

Oslaw News Letter

vol.37

目 次

Contents

● 論 文	阻害要因について	弁理士 酒谷 誠一	1
● 商 標 N e w s	地理的表示保護制度(GI制度)の活用法	弁理士 土生 真之	5
● 中 国 N e w s	中国における職務発明の報酬の支払いに関する判例	名古屋オフィス 中国弁護士 李 芸	6
● 海 外 N e w s	配合剤特許に付与された補充的保護証明書(SPC)の有効性に関するCJEU判決	弁理士 佃 誠玄	8
● 特 許 入 門		弁理士 野本 裕史	10
● 独 禁 法 入 門	知的財産権法と独占禁止法の交錯(第5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

阻害要因について

引用発明に周知技術等を適用すると引用発明の目的、
機能または特性を達成できなくなるという
阻害要因に関する裁判例を題材として

弁理士 酒谷 誠一

1 はじめに

特許出願の中間処理、審決取消訴訟または特許権侵害訴訟において、発明の進歩性を主張するときに、主引用発明と副引用発明との組み合わせを阻害する要因（いわゆる阻害要因）が存在することを主張することが良く行われる。阻害要因についての判断を示した裁判例を参考にすることにより、より適切な阻害要因の主張が可能になると思われる。そこで本論文では、引用発明に周知技術等を適用すると引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなるという阻害要因に関して言及した近年の裁判例を4件紹介する。そして、これらの裁判例の判示内容から得られる実務上の留意点について説明する。

2 裁判例の要点の紹介

まず、引用発明に周知技術等を適用すると引用発明の目的、

機能または特性を達成できなくなるという阻害要因に関して言及した裁判例において、裁判所の認定の要点を説明する。

(1) 阻害要因ありと判示した裁判例

阻害要因ありとした裁判例では、以下のような判断がなされることによって、阻害要因が肯定された。

(裁判例1) 引用発明の一部の構成を置換すると、引用発明の課題を同程度、解決できなくなること（知財高裁平成25年（行ケ）第10234号審決取消請求事件）

(裁判例2) 引用発明の一部の構成を置換すると、その一部の構成が有する機能を同程度、達成できなくなること（知財高裁平成23年（行ケ）第10022号審決取消請求事件）

(裁判例3) 主引用発明において副引用発明の技術を適用した場合、主引用発明が目的とする特性を十分に得られなくなること（知財高裁平成24年（行ケ）第10426号審決取消請求事件）

(2) 阻害要因なしと判示した裁判例

裁判例4（知財高裁平成26年（行ケ）第10120号審決取消請求事件）では、引用発明に周知技術を適用しても、引用発明の機能を損なうことはないとは判断され、阻害要因が否定された。

3 裁判例の概要

(1) 阻害要因ありとの判示裁判例1

（知財高裁平成25年（行ケ）第10234号
審決取消請求事件）

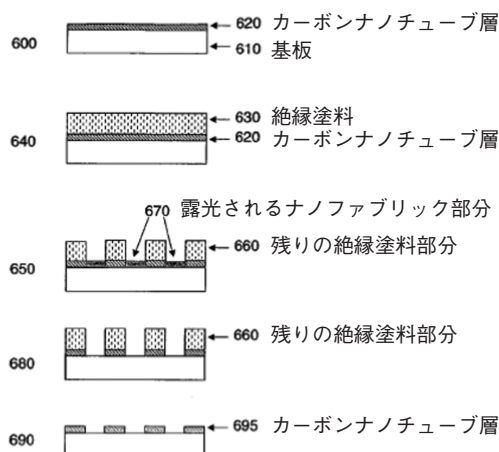
(ア) 事案の概要

本裁判例1は、拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟であり、主引用発明である刊行物1発明の必須の課題は固着性の確保にあるので、刊行物1発明におけるパターニング方法を、刊行物1発明と同程度の固着性を確保できない刊行物3のパターニング方法に置き換えることはできないとして、本願発明の進歩性が肯定され拒絶審決が取り消された事件である。

本願発明の課題は、「高い電流密度を有する状態で、あるいは極端な温熱条件でうまく動作できる導体素子の提供」である。

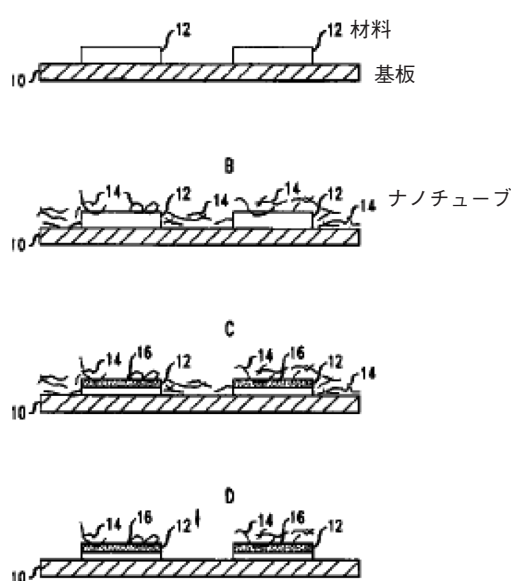
本願請求項1の発明（以下、本願発明という）は、本願の図6に示すように、「基板製品を製造する方法であって、基板を提供するステップと、該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し、前記基板の表面にカーボンナノチューブ層を形成するステップであって、該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布¹状態であり、且つ、該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素²を含まない、ステップと、前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を除去するステップと、所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し、製品を製造するステップと、を含むことを特徴とする方法」である。

