号 審決取消請求事件) 請求不成立>>審決取消

本件は、「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤」等に係る発明(本件発明)の特許権に対する無効審判(不成立)の審決取消訴訟である。本件明細書に、「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤および風味向上法を提供することを目的とする。」と記載されているところ、原告は、「バーニング感」(又は「焼け感」)および「アルコールの軽やか風味」という用語はいずれも不明瞭であると主張した。

裁判所は、「バーニング感」については、特許出願前の公刊物にて「灼くような味」、「灼けるような感覚」と表現されていること、本件明細書の実験例において、20人の味覚パネルが「焼け」(「バーニング感」)の有無を「苦味」と明確に区別して評価していたことから、「バーニング感」という用語でアルコール飲料の味覚を表現することは、少なくともアルコールに接する者の間

では珍しいことではないと判示した。

一方、「アルコールの軽やか風味」という用語については、当業者において、本件発明の実施にあたり、アルコール飲料にシュクラロースを添加することで、「苦味」「バーニング感」を抑えつつ、「軽やか風味」は減殺せずにアルコール飲料全体の風味を向上させられるか、という点を確認するためには「アルコールの軽やか風味」の意味を明らかにする必要があるとした。

その上で、本件明細書には、「アルコールの軽やか風味」の意味を端的に説明する記載は見られないこと、本件明細書にはシュクラロースを添加したアルコール飲料が示す好ましい味として、「味覚の柔らかな、苦味の無い、アルコールの焼け感のない」「清涼で好ましい」「果汁感があり、清涼な甘味をもつ」と記載があるが、これらの好ましい味が「軽やか風味」に該当するとは直ちに言えないことから、「アルコールの軽やか風味」の用語の意味は不明瞭と言わざるを得ない、と判示した。

商 商標的使用 平成26年8月28日判決
(東京地裁 平成26年(ワ)第770号 商標権侵害差止請求事件) 請求棄却

原告は、「PITAVA」を標準文字で表した標章(本件商標)(第5類:薬剤)についての商標権者であり、被告は、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等の薬剤(被告商品)に、本件商標と称呼が類似する被告標章を付して販売している。本事件では、被告商標の使用が商標的使用に当たるか否か等について争われた。

裁判所は、(ア)被告標章は含量を示す数字とともに表示され、被告商品の裏面には「MS」の文字と3桁の数字が表示されていること、(イ)被告商品のパッケージには、被告商品の販売名である「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等が表示されていること、(ウ)ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする医療用後発医薬品の販売名には、一般的名称であるピタバスタチンカルシウムおよび剤型、含量、会社名を付さなければならず、また、錠剤に販売名等を付すことは製薬業界において一般的に行われていること、(エ)被告商品は処方箋医

薬品に該当する高コレステロール症治療剤であり、長期間にわたって反復継続して購入、服用するものであること、(オ)原告は、「ピタバ(標準文字)」につき商標登録出願をしたが、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶査定を受けたこと、(カ)本件商標の通常実施権者において「ピタバ」、会社名および数字が表示されていること、を認定した。

その上で、裁判所は、被告標章は、被告商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムの略称として被告商品(錠剤)に付されており、被告製品の取引者・需用者である医療関係者は、被告商品やパッケージに付された会社名や「MS」の表示によってその出所を識別し、錠剤に表示された被告標章は、被告商品の出所を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識するとして、商標的使用に該当しないと判示した。

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。