

Oslaw News Letter

vol.36

目次

Contents

● 論文	技術に関する知的財産のライセンス契約における「改良技術」条項について	名古屋オフィス 弁護士 頼富 祐斗 / 監修 名古屋オフィス 弁護士 清水 亘	1
● 意匠 News	意匠の国際出願がスタート	弁理士 大塚 啓生	5
● 中国 News	独占禁止法と知的財産権行使との関係 ～工商局が新たな規定を公布～	弁理士 加藤 真司	6
● 海外 News	自然法則を含む方法クレームの特許適格性を否定したAriosa Diagnostics v. Sequenom 第2次CAFC判決	弁理士 梅田 慎介	8
● 特許入門		弁理士 酒谷 誠一	10
● 独禁法入門	知的財産権法と独占禁止法の交錯(第4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

技術に関する知的財産の ライセンス契約における 「改良技術」条項について

名古屋オフィス 弁護士 頼富 祐斗
監修 名古屋オフィス 弁護士 清水 亘

1. はじめに

技術に関する知的財産（発明、ノウハウなどを含む。以下同じ。）のライセンス契約においては、「改良技術」に関する条項が規定されることが多い。これは、ライセンスをされる側（「ライセンシー」）がライセンス技術を改良することによって、ライセンスをする側（「ライセンサー」）のビジネスの妨げとなることを避ける等の理由に基づく。この「改良技術」に関する条項の内容は多様であるが、その内容については、各国の法令によって異なる規制がなされているので、本稿では、これを説明する。

2. 「改良技術」の定義と改良に伴う義務

「改良技術」の具体的な定義（特にその限界）については、定説がない¹。例えば、日本の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（「知的財産ガイドライン」）においても、「当該技術（筆者注：ライセンスされる技術（「ライセンス技術」）のこと）の改良・応用研究、その成果たる技術」を「改良技術」と定義しており、何が「改良」や「応用研究」に該当するのかという具体的な定義までは、定められていない（「知的財産ガイドライン」第3-2-(2)）。

もっとも、ライセンシーの開発した具体的技術が「改良技

〈脚注〉

¹ 雨宮正彦『特許実施契約論』（昭和55年、日本工業新聞社）157頁では、「改良技術とは抽象的には当該特許実施契約の対象たる特許発明に關し当該契約後に開発された「有益な技術的変更、付加または代用技術」を意味し、それ自体特許可能性があると否とを問わないといえよう。しかし、問題はむしろその限界いかんである」と述べられている。

術」に当たるか否か等について契約当事者間で見解の対立が生じるリスクを回避するためには、「改良技術」の具体的な定義（特にその限界）や改良に伴う義務を定めておくことが効果的といえる。もっとも、ライセンサーの利益とライセンシーの利益のバランスをどのように図るかについての考え方は国ごとに異なり、各国の産業政策・競争政策に影響される（例えば、先進国と新興国とでは重視する利益が異なる可能性がある）ので、「改良技術」に関する各国の規制内容には差がある。

3. 「改良技術」に関する各国の規制内容

(1) 日本

日本では、現在は「知的財産ガイドライン」が、大要、「改良技術」に関して、以下のとおり定めている。

〈「知的財産ガイドライン」第4-5〉

※「 」及び下線は筆者による。

(8) 「改良技術」の譲渡義務・独占的ライセンス義務（抜粋）

ア ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開発した「改良技術」について、ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者によるその権利を帰属させる義務、又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は、「技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位」を強化し、また、ライセンシーに改良技術を利用させないことにより「ライセンシーの研究開発意欲」を損なうものであり、また、通常、このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当する。

イ ライセンシーが開発した「改良技術」に係る権利をライセンサーとの共有とする義務は、「ライセンシーの研究開発意欲」を損なう程度は上記アの制限と比べて小さいが、「ライセンシーが自らの改良・応用研究の成果を自由に利用・処分すること」を妨げるものであるので、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する。

ウ ライセンシーが開発した「改良技術」が、ライセンス技術なしには利用できないものである場合に、当該「改良技術」に係る権利を相応の対価でライセンサーに譲渡する義務を課す行為については、「円滑な技術取引」を促進する上で必要と認められる場合があり、また、「ライセンシーの研究開発意欲」を損なうとまでは認められないことが

ら、一般に公正競争阻害性を有するものではない。

(9) 「改良技術」の非独占的ライセンス義務（抜粋）

ア ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーによる「改良技術」をライセンサーに非独占的にライセンスをする義務を課す行為は、ライセンシーが自ら開発した改良技術を自由に利用できる場合は、「ライセンシーの事業活動を拘束する程度」は小さく、「ライセンシーの研究開発意欲」を損なうおそれがあるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当しない。

イ 上記アに伴い、当該「改良技術」のライセンス先を制限する場合（例えば、ライセンサーの競争者や他のライセンシーにはライセンスをしない義務を課すなど）は、「ライセンシーの研究開発意欲」を損なうことにつながり、また、「技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位」を強化するものとなり得るので、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する（注21）。

（注21） ライセンシーが開発した「改良技術」がライセンサーの技術なくしては利用できない場合において、他の事業者がライセンスをする際にはライセンサーの同意を得ることを義務付ける行為は、原則として不公正な取引方法に該当しない。

ここで、「独占的²ライセンス」とは、①特許法に規定する専用実施権を設定すること、②独占的な通常実施権を与えるとともに権利者自身もライセンス地域内で権利を実施しないこと等をいう。③権利者自身がライセンス技術を利用する権利を留保する形態のものは非独占的ライセンスとして取り扱われる。（「知的財産ガイドライン」第4-5-(8)（注19）参照）

また、「公正競争阻害性」とは、「技術の利用に係る制限行為が、一定の行為要件を満たし、かつ、公正な競争を阻害するおそれ」をいい（第4-1-(2)）、（i）行為者の競争者等の取引機会を排除し、又は当該競争者等の競争機能を直接的に低下させるおそれがあるか否か、（ii）価格、顧客獲得等の競争そのものを減殺するおそれがあるか否か、（iii）競争手段として不当かどうか、また、自由競争基盤の侵害となるかどうか等を総合的に勘案して判断される。（「知的財産ガイドライン」第4-1-(2)参照）