本願【図6】



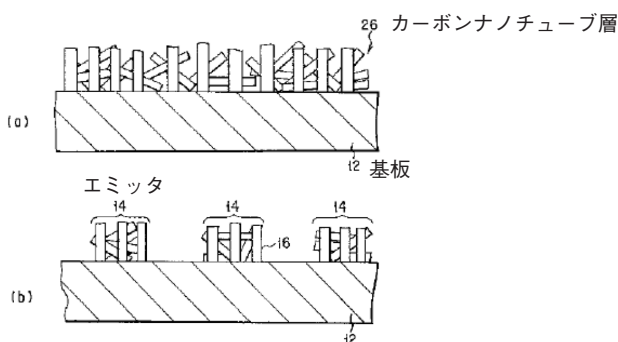
刊行物1発明は、刊行物1の図1に示すように、「基板上にパターン形成されたカーボンナノチューブ薄膜を形成する方法であって、基板を準備する工程と、基板上にパターン形成材料からなるパターンを形成する工程と、基板に、カーボンナノチューブの懸濁液をスプレー塗布し、溶媒を蒸発させることにより、カーボンナノチューブを堆積させる工程と、非パターン形成領域上に位置するカーボンナノチューブを除去する工程と、を含む方法。」である。

刊行物1【図1】



刊行物3発明は、刊行物3の図1に示すように、「カーボンナノチューブ層の形成後にカーボンナノチューブ層をリソグラフィ技術でパターニングするという方法」である。

刊行物3【図1】



(イ) 判示概要

審決が認定した本願発明と刊行物1発明との一致点は、「基板製品を製造する方法であって、基板を提供するステップと、該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し、前記基板の表面にカーボンナノチューブ層を形成するステップ

〈脚注〉

¹糸の形態を経ずに、繊維シート（ウェブ）を機械的、化学的、熱的に処理し、接着剤や繊維自身の融着力で接合して作る布（広辞苑第6版）

²ダイヤモンド・黒鉛以外の、はっきりした結晶状態を示さない炭素の総称（三省堂 大辞林）

であって、該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であるステップと、前記カーボンナノチューブの不織布状態から溶剤を除去するステップと、カーボンナノチューブ層のパターニングを行い、製品を製造するステップと、を含む方法。」である点である。

一方、審決が認定した本願発明と刊行物 1 発明との相違点 1 は、「カーボンナノチューブ層のパターニングを、本願発明においては、基板上にカーボンナノチューブを形成した後に、「所定のパターンに従って、前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し」て行うのに対し、刊行物 1 発明においては、「基板上にパターン形成材料からなるパターンを形成する工程」及び「非パターン形成領域上に位置するカーボンナノチューブを除去する工程」によって行う点」である。

この前提の下で、裁判所は、「刊行物 1 発明は、『ナノチューブ薄膜は固着性が悪く、接触や空気の流れ（たとえば空気掃除機）により容易に除かれるほどである。』（【0003】）ため、『適切な固着性を有し、より有用で堅固なデバイス構造の形成を可能にするより便利で、融通のきく方法』（【0005】）を開発することを課題とし、これを実現するため、パターン形成材料にカーボン分解材料、カーバイド形成材料、低融点金属などを用いてパターン形成し、これにナノチューブを堆積させた上でアニールすることによって、カーボン分解、カーバイド形成又は溶融を誘発させて、固着性（『ASTM テープ試験 D3359-97 で、2A 又は 2B スケールを十分越える固着強度を指す。』（【0006】 【0013】））を確保するものである。

したがって、固着性の確保は刊行物 1 発明の必須の課題であって、刊行物 1 発明におけるパターニングの方法については、刊行物 1 発明と同程度の固着性を確保できなければ、他のパターニングの方法に置き換えることはできないというべきである。そして、刊行物 3 発明のパターニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると、刊行物 3 発明は、「カーボンナノチューブを塗布、圧着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板 12 上に供給する」と記載しているのみであって、固着性について特段の配慮はされておらず、カーボンナノチューブ層が支持基板 12 に対して、いかなる程度の固着強度を有するかも不明である。よって、刊行物 1 発明に刊行物 3 発明を適用することには阻害要因があるから、刊行物 1 発明に刊行物 3 発明を適用して相違点 1 に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。…（中略）刊行物 1 発明は、カーボンナノチューブの固着性の確保を重要な課題の一つとした発明であって、刊行物 1 発明と同程度の固着性を有することが設計事項であると認めることはできない。」と判示した。

(ウ)検討

本裁判例 1 では、主引用発明の必須の課題を解決するために主引用発明の構成 A を採用している場合、主引用発明の必須

の課題を同程度解決できないならば、この構成 A を副引用発明の構成 B に置換しようとしなから、構成 A を構成 B に置換することには阻害要因があると判示した点に意義がある。

構成 A は、主引用発明の必須の課題を解決するような特別な技術的特徴を有するので、構成 A を構成 B に置換した場合には、主引用発明の必須の課題を同程度解決できると判断できるのは、稀なケースであると思われる。つまり、このような阻害要因の主張は非常に強いものとなると思われる。

本件では、刊行物 1 を主引用文献としたが、刊行物発明 1 と同程度の固着性の確保ができる構成が他の文献に開示されていないのであれば、主引用文献に刊行物 1 を選択するべきではなかったものと思われる。

上記の事項に鑑みると、無効審判または特許侵害訴訟で特許の無効を主張する場合においては、主引用発明の必須の課題を同程度解決できる構成 B が副引用文献に開示されている場合であれば良いが、そのような場合は稀であるため、主引用文献の選択には注意が必要である。具体的には、本願発明と引用発明との相違点となる引用発明の構成が、当該引用発明の必須の課題を解決するための構成である場合、副引用発明がこの必須の課題を同程度解決できない場合には、当該引用発明を主引用発明に選択することを避けるべきであると思われる。

(2)阻害要因ありとの判示裁判例 2

（知財高裁平成 23 年（行ケ）第 10022 号 審決取消請求事件）

本裁判例 2 は、先に紹介した裁判例 1 と類似の判断をしたものであり、同判決中の補足的説明において、「当業者が引用発明 1 の多層構造体に接したとき、そこに記載されている『アルミ箔層』は、誘導加熱によって熱を発生してポリエチレンフィルム層を溶融させる機能だけではなく、多層構造体にガスバリア性を付与する機能をも果たしていると理解するものと認められる。液体食品の包装容器において、食品の変質を防ぐためにはガスバリア性が重要であることも、当業者が理解するところである。そうすると、引用発明 1 において、アルミ箔層を、ガスバリア性をアルミ箔層と同じレベルで有するとはいえない他の材料に変更することには、むしろ阻害事由があるというべきである」と判示している。

このように本裁判例 2 では、引用発明中の置換対象となる構成に係る重要な機能（当業者の技術常識から認定される機能でよい）を同じレベルで有するとはいえない構成に置換することが阻害事由となることを判示している。本裁判例 2 では、先に紹介した裁判例 1 とは異なり、置換対象となる構成が、主引用発明の必須の課題を解決するために設けられた構成ではなく、主引用文献の出願時又は公開時に公知の技術となっている。なお、本願出願時の段階で、置換対象となる構成と、同じレベルの機能を有する代替構成が存在していれば置換可能になる場合が考えられるので、上記のような阻害要因の主張をする際には

この点に注意が必要である。

(3) 阻害要因ありとの判示裁判例 3

(知財高裁平成 24 年 (行ケ) 第 10426 号 審決取消請求事件)

本裁判例 3 では、「引用発明 2 は、前記のとおり、従来、高輝度青色 LED を実現するために必要である、バンドギャップが例えば 2.7eV 以上と大きく、pn 制御が可能で、結晶の質も良い、という条件を満たす半導体材料は存在しなかったもので、新しい化合物半導体材料を用いた青色発光 LED を提供することを目的とするものであり、GaP 基板 91 上に超格子構造の反射層 92 を形成し、その上に p 型 GaAlN/BP 混晶層 ($\text{Ga}_{0.3}\text{Al}_{0.3}\text{B}_{0.4}\text{N}_{0.6}\text{P}_{0.4}$) 101、アンドープ GaAlN/BP 混晶層 ($\text{Ga}_{0.25}\text{Al}_{0.25}\text{B}_{0.5}\text{N}_{0.5}\text{P}_{0.5}$) 102、n 型 GaAlN/BP 混晶層 ($\text{Ga}_{0.3}\text{Al}_{0.3}\text{B}_{0.4}\text{N}_{0.6}\text{P}_{0.4}$) 103 及び GaN コンタクト層 95 が順次形成された LED……において、超格子構造反射層 92 が良好なバッファ層として働く結果、良好な pn 接合が得られ、また、高い光取出し効率が得られて、高輝度青色発光が認められるというものである。上記のような半導体発光素子の構成を有する引用発明 2 について、引用発明 1 の『半導体発光素子』と『光半導体結晶基板』とを金属を介して貼り合わせるという技術を用いて、従来技術とは層形成の順番を逆にして半導体発光素子を形成することを考慮した場合には、ダミー基板上に、GaN コンタクト層 95、n 型 GaAlN/BP 混晶層 ($\text{Ga}_{0.3}\text{Al}_{0.3}\text{B}_{0.4}\text{N}_{0.6}\text{P}_{0.4}$) 103、アンドープ GaAlN/BP 混晶層 ($\text{Ga}_{0.25}\text{Al}_{0.25}\text{B}_{0.5}\text{N}_{0.5}\text{P}_{0.5}$) 102 及び p 型 GaAlN/BP 混晶層 ($\text{Ga}_{0.3}\text{Al}_{0.3}\text{B}_{0.4}\text{N}_{0.6}\text{P}_{0.4}$) 101 の順に形成することになるが、この積層過程では、本来であれば、良好な pn 接合を形成するためのバッファ層となる『超格子構造の反射層 92』が形成されないため、n 型、アンドープ及び p 型 GaAlN/BP 混晶層は、良好な pn 接合を得ることができず、発光素子として十分な特性が得られないものとなる。

そうすると、引用発明 2 について、層形成の順番を逆にして半導体発光素子を形成することには、阻害要因があるものというべきである。」と判示している。

このように本裁判例 3 では、副引用発明 (引用発明 1) の技術を用いて、主引用発明 (引用発明 2) の層形成の順番を逆にした場合、主引用発明 (引用発明 2) が有する良好な特性 (良好な pn 接合) を得ることができず、主引用発明が目的とする特性が十分に得られないことを判示している。

(4) 阻害要因なしとの判示裁判例 4

(知財高裁平成 26 年 (行ケ) 第 10120 号 審決取消請求事件)

裁判所は、「刊行物 1 発明のガラスは防火を目的とするガラスであるのに対し、本件周知技術は目的が異なり、そのようなガラスへの適用が特に記載されているものではないため、当業

者が、本件周知技術を適用することにより刊行物 1 発明の防火ガラスとしての機能を損なうと考えることはないか、すなわち、当業者が刊行物 1 発明に本件周知技術を適用することについての阻害要因がないかが問題となる。…… (中略) ……ポリエステル樹脂フィルムは、可燃ではあるものの、透明なフィルムの中では難燃性であり、その量によっては、ガス化しても炎が発生しない場合もあることが知られていたのであるから、これを防火ガラスである刊行物 1 発明に適用することに阻害要因があるとはいえない」と判示した。