上記の「知的財産ガイドライン」の結論は、「技術市場又

〈脚 注〉

²改良に伴う義務には、(i)ライセンシーによる「改良技術」の自己実施を認め、かつ、他の第三者に対する「改良技術」のライセンスも制限しないもの、(ii)ライセンシーによる「改良技術」の自己実施を認めるが、他の第三者に対する「改良技術」のライセンスを禁止するもの、(iii)ライセンシーによる「改良技術」の自己実施及び他の第三者に対するライセンスを禁止するもの、があり得る。各国の法令では、こうした違いに着目して、「独占的」や「exclusive」という言葉を使用しているが、これらの言葉が実質的に意味するところに注意して規制内容を確認する必要がある。

は製品市場におけるライセンサーの地位」、「ライセンシーの研究開発意欲」等の多面的観点から、ライセンサーの利益とライセンシーの利益とのバランスをとりつつ、イノベーションの促進に配慮し、契約条項の適法性を総合的に判断しているということができると思われる。

(2) アメリカ

アメリカでは、「1995年の司法省と連邦取引委員会の知的財産のライセンスングに関する反トラストガイドライン」(1995 Department of Justice and Federal Trade Commission Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property) (「反トラストガイドライン」) が、グラントバック条項についての考え方を定めている。

〈「反トラストガイドライン」5.6項〉

※「 」及び下線は筆者による。

- ・ノン・イスクルーシヴ (non-exclusive³) なグラントバックは、競争促進的効果を有し得る。ノン・イスクルーシヴ (non-exclusive) なグラントバックでは、ライセンシーは自由に他人に「改良技術」をライセンスすることができ、イスクルーシヴ (exclusive) なグラントバックと比較すると、反競争効果を有する可能性が少ない。
- ・反トラスト当局は、「合理の原則」⁴に基づいてグラントバック条項を評価する。
- ・反トラスト当局によるグラントバック条項分析における一つの重要な要素は、ライセンサーが関連技術又はイノベーション市場において市場支配力を有しているか否かである。
- ・あるグラントバック条項がライセンス技術を改良しようとするライセンシーの投資インセンティブを低下させるおそれがあると決定する場合、反トラスト当局は、グラントバック条項に相殺的な競争促進効果、すなわち、(1)ライセンス技術に対するライセンシーによる「改良技術」の普及を促進すること、(2)ライセンス技術を普及させようとするライセンサーのインセンティブを高めること、(3)関連技術又はイノベーション市場における競争と成果を増大させること、がどの程度あるかを考慮する。また、(4)グラントバック条項が、一般的に、関連市場においてライセンサー

のイノベーションへのインセンティブをどの程度増大するか、も考慮する。

このように、アメリカの「反トラストガイドライン」は、「ライセンサーが関連技術又はイノベーション市場において市場支配力を有しているか否か」、「ライセンス技術を改良しようとするライセンシーの投資インセンティブを低下させるおそれがあるか否か」等の観点からグラントバック条項の適法性を判断しており、日本の「知的財産ガイドライン」と同じ方向性といえる。

(3) EU

EUでは、「欧州連合の機能に関する条約」(Treaty on the Functioning of European Union) (「TFEU」)、及び、「技術移転一括適用免除に関する規則」(Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements) (「TTBER」⁵) が技術開発の制限についての考え方を定めている。

〈「TFEU」及び「TTBER」〉

※「 」及び下線は筆者による。

- ・「TFEU」は、第101条第1項において、「技術開発」の制限又は統制を含む競争制限的合意を禁止している。但し、同条第3項において、「技術的又は経済的向上の促進に貢献するとともに、その結果生じた利益を消費者が適正に享受できるもの」には同条第1項が適用されないと表明できる、と定める。
- ・「TTBER」第2条第1項は、「TFEU」第101条第3項に従って、「技術移転契約」には「TFEU」第101条第1項が適用されない旨を表明している。
- ・しかしながら、「TTBER」第5条第1項(a)は、「技術移転契約」に含まれる「ライセンシーが、ライセンサー又はライセンサーが指定する第三者に対して、独自の改良又はライセンス技術の独自の新しい応用に関して、独占(exclusive⁶)ライセンスを与え、又は、権利を全部若しくは部分的に譲渡する旨の直接的又は間接的な義務」に

〈脚 注〉

³ ノン・イスクルーシヴ (non-exclusive) とは、「ライセンサーまたはライセンシーの競争行為に対するいかなる制限も伴わない」ことをいう(反トラストガイドライン4.1.2項)。

⁴ 「合理の原則」とは、「ある一定の行為類型については、その当不当の判断はその行為が市場に与える具体的な反競争的效果の有無により、ケース・バイ・ケースに行うという原則」である。「ある一定の行為についてはその行為の形式が備わっただけで違法」とする「当然違法」の原則と対置される。松下満雄＝渡邊泰秀編著「アメリカ独占禁止法(第2版)」(平成24年、東京大学出版会)15頁参照。

⁵ 2014年3月の「TTBER」の改正(2014年5月1日施行)以前は、「分離可能(severable)な改良」であるか否かを適用除外判断の一つの区別基準としていたが、2014年の改正でこの区別はなくなった。

は、「TTBER」第2条が適用されない（すなわち、これらの義務には、「TFEU」第101条第1項が適用され、競争制限的合意であるとして禁止され得る）。

このように、EUの「TFEU」及び「TTBER」は、規定の構造自体が日本やアメリカとやや異なり、ライセンスを与える義務が「独占」であるか否かを適用除外判断の中心に置いている。

(4)中国

中国では、外国からの技術移転の場合には、「改良技術」や改良に伴う義務について厳しい規制が置かれている。

〈中国契約法等〉 ※「 」及び下線は筆者による。

- 中国契約法第354条は「当事者は、互恵の原則に従い技術譲渡契約（筆者注：中国では、「譲渡」概念にライセンスを含む。）において、特許実施、又はノウハウ使用の後に改良した技術成果の分配方法を約定することができる。契約で定めがない又は契約の定めが不明確で、本法第61条の規定によりなお確定できない場合、当事者の一方が改良した技術成果について、その他の当事者は分配を受ける権利がない。」と定める。
- 但し、外国から中国へ技術を移転する場合には技術輸出入管理条例が優先して適用され（中国契約法第355条）、同条例第27条は「技術輸入契約の有効期間内において、改良技術の成果は改良した側（筆者注：ライセンス契約でいえば、ライセンシー）に帰属する」と定める。
- 中国契約第329条は、「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げ又は第三者の技術成果を侵害する技術契約（筆者注：技術に関する知的財産のライセンス契約もここに含まれる。）は無効とする。」と定めている。
- そして、「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干の問題に関する解釈」（「技術契約司法解釈」）第10条第1項は、「技術の違法な独占、技術進歩の妨害」に該当する場合として、「（一）当事者の一方が契約の目的技術を基礎にして新たな研究開発を行うことを制限し、又はその改良した技術を使用することを制限し、又は双方の改良技術の交換条件が不平等である場合。これには、当事者の一方にその者が自ら改良した技術を相手側に無償で提供し、互恵原則に依らずに相手側に譲渡

し、当該改良技術の知的財産権を無償で独占又は共有させるよう要求することを含む。」としている。

- また、2015年4月に公布された「知的財産権濫用による競争排除・制限行為の禁止に関する規定」（国家工商行政管理総局令第74条）第10条は、「市場支配的地位を有する事業者」は「正当な理由がない限り、知的財産権行使の過程において、次に掲げる不合理な制限条件を付帯した行為を行ってはならない。」とし、その第（一）号において「取引の相手方に、その改良した技術の独占的グラントバックを要求すること」を挙げている。

以上のように、中国の「改良技術」に関する現時点での規制は、ライセンサー（主に先進国の企業）に対して難しい問題を提起する。例えば、ライセンサーである日本企業は、ライセンシーである中国企業がライセンス技術を元に改良することを契約で制限できず、その結果として、「改良技術」とライセンシーから指摘されると、契約におけるライセンス技術の（適法なはずの）使用可能範囲制限が実質的に無意味になるリスクがあるからである。

もっとも、中国が世界有数の知的財産保有国になりつつある中で、中国がライセンサーになる場面が増えてくると、今後は、中国の規制も大きく変わる可能性を秘めているように思われる。

4. まとめ

以上のとおり、「改良技術」に関する規制の内容は、産業政策・競争政策に応じて各国様々である。上記のほか、特に新興国では個性的な規制がなされていることがある。例えば、ベトナムでは「改良技術」に関する「無償」のグラントバックが不適法とされている（ベトナム知的財産法第144条⁽²⁾参照）。また、インドでは、特許法第140条(1)(d)が「排他的グラントバック」を明示的に禁止しているが、アサインバックについては明文がなく、条理上、当然に違法と理解されているようである。もっとも、こうした各国の規制内容は、各国の経済成長その他の事情に応じて改正されることがある。

したがって、技術に関する知的財産のライセンス契約に「改良技術」に関する条文を置くにあたっては、各国の規制内容を十分に踏まえ、関係する国ごとに対応をする必要性があるといえよう。

以上

〈脚 注〉

⁶「TTBERに伴う欧州委員会ガイドライン」(Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements(2014/C 89/03)) 190項によれば、「独占(exclusive)ライセンス」とは、「一般に、又は、特定の用途若しくは特定の領域において、ライセンシーがライセンス技術に係る権利に基づき製造をすることを許された唯一の者であることを意味する。」とされている。

意匠の国際出願がスタート

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

平成 27 年 5 月 13 日、我が国で「意匠の国際登録に関する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）が発効された。ジュネーブ改正協定とは、意匠の国際出願に関する条約である。これにより、特許の PCT、商標のマドプロに続き、意匠も国際出願が可能になった。

ジュネーブ改正協定の特徴は、複数の国へ一括出願ができ、また、複数の国における意匠権を一元的に管理できることにある。従来、国際的に意匠を保護するには、各国に直接出願するしかなかったが、ジュネーブ改正協定を利用すればその負担は少なくなる。同制度の導入により、意匠を国際的に保護する動きが活発化することで、日本企業の国際競争力の強化に繋がることが期待されている。

他方、ジュネーブ改正協定は我が国の意匠制度と異なる点が多いため、国際出願する場合は、制度の違いを理解していなければ思わぬ不利益を被るおそれがある。

そこで、以下、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願の概観について簡単に紹介する。

2. ジュネーブ改正協定に基づく国際出願の概要

(1) 出願人資格

- 日本国民又は日本国内に住所又は居所（法人は営業所）を有する外国人。

(2) 出願手続き

- 国際事務局（WIPO）に直接出願、又は日本特許庁を経由して間接的に出願することが可能（間接出願）。
- 言語は、英語、フランス語、スペイン語のいずれか。
- 願書には、出願人の氏名及び連絡先、出願人の締約国、創作者の氏名及び連絡先、意匠の図面、など所定の必要事項を記載する。
- **最大 100 意匠まで含めることができる¹。**
- ジュネーブ改正協定の加盟国²から指定国を指定する。**日本を指定することも可能（自己指定）。**

(3) 出願の効果

- 直接出願は、原則、国際事務局が国際出願を受理した日が出願日に認定される。間接出願は、日本特許庁が国際出願を受理した日が出願日に認定される。
- 国際事務局により方式審査され、不備がない場合は直ちに国際登録簿に登録（国際登録）。

(4) 国際登録の効果

- 国際登録日をもって、指定国の官庁に正規に出願されていた場合と同一の効果。

(5) 国際公表

- 原則、**国際登録の 6 ヶ月後に、国際登録簿に記載された内容³が国際意匠公報より公表される。**
- 出願人の請求により、国際登録後速やかに国際公表が可能（早期公表）。
- 出願人の請求により、**出願日（又は優先日）から最大 30 ヶ月まで公表の繰り延べも可能⁴。**

(6) 実体審査

- 国際公表された後に、各指定国で実体審査が行われる⁵。

- 拒絶理由がある場合は、拒絶通報期間内（原則、6 ヶ月以内。実体審査国で宣言している場合は 12 ヶ月以内）に、国際事務局を経由して、各指定国官庁から出願人に通知される。
- 拒絶通報に対しては、各指定国官庁に直接応答する必要がある（国際事務局は経由しない）。
- 拒絶理由がなければ、保護認容声明がされる。

(7) 存続期間

- **国際登録日から 5 年。最大 15 年まで更新可能⁶。**

3. 利点及び留意点

(1) 利点

- **一の国際出願で、複数の国において意匠の保護を受けることが可能。**各国に直接出願するよりも手続の負担や費用が軽減される。
- **複数国における複数意匠の管理が容易。**国際登録の更新、権利の放棄・移転等は、国際事務局に対する手続きで一括に対応可能。

(2) 留意点

- **国際公表により意匠が強制的に公表される。**
- **実体審査は指定国ごとにされる。**
- **新規性喪失の例外の主張は、各国ごとにする⁷。**
- **秘密意匠制度はない⁸。**