この裁判例 4 では、ポリエステル樹脂フィルムについての出願時の技術常識を認定し、引用発明の防火ガラスにポリエステル樹脂フィルムを適用したとしても引用発明の防火ガラスの防火機能を損なうと当業者は考えることがないと判断した。この裁判例 4 では阻害要因が否定されたが、一見組み合わせに阻害要因がないような場合であっても、引用発明に周知技術を適用した場合に刊行物 1 発明の機能を損なうと当業者が考えることを理論的に説明することができれば、阻害要因が認められる余地があるものと思われる。

4 実務上の留意点

実務的には、主引用発明の一部の構成 A を、副引用発明の一部の構成 B に置換することが容易であるとの拒絶理由または無効理由を通知された場合には、以下のような主張をすることが有効であると思われる。すなわち、構成 A を構成 B に置換すると主引用発明の必須の課題を同程度解決できない、構成 B は構成 A の重要な機能を同じレベルで有するとはいえない、または構成 A を構成 B に置換すると主引用発明が目的とする特性が十分に得られないので、構成 A を構成 B に置換することに阻害事由があると主張することが有効であると思われる。

一方、無効審判または特許侵害訴訟で特許の無効を主張する場合において、主引用発明の構成 A を副引用発明の構成 B に置換することは容易であるとして進歩性がない旨の主張をするときには、相手方の阻害事由があるとの反論を事前に回避するために、以下の事項を検討することが必要であると思われる。すなわち、構成 A を構成 B に置換した場合に主引用発明の必須の課題を同程度解決できるか否か、構成 B は構成 A の重要な機能を同じレベルで有する否か、及び構成 A を構成 B に置換した場合に主引用発明が目的とする特性が十分に得られるか否か検討することが必要であると思われる。

地理的表示保護制度（GI 制度）の活用法

弁理士 土生 真之

1. 地理的表示(GI: Geographical Indication)保護制度とは

地理的表示保護制度とは、農林水産物等の品質、社会的評価その他の確立した特性が特定の産地の特性（伝統的な製法やその土地の気候・風土・土壌等）と結びついている場合において、その産品の名称を知的財産として保護するものである。

本年6月1日から制度が始まり、「夕張メロン」、「八丁味噌」、「神戸ビーフ」等が現在申請されている。

2. 地理的表示保護制度のメリット

①ブランド力向上

地理的表示として登録されれば、対象産品が産地と結びついた特性と伝統性を兼ね備えていることについて、国がお墨付きを与えたことになる。また、右記のGIマークを付けて産品を流通させることができるため、他の産品との差別化を図ることができる。



②行政による取り締まり

基準を満たさない産品についての不正な地理的表示の使用は、農林水産省が取り締まる。不正使用者に対して自ら訴訟を起こす必要がないため、ブランドを保護するための手間と費用を抑えることができる。

3. 申請方法と登録の効果

産品の生産地・特性・生産の方法及び産品の特性と産地との結びつき等を記載した「申請書」、「明細書」と産品の品質管理体制について記載した「生産行程管理業務規程」を農林水産大臣に提出して登録申請を行う。

地理的表示として登録されれば、明細書で定めた生産地や特性、生産方法の基準を満たさない産品に対して、地理的表示を使用することが禁止される。また、登録産品を使用していない加工品について地理的表示を使用することも禁止される。これらの取り締まりは行政により行われる。

4. 上手な活用法

地理的表示は知的財産の一種であり、他の知的財産との関係も考慮しながら活用することで、その効果は最大化される。そこで、次のような点にも注意するべきである。

①商標権との関係

地理的表示は、一定の基準を満たせば地域の共有財産として誰もが使用できるものである。このため、地理的表示として登録されると、商標権（本来、表示使用を独占できる権利）の効力は及ばなくなってしまう。商標権者にとっては、地理的表示として登録することにより、却ってブランドコントロールが難しくなることもあり得る。特に、地域が一枚岩にまとまりきれていない場合には、商標権と地理的表示の何れでブランドをコントロールしていくべきかについて、事前に検討すべきである。

②サブブランドとしての商標の活用

明細書において産品の基準を厳しく設定すれば、他の生産者等に対する参入障壁を高めることができるが、その反面、同一地域内の生産者団体であっても参入が困難となり得るため、地理的表示を付した産品の供給量自体が過少となってしまう、ブランドが市場に浸透しないおそれもある。明細書に記載する産品の基準については、今後の戦略も見据えつつ、その記載内容を決めるべきである。

なお、地理的表示に関する産品の基準をある程度緩く設定して、多様な生産者の参入を促しつつ（オープン戦略）、より高い基準を満たす産品については、独自の商標をサブブランドとして使用して差別化を図る（クローズ戦略）というように、オープン・クローズ戦略をミックスすることが効果的である場合もあるだろう。

③ノウハウとの関係

地理的表示の登録申請書類には、産品の生産の方法を記載する必要がある。しかし、生産方法を不用意に詳細に記述してしまうと、蓄積されたノウハウを公開することにもなりかねない。生産方法に重要なノウハウが含まれるような場合には、地理的表示としての登録は断念して、他の方法による保護を探る方が得策となることもあり得る。

④その他の地域資源との関係

地理的表示の登録を通じてブランド化された産品は、地域外あるいは国外から人を呼び込む観光資源にもなる。そこで、地域内の他の資源も併せて整備（宿泊施設の整備や観光客向け体験型アクティビティーの開発等）すれば、地理的表示の登録は相乗効果を発揮することができるだろう。このように、地理的表示の登録に際しては、地域に存在する他の資源も視野に入れつつ、相乗効果を狙っていくべきである。