4. コメント

意匠の国際出願は、留意すべき点が多くある。例えば、国際公表による意匠の強制的な公表は、日本の意匠制度とは異なり、登録前の意匠や拒絶が確定した意匠の拒絶通報の内容が公になる等、意匠が保護されていない状態で公表されてしまうため、特に気を付けなければならないであろう。

もっとも、手続きの簡素化等のメリットも無視はできない。特に、近年増加している模倣品対策には、国際的に意匠を保護することが必要不可欠であり、そのために先ずは各国に出願し先願権を確保することが重要となる。手続面・費用面での負担が少ない同制度を利用すれば、意匠を保護する地域を拡大することも可能である。また、今後、中国やタイ、ベトナムなどの ASEAN 諸国が加盟すれば、さらなる拡大が期待できる。

このように、意匠の国際出願にはメリット・デメリットがあり、同制度の利用に際しては、それらを十分に理解した上で慎重に判断する必要があるが、メリットを考慮すれば、意匠を国際的に保護する選択肢の一つとして検討する価値はあると思われる。有効に活用すれば、国際的な意匠の保護及び強化に繋がる可能性のある制度であると考え次第である。

〈脚 注〉

- ¹ただし、ロカルノ分類の同じクラスに属している物品である必要がある。
- ²欧州共同体(EU)、米国、韓国など 64 か国(平成 27 年 4 月 15 日現在)。なお、ロシア、カナダ、中国の他、タイ、ベトナムなどの ASEAN 諸国も加盟に向けて準備・検討を進めている。
- ³出願人の情報、意匠の内容など。なお、拒絶が通報された場合は、追ってその内容も公表される。
- ⁴国際公表の繰り延べを認めていない国を指定した場合は、繰り延べができないので注意が必要。
- ⁵無審査国は、国際公表された時点で国内登録される。
- ⁶指定国の国内法と存続期間が異なる場合は、国内法が優先される。例：日本の場合は 20 年。
- ⁷日本を指定した場合は、国際公表から 30 日以内に所定の手続きをすれば主張が可能。
- ⁸国際公表の繰り延べにより秘密の状態を維持することは可能だが、その場合は権利の発生も遅れる。

独占禁止法と知的財産権行使との関係 ～工商局が新たな規定を公布～

弁理士 加藤 真司

1. はじめに

中国の工商局は、2015年4月7日に『知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為の禁止に関する規定』を公布した。この規定は2015年8月1日より施行される。本稿では、この規定の内容を紹介する。

中国において、知的財産権の濫用による独占禁止法違反の取締りを行うのは工商局であり、工商局は、知的財産権を濫用することで競争を排除、制限する事業者の行為が、独占的契約や市場支配的地位の濫用に該当する場合には、その事業者に対して、違法行為の停止命令、違法所得の没収、罰金を科すことができる。

そのような権限を持つ工商局が、市場の公平な競争を保護し、イノベーションを奨励し、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為を停止することを目的として（1条）、『中華人民共和国独占禁止法』（以下、『独占禁止法』という。）に基づいて制定したのが『知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為の禁止に関する規定』（以下、『規定』という。）である。

2. 基本的な考え方

『規定』では、独占禁止と知的財産権の保護とは、(1)競争及びイノベーションを促進し、(2)経済活動の効率を向上し、(3)消費者の利益および社会公衆の利益を保護するという点で共通の目的を有しているとしている（2条1項）。

『規定』は、さらに、独占禁止と知的財産権の保護との関係については、事業者が知的財産権に関する法律及び行政法規の規定に従って知的財産権を行使する行為には原則として『独占禁止法』は適用しないとしつつ、事業者による知的財産権の行使が知的財産権の濫用であると評価され、それによって競争が排除、制限される場合には、そのような知的財産権の行使に『独占禁止法』を適用すると規定している（2条2項）。

「知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為」とは、『独占禁止法』の規定に違反して知的財産権を行使して、独占的契約、市場支配的地位の濫用等の行為（価格独占行為は除く）を行うことをいう（3条）。

3. 独占的契約

『独占禁止法』の13条及び14条は、独占的契約を禁止している。『規定』では、知的財産権の行使という方法で独占禁止法で禁止されている独占的契約をしてはならないことを確認的に規定している（4条）。

4. 市場支配的地位を有する事業者による知的財産権の行使

『規定』は、市場支配的地位を有する事業者による知的財産権の行使について、以下のように規定している。

(1) 知的財産権の所有と市場支配的地位との関係

事業者が知的財産権を所有していることは、その者の市場支配的地位を認定する要素の一つに該当するが、事業者が知的財産権を有していることのみに基づいて、その者が関連市場において市場支配的地位を有していると認定されることはない（6条2項）。

(2) ライセンスの拒絶

市場支配的地位を有する事業者は、その者の知的財産権が生産経営活動に必須である場合において、正当な理由なく、他の事業者への合理的な条件での当該知的財産権のライセンスを拒絶して、競争を排除、制限してはならない（7条1項）。

そのような行為に該当するかを認定する際には、以下の点が考慮される（7条2項）

- 当該知的財産権が関連市場で合理的に代替できず、他の事業者が関連市場の競争に参加するのに必須であるか
- 当該知的財産権のライセンスの拒絶が関連市場における競争又はイノベーションに悪影響を及ぼし、消費者の利益又は公共の利益を害するか
- 当該知的財産権をライセンスしても当該事業者に不合理な損害をもたらさないか

(3) 取引の制限

市場支配的地位を有する事業者は、知的財産権を行使する過程で、正当な理由なく、取引を制限する以下の行為を行って、競争を排除、制限してはならない（8条）。

- 取引相手に対して、その者としか取引を行わないよう制限すること
- 取引相手に対して、その者が指定する事業者としか取引を行わないよう制限することで、競争を排除、制限してはならない。

(4) 抱き合わせ販売

市場支配的地位を有する事業者は、知的財産権を行使する過程で、正当な理由なく、以下の条件を同時に満たす抱き合わせ販売行為を行って、競争を排除、制限してはならない（9条）。

- 取引の慣例、消費者の習慣等に反し、又は商品の機能を無視して、異なる商品を強制的に同梱して販売し、又は組み合わせて販売すること
- 抱き合わせ販売行為を行って、当該事業者がその抱き合わせ品の市場支配的地位を被抱き合わせ品の市場にまで拡張して、他の事業者の抱き合わせ品又は被抱き合わせ品の市場における競争を排除、制限すること

(5)不合理な制限条件の付加

市場支配的地位を有する事業者は、正当な理由なく、知的財産権の行使の過程で、以下の不合理な制限条件を付加する行為を行って、競争を排除、制限してはならない（10条）。

- 取引相手に対して、その者が改良した技術について独占的グランドバックをするよう要求すること
- 取引相手に対して、その者の知的財産権の有効性を争うことを禁止すること
- 実施許諾契約の期限が満了した後に、取引相手が知的財産権を侵害しない状況で競合商品又は競合技術を利用することを制限すること
- 保護期間が満了し、又は無効であると認定された知的財産権について継続して権利行使をすること
- 取引相手が第三者と取引することを禁止すること
- 取引相手にその他の不合理な制限条件を付加すること

(6)差別的待遇

市場支配的地位を有する事業者は、知的財産権を行使する過程で、正当な理由なく、同一条件の取引相手に対して差別的待遇をして、競争を排除、制限してはならない（11条）。

5. パテントプール

『規定』は、知的財産権を行使する過程で、パテントプールを利用して競争を排除し、又は競争する行為に従事してはならないと規定している（12条1項）。なお、パテントプールとは、二又は二以上の特許権者が何らかの方式で各自が有する特許を共同で第三者にライセンスする協議スキームをいい、その形式は、その目的のために設立された専門の合資会社であってよく、プール構成員又は独立した第三者に管理を委託するものであってもよい（12条4項）。

(1)パテントプールの構成員に対する禁止事項

パテントプールの構成員は、パテントプールを利用して生産量、市場分割等の競争に関する機密情報を交換し、『独占禁止法』第13条、第14条で禁止する独占契約をしてはならない（12条1項）。

(2)パテントプールの管理組織に対する禁止事項

市場支配的地位を有するパテントプールの管理組織は、正当な理由なく、パテントプールを利用して市場支配的地位を濫用する以下の行為を行って、競争を排除、制限してはならない（12条3項）。

- プールの構成員がプール外で独立したライセンサーとして特許をライセンスすることを制限すること
- プールの構成員又はライセンシーが、プールに係る特許と競合する技術を独立して、又は第三者とともに研究開発することを制限すること
- ライセンシーに、その者が改良し、又は研究開発した技術をパテントプールの管理組織又はプールの構成員に独占的にグランドバックすることを強要すること
- ライセンシーがプールの係る特許の有効性を争うことを禁止すること
- 同一条件のプールの構成員又は同一の関連市場のライセンシーに対して取引条件について差別的待遇をすること
- 国家工商行政管理総局が認定する市場支配的地位を濫用する

その他の行為

6. 標準規格

『規定』は、知的財産権を行使する過程で、規格の制定及び実施を利用して、競争を排除、制限する行為に従事してはならないと規定している（13条1項）。

具体的には、市場支配的地位を有する事業者は、規格の制定及び実施の過程で、正当な理由なく、競争を排除、制限する以下の行為を行ってはならない（13条2項）。

- 規格の制定に参加する過程で、規格制定組織にその者の特許情報を故意に開示せず、又は明確にその者の特許を放棄したが、当該特許が規格に採用された後に当該規格の実施者にその者の特許権を主張すること
- その者の特許が規格必須特許（即ち、当該規格を実施するのに必要不可欠な特許）となった後に、公平、合理的、及び無差別の原則に反して、ライセンスの拒絶、商品の抱き合わせ販売、又は取引の際のその他の不合理な取引条件の付加等、競争を排除、制限すること

7. 独占禁止法違反行為の認定

知的財産権の濫用による競争の排除、制限の行為が疑われるときは、工商局が調査、分析、認定を行うが（14条）、その際に、工商局は、以下の手順で上記行為の認定を行う（15条）。

- (1)事業者の知的財産権行使の性質及び実行方式を確定し、
- (2)知的財産権を行使する事業者の間の相互関係の性質を確定し、
- (3)知的財産権の行使に係る関連市場を定義し、
- (4)知的財産権を行使する事業者の市場地位を認定し、
- (5)事業者が知的財産権を行使する行為の関連市場における競争に対する影響を分析する

また、『規定』では、事業者の間の関係の性質を分析し、認定する際には、知的財産権を行使する行為自体の特性を考慮しなければならないとされている（15条2項）。該当する行為が知的財産権のライセンスに関する場合には、もともと競合関係にある事業者は、ライセンス契約では取引関係であるが、ライセンサーとライセンシーがいずれも当該知的財産権を利用して製品を生産する市場では競合関係であるということになる。但し、当事者間でライセンス契約を締結する時点では競合関係になく、ライセンス契約を締結した後に初めて競合関係が生じる場合は、もとの契約に実質的な変更が生じない限り、依然として競合者間の契約とはみなされない（15条2項）。

また、知的財産権行使が競争に対して与える影響を分析し、認定する際には、以下の要素が考慮される（16条）。

- 事業者及び取引相手の市場地位
- 関連市場の市場集中度
- 関連市場への参入の難易度
- 産業の慣例及び産業の発展段階
- 生産量、地域、消費者等の点について制限された時間及び効力の範囲
- イノベーションの促進及び技術の普及に対する影響
- 事業者のイノベーション能力及び技術の変化の速度
- 知的財産権を行使する行為が競争に与える影響の認定に関するその他の要素

自然法則を含む方法クレームの特許適格性を否定した Ariosa Diagnostics v. Sequenom 第2次 CAFC 判決

弁理士 梅田 慎介

1. はじめに

自然法則を含む方法クレームの特許適格性に関しては、2012年の Mayo v. Prometheus 連邦最高裁判決¹において、チオプリン薬投与後の血中代謝物濃度から投与量増減の必要性を判断するという投薬方法に係るクレーム（米国特許第 6,355,623 号²、第 6,680,302 号）につき、自然法則そのものであって、特許法 101 条に規定される特許対象とはならないとの判断が示されている。最高裁は、薬剤投与後の血中代謝物レベルと薬剤の有効性・危険性との相関関係は、自然法則そのものであり、本件クレームはその自然法則に極めて一般的な従来の工程を付加したものにすぎず、そのようなプロセスに権利を与えることは将来の発明の抑止につながる危険があると判示した。

本件は、妊婦の血液試料から無細胞胎児 DNA（Cell-free fetal DNA: cffDNA）を検出することで、非侵襲的に胎児の染色体異常や性別を診断する「母体血細胞フリー胎児遺伝子検査」³に係る米国特許第 6,258,540 号の特許適格性が争われた事案である。妊婦の血液試料中に cffDNA が検出されるとの発見そのものは自然現象であり特許適格性がないことに争いはなく、この自然現象に適用されているステップ（具体的には PCR 等による核酸増幅・検出）がクレームを特許可能なものとするのに十分であるといえるかが争点となった。