中国における 職務発明の報酬の支払いに関する判例

名古屋オフィス 中国弁護士 李 芸

1. はじめに

外国企業による中国における R&D センターの設置に伴い、外国企業が中国現地法人と共同で開発を行うケースが増えつつある。中国では、複数の企業が共同開発を実施し、職務発明が生まれた場合、発明者に対する職務発明の報酬の支払いを巡ってトラブルが多発している。その理由の一つは、中国法上、職務発明の報酬の支払者が職務発明に係わる知的財産権を付与された者に限定されていることにある¹。本稿は、このような背景を踏まえて、今年4月に、上海市高级人民法院が職務発明の報酬の支払者を判示した判決²を紹介する。

2. 事実概要

控訴人 X（一審原告）が控訴人 Y1（一審被告、以下で言及されている M 社の中国完全子会社）の在職期間中に、液晶テレビの黄化現象対策として、Y1 の親会社である米国の訴外 M 社の3名の従業員と共同で「反射偏光子及び当該反射偏光子を有する表示装置」の発明（以下、「本件職務発明」という）をした。その後、Y1 と被控訴人 Y2（一審被告、M 社及びその関連会社の知的財産権を管理する M 社の完全子会社）及び M 社は、本件職務発明及びその知的財産権の取扱いについて合意がなされた。本件職務発明は当該合意に基づき、Y1 から、Y2 に譲渡された。2006 年6月1日、Y2 は本件職務発明の PCT 出願を行った。当該 PCT 出願は中国国内に移行され、2010 年3月に、中国知的財産権局から発明特許権（以下、「本件特許」という）が付与された。本件特許の特許権者は Y2 であり、X は本件特許の第3発明者である。

2010 年1月、Y1 は発明の奨励に関する社内規則の作成を開始した。このとき X もこの社内規則の作成に参加していた。同年9月、Y1 は、「職務発明奨励金計画」（以下、「奨

励計画」という）を9月1日から施行する旨のメールを従業員に送信した。奨励計画によると、職務発明の補償には、固定部分と販売売上高に応じた変動部分に分かれており、固定部分については、発明特許の出願は1件当たり1000 円で、発明特許権の登録は1件当たり2000 円である。販売売上高に応じた変動部分については、奨励計画には、中国での年間売上高が350 万円を超えたものに対して、補償金は、「年間売上高×0.01%×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数」の算定式に基づいて計算されると規定されていた。

2011 年11月に Y1 が X に送付した「2010 年度売上変動部分に関する発明補償」の通知には、X の2010 年度の変動部分の補償金は約2万円であると記載されている。X は当該補償金を受領したことを認めている。

2012 年、X は、上記補償金为本件特許の実施によって得られた経済的効果に比べてあまりにも少額にすぎることを理由として、Y1 及び Y2 が X の本件職務発明の報酬を受け取る権利を侵害していると主張し、職務発明の報酬及びその利息として、計440 万余元の支払いを求めて、上海市第一中级人民法院に訴えを提起した。

一審は X の請求を一部認容した。X も Y1 も一審の判決を不服として、上海市高级人民法院へ控訴した。

3. 争点

本件の争点は、①本件に中国法を適用すべきか、② X が本件職務発明の報酬を請求できるか、及び③本件職務発明の報酬をどのように決定すべきかである。本稿は、紙幅の関係上、争点①を割愛する。

4. 二審の判断及びその理由

二審判決は、一審の判断を支持した。争点②について、二審判決は次のように判示した。まず、X は、中国国内で本件職務発明の研究開発に参加しており、かつ実質的な貢献をし

〈脚 注〉

¹「中華人民共和國專利法」(第3次改正、2009年10月1日より施行。以下、「專利法」という)第16条に、「特許権を付与された組織は、職務発明創造の発明者又は設計者に奨励を与える。発明創造に係わる特許が実施された後、普及・応用の範囲及び得た経済効果に応じて発明者又は設計者に合理的な報酬を与える」と定めている。

²上海市高级人民法院2015年4月22日判決 (2014)滬高民三(知)終字第120号

"http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/flws_view.jsp?pa=adGFoPaOoMjAXNKOpU6a438PxyPOo1qop1tXX1rXaMTlwusUmd3N4aD0yz&jdfwkey=5fplc2"

ている。したがって、Y1は、Xがした当該部分の発明について特許出願する権利を有している。しかしながら、M社、Y1及びY2は知的財産権に対し「中央集権」の管理モデルを採用しており、即ち、Y1が取得した知的財産権のすべてがY2に譲渡され、管理されることになっていた。具体的には、本件職務発明の特許出願権は、中国で特許出願がされる前に、既にY2に譲渡されていた。次に、法律の規定に基づけば、発明特許が実施された後、会社は普及・応用の範囲及び獲得した経済的効果に応じて、発明者に合理的な報酬を与える必要がある。本件において、M社及びその関連会社間の合意により、本件職務発明はY2によって出願され特許権が取得されている。しかし、専利法の発明者に対する報酬支払の規定の立法趣旨は、発明者に取得すべき労働報酬を支払うことであり、当該報酬を獲得する合法的な権利は多国籍企業内部の合意によって損害を受けるべきではない。したがって、Y1は、本件職務発明の特許権者ではないが、Xの使用者であるため、Y1はXに本件職務発明の報酬を支払う義務を負う。最後に、Y2の本件職務発明の報酬の支払い義務について、Y2はXの使用者ではなく、M社と関連会社との間の合意により本件職務発明の特許権者となっている。裁判所は既にY1がXに本件職務発明の報酬を支払うべきと認定したため、XがY2に本件職務発明の報酬を請求することを認めない。

争点③について、二審判決は、Y1の主張もXの主張も証明する十分な証拠がないとして、本件職務発明の報酬を20万元と認定した。その理由は以下の通りである。Y1は、奨励計画を作成する際に、従業員と協議を行っていることから、奨励計画は職務発明の報酬に関する社内規則に該当し、Y1とその従業員との間でなされた職務発明の報酬の計算方法についての合意である。一方、Xが主張した本件職務発明の報酬の算定式では、本件特許を実施して製造された製品の利益率が50%と判断しているが、この判断を証明する証拠がないため、この算定式を認めることはできない。他方、本件職務発明の報酬を支払うべきY1は、本件審理において具体的な計算根拠及び計算方法を説明すべきであるにもかかわらず、

Y1は、Xに支払った2010年度本件職務発明の報酬20384.16元の計算方法を説明しておらず、その計算根拠となる年間売上高、製品係数、特許分配係数、発明者分配係数等のデータも不明確であるため、当該金額の信憑性、適法性はいずれも確認しがたく、Xにとっても公平かつ合理的な金額であるとはいえない。また、Y1は、本件職務発明の権利をY2に譲渡して得た対価、本件特許を実施して得た利益、Y2が対外的にライセンスして得たライセンス料等について、いずれも明らかにすることが困難であることから、裁判所は本件の状況を総合的に斟酌して、Y1がXに支払う本件職務発明の報酬を20万元と認定した。

5. コメント

争点②について、中国法上、職務発明についての特許を出願する権利は発明者の使用者³にあり、当該使用者が特許出願をして特許権を取得し、発明者に報酬を支払うことになっている。即ち、職務発明の権利者と発明者の使用者が常に同一であることが想定されている。職務発明が譲渡され、職務発明の権利者と発明者の使用者が異なることとなった場合に、本件の被告らが主張したように、職務発明の権利者も発明者の使用者も職務発明の報酬を支払う義務を負わないという不都合が生じてしまう。本件について、裁判所は被告らの知的財産権に対する集中的管理方法に着目し、専利法の立法趣旨から、結局、発明者の使用者が職務発明の報酬を支払う義務を負うと判断したが、本判決の射程範囲は必ずしも明確ではない。なお、現在審議中の専利法第4次改正案は、職務発明の報酬を支払う主体について、現行法の「特許権を付与された組織」から、「発明者の使用者」に改訂することを提案されている⁴。

争点③について、たとえ、発明者と合意した職務発明の報酬の算定式であっても、裁判の際に、使用者が具体的な計算根拠、計算方法を提供しなければ、その算定式の合理性が疑われ、発明者に支払った職務発明の報酬を否定されてしまう可能性があるため、留意する必要がある。

以上

〈脚 注〉

³専利法第6条1項

⁴専利法第4次改正案第16条1項

職務発明創造について特許権が付与された後、組織は所属する発明者又は設計者に奨励を与えなければならない。発明創造特許が実施された後、所属機関は、その普及・応用の範囲及び獲得した経済的効果に応じて発明者又は設計者に合理的な報酬を与えなければならない。

配合剤特許に付与された 補充的保護証明書 (SPC) の 有効性に関する CJEU 判決

弁理士 佃 誠玄

1. はじめに

欧州の補充的保護証明書 (Supplementary Protection Certificate: 以下、SPC¹) は、日本の特許権延長登録に相当する制度である。主たる発明である一方の有効成分 (第1 SPC 付与済み) と他の有効成分とを組み合わせた配合剤にかかる第2 SPC の有効性につき、欧州司法裁判所 (the Court of Justice of the European Union: CJEU) の新たな判断が示された²。

2. 事案の概要

問題となった特許 (EP502314、1992 年 1 月 31 日出願、以下「本件特許」) は、ベーリンガー・インゲルハイム社 (以下、同グループ企業を含め「ベ社」) が保有する。同特許では多数の化合物がクレームされており、クレーム 5、8 にはテルミサルタン (以下、「TS」) それ自体およびその塩が記載されていた。ベ社は、1998 年 12 月 16 日に TS のみを有効成分に含む高血圧治療薬「ミカルディス」について承認を取得し、その後、英国において、1999 年 8 月 9 日に「TS およびその薬理上許容される塩」を product³ とする SPC (第1 SPC) を取得した。

その後、ベ社は 2002 年 4 月 19 日に、TS とヒドロクロロチアジド (利尿剤の一種、以下「HCTZ」) との配合剤「ミカルディスプラス」について、新たな承認を取得した。本件特許出願時、HCTZ は公知であった。ベ社は本件特許につき、2002 年 9 月 6 日に「TS と HCTZ の組み合わせ」を product とする SPC (第2 SPC) を

申請した。英国特許庁は、有効成分の組み合わせ自体について保護が求められているとみなせるように、当該組み合わせが明確にクレームされていなければならないとして、クレームの訂正を示唆した。これを受けベ社は、明細書記載に基づき、当該組み合わせにかかるクレームを追加する訂正を行った。該訂正を受け、2005 年 1 月 13 日、第2 SPC が付与された。

アクタヴィス社らは、第2 SPC が無効であるとの訴えを英国特許裁判所⁴に提起した。英国特許裁判所は、第2 SPC の有効性に関し、欧州司法裁判所に質問を付託した。

3. 判決の概要

本件における有効成分の組み合わせにおいて、TS が発明の唯一の主題 (sole subject matter of the invention) であることに争いはない。ベ社は HCTZ の発見に何ら寄与しておらず、HCTZ に関連するクレームは、発明の主題を構成しない。

3 条(a)~(d)および 1 条(c)⁵を併せて読めば、基礎となる特許は product「それ自体 (as such)」を保護している必要がある。本件の争いは、1 条(c)における「それ自体」の解釈である。

第一に、3 条(a)および 1 条(b)、(c)の意味において特許が複数の product⁶ をそれ自体として保護していれば、同一特許を基礎として、各 product につき別個に SPC が付与される。