2. 事件の概要

1997 年、オックスフォード大学の Lo らは、妊婦の血液試料中に胎児 DNA（cffDNA）が混入していることを発見した⁴。この発見に基づいて、米国では Sequenom 社、Ariosa 社を含む少なくとも 6 社が母体血細胞フリー胎児遺伝子検査を開発し、ダウン症などの常染色体（21 番、18 番、13 番染色体）のトリソミーや性染色体の数的異常を非侵襲的に診断するサービスの提供を開始した。

Sequenom 社は、Lo らの米国特許第 6,258,540 号（'540 特許）の独占的ライセンスを受けて、診断サー

ビス「MaterniT21」を 2011 年 10 月より提供していた。Ariosa 社は、2011 年 12 月、自社の診断サービス「Harmony Test」が、'540 特許を侵害していない旨の確認訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地裁に提起した。これに対して、Sequenom 社も、2012 年 3 月、Ariosa 社が同特許を侵害しているとして反訴を提起し、侵害行為の予備的差止命令を求める申立てを行った。

'540 特許のクレーム（抜粋）を以下に示す（下線・訳は筆者が付した）。

1. A method for detecting a paternally inherited nucleic acid of fetal origin performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises

amplifying a paternally inherited nucleic acid from the serum or plasma sample and

detecting the presence of a paternally inherited nucleic acid of fetal origin in the sample.

（妊婦由来である母系の血清又は血漿サンプルについて胎児由来の父系遺伝核酸を検出する方法であって、前記血清又は血漿サンプルから父系遺伝核酸を増幅する手順と、前記サンプルにおける胎児由来の父系遺伝核酸の存在を検出する手順と、を含む方法。）

2. The method according to claim 1, wherein the fetal nucleic acid is amplified by the polymerase chain reaction.

21. A method of performing a prenatal diagnosis, which method comprises the steps of:

- (i) providing a maternal blood sample;
- (ii) separating the sample into a cellular and a non-cellular fraction;
- (iii) detecting the presence of a nucleic acid of fetal origin in the non-cellular fraction according to the method of claim 1;
- (iv) providing a diagnosis based on the presence

〈脚 注〉

¹ Mayo Collaborative Services, v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 132, 1289 (2012)

² US6,355,623B, claim 1: 免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法であって、(a) 前記免疫介在性胃腸疾患を有する患者に、6-チオグアニンを与える薬剤を投与し、(b) 当該患者における 6-チオグアニンレベルを決定し、6-チオグアニンのレベルが 8×10^8 赤血球あたり約 230 pmol 未満であれば、当該患者に対するその後の薬剤投与量を増加させる必要性を示し、6-チオグアニンのレベルが 8×10^8 赤血球あたり約 400 pmol を越えれば、当該患者に対するその後の薬剤投与量を減少させる必要性を示す前記方法。

³ 「出生前遺伝学的検査」とも称される。

⁴ Lo YM, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. Lancet 1997 Aug 16;350(9076):485-7.

and/or quantity and/or sequence of the fetal nucleic acid.

Mayo 判決後の 2012 年 7 月、地裁は、'540 特許は特許保護適格性を有しない主題をクレームしているとする Ariosa 社の主張を認め、Sequenom 社による予備的差止命令を求める申立てを却下する判断を示した。これを受けて、Sequenom 社は CAFC へ控訴した。

天然に存在するヒトの DNA の特許適格性を否定した Myriad 連邦最高裁判決⁵後の 2013 年 8 月、CAFC は、地裁による '540 特許のクレーム解釈には誤りがあるとして地裁判決を破棄し、Myriad 判決に照らして '540 特許の主題が特許保護適格性を有するものであるかを判断するよう地裁に差し戻した。

2013 年 10 月、地裁は、「単に従来のステップを付加するのみでは自然現象等に特許保護適格性を与えることはできない」との Mayo 判決の判示を引用し、cffDNA は自然現象 (natural phenomenon) であって、'540 特許はこの自然現象に対して単に「well-understood, routine, conventional activity in the field」を付加するものに過ぎないから特許保護適格性を有する主題に関するものではないとの Ariosa 社の主張を認容し、Sequenom 社による申立てを却下した。本第 2 次 CAFC 判決は、この第 2 次地裁判決を不服とする Sequenom 社の控訴を棄却したものである。

3. 判決の概要

CAFC は、Mayo 判決で示された、2 ステップからなる特許適格性の判断手順⁶を '540 特許に適用し、特許適格性を有さないとの結論を下した。

具体的には、'540 特許のクレームは、自然現象向けられたものであるので、Mayo 判決で示された特許適格性の判断手順のステップ 2 に従って、クレームに、自然現象を特許適格性を有する利用 (patent-eligible application) へ変換 (transform) するのに十分な発明的コンセプト (要素又は要素の組み合わせ) が含まれているかを検討するとした。

そして、'540 特許を Prometheus 特許に準えて検討を行い、まず、Prometheus 特許について、チオプリン薬の投与量を適正に調整するために血中代謝物を測定する方法に係るところ、代謝物レベルを決定することは「well known in the art」であるから、当該方法は患者を治療する際に自然法則を適用することを医者に教示することを超え

るものではない⁷ことを確認した。次に、'540 特許について、cffDNA を増幅・検出するための PCR のような方法は「well-understood, routine, and conventional activity」であったから、'540 特許の方法も、cfcDNA を検出しようとする医者に「routine, conventional techniques」を適用することを教示するものに過ぎないとして、'540 特許の方法クレームの実施は、cfcDNA という自然現象を特許可能な発明に変換する発明的コンセプト (要素又は要素の組み合わせ) をもたらさないと結論した。

本判決により、バイオ分野における、自然法則を含む方法クレームの特許適格性の判断は、出願人にとって一層厳しいものになっていくと考えられる。

4. 検討

Diamond v. Diehr 連邦最高裁判決⁸は「方法におけるステップの新規な組み合わせは、当該組み合わせが完成される以前に当該組み合わせの構成要素の全てが公知かつ汎用のものであったとしても、特許可能なものとなり得る⁹」と判示している。