第二に、SPC 規則前文 4、5、9 に記載されているように、SPC は、出願から製造販売承認までの期間におけ

〈脚 注〉

¹ Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (OJ 2009 L 152, p. 1) [以下、条文番号が記載されている場合、特に断りのない限り、本規則の条文を指す。]

² CJEU Case C-577/13 judgment on March 3, 2015

³ SPCはproduct毎に付与される(3 条(c))ため、同一の特許が複数のproductを保護する場合、同一の特許についてSPCが複数回付与され得る。ここでproductとは、承認された医薬品に含まれる有効成分(active ingredient)ないしその組み合わせをいう(1 条(b))。

⁴ the High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Patents Court) [以下、英国特許裁判所]

⁵ PCT 規則 1 条(c)「基礎となる特許とは、productそれ自体(as such)、productを取得する方法、productの応用を保護する特許であって、SPC 付与手続のために特許権者により指定されたものを意味する。」

る利益回収の遅れの少なくとも一部を補償するように設計されているが、その全てを補償するものではない。ある有効成分と、発明の主題を構成しない無数の有効成分との組合せについて、個別に SPC を付与すれば、公衆衛生を含む全ての利害関係に配慮するという SPC 規則前文 10 に記載された趣旨に反することになる。

よって、特許が有効成分「それ自体」を保護するとは、当該有効成分が、基礎となる特許にかかる発明の主題を構成することを要する。基礎となる特許が、発明の唯一の主題を構成する 1 の有効成分からなる product をクレームし、特許権者が上記 product について既に SPC を取得している場合、同特許が、上記有効成分と他の有効成分との組合せを別個にクレームしていたとしても、特許権者は、当該組合せについて別個に SPC を取得することはできない。

4. 考察

4-1. 従前の判決との関係

CJEU Case C-322/10 [Medeva 事件] では、クレームに記載のある有効成分とクレームに記載のない有効成分とが組み合わせられた医薬品について製造販売承認が与えられ、クレームに記載のない有効成分を含めた組合せを product とする SPC 申請がされた。判決では、「3 条 (a) によれば、基礎となる特許のクレーム文言において特定されていない (not specified) 有効成分にかかる SPC は付与されるべきではない」とされた。

CJEU Case C-443/12 [Actavis v. Sanofi 事件] では、高血圧治療剤であるイルベサルタンについて第 1 SPC が付与され、イルベサルタンと HCTZ (利尿剤) との組合せについて第 2 SPC が申請された。基礎となる特許には、「イルベサルタンと利尿剤」の組合せにか

かるクレームが含まれていたものの、「イルベサルタンと HCTZ」の組合せにかかるクレームは含まれていなかった。判決では、「基礎となる特許が、他方の有効成分 (註:HCTZ) それ自体 (as such) を保護していない」ことを理由として、3 条 (c) により第 2 SPC は付与されるべきでないと判断された⁷。

本判決は、上記判決を踏まえ、3 条 (a) および (c) の解釈をより明確化したものと位置づけられる。

4-2. 実務への示唆

本判決を踏まえると、単剤の有効成分にかかる物質特許を基礎として配合剤の SPC を取得することは事実上困難になったと言える。配合剤の SPC を取得するためには、当該有効成分の組合せが「発明の主題」として認められる必要がある。「発明の主題」の意義については、欧州の実務家も共通認識に達していないようだが、例えば、基本となる物質特許とは独立した出願とした上で、該物質特許にかかる発明に対し新規性および進歩性を担保可能な程度に組合せの優位性についてデータ等を開示し、特許を取得すれば、当該組合せについて「発明の主題」と認められる可能性は高くなりうる⁸。配合剤の SPC を巡る状況は、知財高裁大合議判決が示唆する日本の延長登録実務の方向性と大きく異なる⁹。日欧における医薬品のライフサイクルマネジメントにおいても、かかる相違点に十分に留意することが必要とされよう。

〈脚 注〉

⁶ SPC では、承認された医薬品に含まれる有効成分 (active ingredient) ないしその組み合わせを product と定義する (1 条 (b))。

⁷ 同判決では、組合せにかかる一方の有効成分が「中核となる独創的な進歩 (core inventive advance)」を構成し、他の有効成分が「それ自体」として保護されていない場合には、3 条 (c) の要件を充足しないと述べられており、「それ自体」という表現の解釈について一定の方向付けがされていた。

⁸ C-443/12 は paragraph 42 において、ある有効成分の先行特許に SPC が付与されていたとしても、有効成分の組合せが、それ自体として先行特許に保護されておらず、新たな特許として成立し、「完全に独立した新しい考え (totally separate innovation)」であれば、新たな特許に対し別個に SPC が付与されうると述べている。

⁹ 知財高裁大合議判決平成 26 年 5 月 30 日 (平成 25 年 (行ケ) 第 10195 号) は、実質的に、薬事法上の承認毎に延長がされうかの如き見解を示した。大合議判決の規範に従えば、本事案でも特許権の延長登録は認められるべきように思われる。一方、特許庁の現行審査基準によれば、本事案での特許権の延長登録は認められないと思われる (平成 27 年 9 月改訂審査基準第 IX 部 3.1.1 (2)(ii) 例 5 参照)。なお上記大合議事件は上告され、現在、最高裁判所に係属中である。

弁理士 野本 裕史

Q. 当社は、ある一連の動作をする機能が付いた装置を販売する予定でしたが、当該一連の動作についてX社により既に特許を取得されているという噂を聞きました。X社の特許公報を見たところ、特許請求の範囲には、前記一連の動作を行う「方法」の記載はあるものの、前記一連の動作をする「装置」の記載はありません。この場合、当社が前記一連の動作をする機能付きの装置を販売することは、X社の特許権を侵害することになりますか。