この判示は、Mayo 判決でも引用されるところであるが、Prometheus 特許の場合には、投薬手順、代謝物の測定手順、代謝物のレベルに基づいて投薬量を調整する手順のいずれもがその組み合わせにおいて既に医者が実施していたものであったために特段の考慮を要しなかったと思われる。

一方、'540 特許の方法は妊婦血清等から cffDNA を増幅するステップを含むが (クレーム 1)、核酸増幅のための手法として規定される PCR (クレーム 2) が公知・汎用のものであったとしても、妊婦血清等を用いて cffDNA を増幅・検出しようなどとは誰もしていなかった¹⁰ことを考慮すれば、'540 特許の方法は、Diehr 判決にいう「ステップの新規な組み合わせ」に該当する余地があるのではないかと思われる。

この点、本判決に付された Linn 判事の意見 (賛成意見であるが、むしろ反対意見に近い) でも、上記の観点から、Sequenom 社の発明は Prometheus 特許とは異なるものであり、'540 特許を無効とすることに賛成する理由は、Mayo 判決で示された判断手順 (特に第 2 ステップ) の一般化し過ぎた文言 (sweeping language) に拘束されるという理由だけであるとしている。Linn 判事は、Sequenom 社の発明は非侵襲的な出生前遺伝学的検査を可能とした点において真に賞賛に値するものであることは否定しようがなく、このような革新的な発明を無効にすべき理由は見いだせないとして述べている。

〈脚 注〉

⁵ Association for Medical Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 133, 2107 (2013)

⁶ 第 1 ステップ: クレームが特許適格性を有するコンセプトに向けられているものであるかを決定する。

第 2 ステップ: クレームの要素を個々に及び組み合わせて (as an ordered combination) 考慮し、追加的要素がクレームの性質 (nature of the claim) を特許適格性を有する利用 (patent-eligible application) に変換 (transform) するものであるかを決定する。

⁷ [nothing significantly more than an instruction to doctors to apply the applicable laws when treating their patient]

⁸ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 188 (1981)

⁹ [a new combination of steps in a process may be patentable even though all the constituents of the combination were well-known and in common use before the combination was made]

¹⁰ 妊婦血清等は、妊婦血液サンプルのうち従来医療廃棄物として廃棄されていた部分であることは、本件特許明細書第 1 欄、50-53 行に記載されている。

Q. スマートフォン向けに新しいアプリを販売する予定ですが、どのような観点から特許出願することができるのでしょうか？

まず、その新しいアプリについて新規に開発された技術が、スマートフォンで実行される処理にある場合について考えてみましょう。プログラムは特許法の「物」に含まれますので、アプリを構成するプログラムを物の発明として特許出願することが可能です。ここで、物の発明における「実施」とは、「その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、プログラムである場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」です。仮にこのプログラムの発明について特許権を取得できた場合、競合他社がこのプログラムを含むアプリの作成、使用、インターネットを介したダウンロード販売、販売のための宣伝広告若しくは営業等をした場合、特許権侵害となります。このことから、アプリを構成するプログラムの発明について特許権を取得することには、このような競合他社の行為を排除できるメリットがあります。

次に、その新しいアプリについて新規に開発された技術が、スマートフォンと通信するサーバの処理にある場合について考えてみましょう。この場合、サーバという物の発明、サーバで実行されるプログラムまたはサーバでの処理方法の発明で特許出願することが可能です。仮にこのサーバという物の発明について特許権を取得できた場合、競合他社が、サーバに上記処理を行うプログラムをインストールする行為、サーバの使用、サーバの販売、サーバの販売のための宣伝広告若しくは営業等をした場合、特許権侵害となります。このことから、サーバという物の発明について特許権を取得することには、このような競合他社の行為を排除できるメリットがあります。

また、近年、クラウドコンピューティングが一般的になってきていますので、上記のサーバの処理が自社では1台のサーバで処理されていたとしても、競合他社が複数台のサーバで処理するように実装する場合もありえます。このような観点から、複数台のサーバによって処理

弁理士 酒谷 誠一

される場合にも特許権の権利範囲が及ぶことを明確にするために、サーバという1台の物の発明でなく、複数台のサーバについて権利行使が可能なシステムという物の発明についても特許出願しておくことが有効です。

次に、その新しいアプリについて新規に開発された技術が、サーバとスマートフォンとの間でやりとりされる処理にある場合を考えてみましょう。この場合、(1)サーバという物、サーバで実行されるプログラムまたはサーバでの処理方法の発明、(2)スマートフォンという物、スマートフォンで実行されるプログラムまたはスマートフォンでの処理方法の発明、(3)サーバとスマートフォンとを含むシステム、または、サーバとスマートフォンとの間で行われる処理方法の発明等として、特許出願をすることが可能です。

ソフトウェア関連の発明の難しいところの一つに、ネットワーク等を通じて複数人によって行われる行為が特許権の実施行為に該当するとしても、各行為者は特許権の一部しか実施していないという場合に、特定の行為者に対して、特許権侵害の責任を追及することが困難になるということがあります。したがって、特許権を出願する際には、(1)のサーバに関する発明、または(2)のスマートフォンに関する発明として出願し、単独の者による実施行為に対して特許権侵害の責任を追及できるようにしておくことが望ましいです。

一方、サーバとスマートフォンとの間でやりとりされる処理に特徴がある発明を、サーバ単体の発明、あるいはスマートフォン単体の発明とすることは困難な場合もあります。そのような場合には、(3)のサーバとスマートフォンとを含むシステム又は方法として出願してもよいでしょう。複数主体が関係するシステムに対しても特許権侵害を認定した裁判例があります（平成16年（ワ）第25576号・眼鏡レンズ供給システム事件）。また、サーバがクライアントに対してサービスを提供する方法に関しても、発明の特定の仕方を工夫することにより、侵害の主体を明確にできる可能性があります（平成20年（ネ）第10085号・アクセス管理及びモニタシステム事件）。

知的財産権法と独占禁止法の交錯(第4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

今回、第3回に続いて、独占禁止法(以下、「独禁法」と云う)第3条に規定する「私的独占」の定義(独禁法第2条第5項)について検討する。

2. 私的独占の定義(独禁法第2条第5項)

独禁法第3条に規定する規制行為類型「私的独占」については、独禁法第2条第5項に定義されている¹。

(1)「事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず」(独禁法第2条第5項)

「事業者」については、既に、第3回において概説した。

「事業者」の行為であるが、条文では、「その他いかなる方法をもってするかを問わず事業」と締め括っている通り、私的独占的行為を行う「事業者」の行為手法は、一切問うていない²。従って、複数行為事業者間の競争関係等も一切問うていない³。

よって、例えば、競争関係がない、複数の事業者が、特許権を一定の事業者(団体)にプールし、市場に参入する者を排除する等の行為は、「私的独占」行為に該当することがあり、知的財産権の権利行使が制限されることとなる。

(2)「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより」(独禁法第2条第5項)

この条文文言は、一般的に、「排除型私的独占」及び「支

配型私的独占」と呼ばれているものである。

「他の事業者の事業活動」とあるが、「排除行為又は支配行為」において、行為事業者と被行為事業者との間には、競争関係を要件としておらず、非競争関係の行為事業者も「私的独占」の行為類型に該当することとなる。また、行為事業者と被行為事業者との間には、取引関係の有無も問われないとされている⁴。

「排除」とは、公正取引委員会のガイドラインによれば、「排除行為とは、他の事業者の事業活動の継続を困難にさせたり、新規参入者の事業開始を困難にさせたりする行為であって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにつながる様々な行為をいう」と定義されている⁵。

また、最高裁判決によれば、「独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為(以下「排除行為」という。)に該当するか否かは、本件行為の単独かつ一方的な取引拒絶ないし廉売としての側面が、自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有するものであり、競業者の〇〇サービス市場への参入を著しく困難にするなどの効果を持つものといえるか否かによって決すべきものである。」と判示している^{6,7}。

3. おわりに

次回、独禁法第2条第5項の「排除行為」及び「支配行為」について検討する。

〈脚 注〉

¹ 独禁法第2条第5項

この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

² 白石 忠志「独占禁止法(第2版)」有斐閣(2009年)第294頁

白石教授によれば、条文言の定義から、「単独、結合、通謀」の概念について、詳細に論ずる必要はないとしている。

³ 白石 忠志及び多田 敏明編著「論点体系 独占禁止法」第一法規株式会社(2014年)第18頁

⁴ 白石 忠志「独占禁止法(第2版)」有斐閣(2009年)第295頁及び脚注482乃至484

白石教授によれば、「他の事業者の事業活動」に限定する意味があるのか、という問題を提起されている。

⁵ 公正取引委員会のガイドライン「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」

第2 排除行為 1 基本的考え方 (1) 排除行為の性質

なお、第1回で既に述べた通り、経済社会(資本主義社会)において当たり前のことであるが、このガイドラインでも、「事業者が自らの効率性の向上等の企業努力により低価格で良質な商品を提供したことによって、競争者の非効率的な事業活動の継続が困難になったとしても、これは独占禁止法が目的とする公正かつ自由な競争の結果であり、このような行為が排除行為に該当することはない。」としている。

⁶ 最高裁判所 第二小法廷 平成22年12月17日判決 平成21(行ヒ)348

⁷ 村上 政博「独占禁止法 第6版」弘文堂(2014年)第59頁～第60頁

白石 忠志「独占禁止法(第2版)」有斐閣(2009年)第296頁及び第297頁

白石 忠志「独禁法講義 第7版」有斐閣(2014年)第130頁～第131頁

白石 忠志及び多田 敏明編著「論点体系 独占禁止法」第一法規株式会社(2014年)第20頁及び第21頁

【特】訂正、除くクレーム 平成27年3月11日判決
(知財高裁 平成26年(行ケ)第10204号 審決取消請求事件) 請求棄却>>審決取消

特許権者である被告は、原告から請求された無効審判において「……経皮吸収製剤（但し、目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか、あるいは縦穴に收容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤、及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く。）」とする訂正請求を行ったところ（下線部が訂正により付加された。）、特許庁は当該訂正を認めて審判請求を棄却した。

裁判所は、訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするというためには、訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であり、訂正事項によって除かれる経皮吸収製剤も物として技術的に明確であることが必要というべきであると判示した。

その上で、裁判所は、本件において、「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても、経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造が変わりうるものであり、また、当該使用態様によるか否かによって、経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものではないとして、経皮吸収製剤の当該使用態様は形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえないと認定した。

そして、裁判所は、訂正によって除かれる「経皮吸収製剤」は物として明確であるとはいえず、訂正後の特許請求の範囲の記載は技術的に明確とはいえないから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえないとして、訂正を認めた審決は誤りであると判示した。

【商】美術工芸品、周知性 平成27年4月14日判決
(知財高裁 平成26年(ネ)第10063号)著作権侵害行為差止等請求控訴事件 請求棄却>>控訴棄却

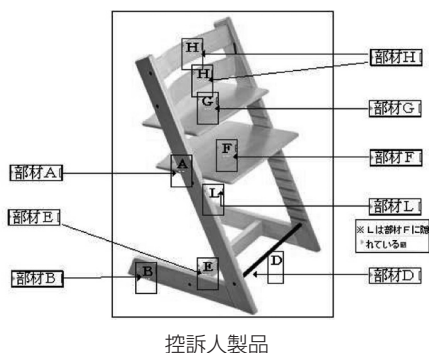
被控訴人による幼児用椅子（被控訴人製品）の製造販売等が、控訴人製品に係る著作権を侵害し、また不正競争行為（不競法2条1項1号または2号）に当たるとして、被控訴人製品の製造販売の差止め等を請求した。一審裁判所は、控訴人製品のデザインは著作物に該当せず、また被控訴人製品の形態が控訴人製品の商品等表示と類似しない等として、請求を棄却した。

控訴審裁判所は、控訴人製品は実用に供されることを目的とする幼児用椅子であるから、美術工芸品に該当しないとした上で、いわゆる応用美術（実用に供され、あるいは産業上の利用を目的とする表現物）については、他の表現物と同様に、表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば、「美術の著作物」として保護されると判示した。また、応用美術は様々なものがあり、表現態様も多様であるから、明文の規定なく一律に「美的」という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは、相当ではないと判示した。

その上で、本件では、他の幼児用椅子の構成等を検討し、①「左右一对の部材A」の2本脚であり、かつ、「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って

部材G（座面）及び部材F（足置き台）」の両方をはめ込んで固定している点、②「部材A」が「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度をなしている点で著作物性を有していると認定し、これらの点において被控訴人製品と類似していないから、著作権侵害を構成しないと判示した。

また、控訴人製品は上記①、②の点で特別顕著性を有し、不競法上の「商品等表示」に該当するが、被控訴人製品とは類似していないから、不正競争行為にも該当しないと判示した。



控訴人製品



被控訴人製品（一例）

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。