侵害となる可能性があります。

1. はじめに

特許法では、発明を「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」に厳密に区別しており（特許法第2条第3項）、侵害判断もそれぞれ独立に行われます。

2. 直接侵害について

特許権の侵害とは、他人が正当な権限なしにその特許発明を業として実施することをいいます。ここで、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、原則として、請求項に記載された発明特定事項の全部を業として実施した場合が、特許権の侵害となります（いわゆる直接侵害）。

本件についてみますと、X社の特許発明は方法の発明ですから、その方法を使用すること、すなわち前記一連の動作を行うことが特許権の侵害となります（特許法第2条第3項、同法第68条）。ここで、御社は前記一連の動作をする機能が付いた装置を販売するということですが、当該一連の動作を実際に行うのは、その装置を購入して使用する第三者（例えば消費者）であり、御社ではありません。したがって、御社が前記一連の動作をする機能付きの装置を販売すること自体は、X社の特許権を直接に侵害することにはなりません。

3. 間接侵害(みなし侵害)について

本件のように特許権を直接に侵害するとは言えない行為であっても、侵害の予備的または幫助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為は特許権の侵害とみなされます（いわゆる間接侵害）。

具体的には、特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為は侵害とみなされます（特許法第101条第1号）。ここで、「のみ」とは、経済的、商業的または実用的な他の用途が無いことであるとされています。また、その物が複数の機能を使用可能な構造になっていても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、「その発明の実施にのみ使用する物」に当たる、と認定した裁判例があります（知財高裁平成22年（ネ）第10089号、大阪地裁平成8年（ワ）第12109号）。

また、特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為も侵害とみなされます（特許法第101条第2号）。

したがって、御社が前記一連の動作をする機能付きの装置を販売することが、X社の特許権を直接に侵害することにはならなくても、場合によっては侵害とみなされる可能性があることには十分な注意が必要です。

知的財産権法と独占禁止法の交錯(第5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

独禁法第2条第5項の「排除行為」について検討する。

2. 独禁法第2条第5項に規定される 「他の事業者の事業活動を排除(排除行為)」

1) 『排除行為』について、法律上明文の定義規定は存在しない。公正取引委員会によるガイドライン「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」第2 1(1)では、『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。』と定義しており、排除行為の蓋然性についても行為類型に包含している。

また、同(2)では、適用の行為類型を明確にするために、「商品を提供しなければ発生しない費用を下回る価設定」、「排他的取引」、「抱き合わせ」及び「供給拒絶・差別的取扱い」の4類型を、諸例を挙げるとともに、これらに限定されず、多種多様な行為が挙げられ、かつ、複合的に(合わせ技一本的に)適用されることを説明している。

2) 公正取引委員会によるガイドライン「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」においては、『技術の利用に係る制限行為が「排除」又は「支配」に該当するか否かは、行為の態様により一義的に決まるものでなく、それぞれの行為の目的や効果を個別に検討して判断することになる。』としており、主要な3つの行為類型、(1)技術を利用させないようにする行為、(2)技術の利用範囲を制限する行為、(3)技術の利用に条件を付す行為を例示している。

3) 最高裁判決(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号:NTT東日本FTTHサービス事件)では、「排除行為」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販売としての側面が、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。』としている。

4) 公正取引委員会によるガイドラインが示す通り、『排除行為』の定義はそれほど難解ではなく、行為類型を具体化し、例示することで、内容を理解できるものとなっている。先の最高裁判決は要件判断を示したものであるが、『人為性を有する』の適用基準が曖昧であり、その運用が必ずしも明確ではないが、今後、判断要件として検討しなければならない要件である。

3. 知的財産権の権利行使による『排除行為』類型

知的財産権の権利行使による『排除行為』のケースは、極めて少ないが、直接的又は間接的なものとして以下のものが挙げられる。

1) パチンコ機パテントプール事件(直接的)

パチンコ機を製造するX等(10社:全社で全国のほぼ全てのシェアを占める)及びX等が所属するY(特許運営連盟)がパチンコ機製造に関する特許権及び実用新案権を所有しており、これらのライセンスを受けなければ、風俗営業法に基づくパチンコ機を製造することが殆ど困難な状況にあったところ、X等がこれらの権利管理をYに委託し、X等及びYが既存のライセンシー(19社)以外は、第三者へのライセンスを拒絶し、会社買収阻止等を行って、新規参入を抑制した事件である(平成9年8月6日審決(平成9年(勸)第5号))。

知的財産権の権利行使による『排除行為』の典型例である。

2) 北海道新聞社事件(間接的)

北海道新聞は、当時、北海道内において約半数の新聞シェアを有する朝夕発行の新聞社であり、函館において函館新聞社(夕刊のみ発刊)の発刊予定を知り、函館新聞社に対して、(1)複数の「函館新聞」題字の商標登録出願をし、(2)時事通信社との配信契約締結阻止の申し入れをし、(3)夕刊紙面における広告費用の割引を行い(原価割れ)、(4)TV北海道に対して、広告放映の申し込みを阻止させるなどの新規夕刊新聞事業参入を排除した例である(平成12年2月28日同意審決(平成10年(判)第2号))。

本件は、先の合わせ技1本の事例であり、かつ、前記1)の行為は商標権の直接的な権利行使とは言えないが、先願権を確保し、将来商標権取得によって、「函館新聞」という題号の使用を阻止しようとするものであることから、間接的には知的財産権の権利行使に包含されてもよい事案である。

特 相当の対価 平成27年7月30日判決
(知財高裁 平成26年(ネ)第10126号 職務発明対価請求控訴事件)>>控訴棄却

本件は、被控訴人に雇用されていた控訴人が、職務発明として、証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(本件発明)をし、その特許を受ける権利を被控訴人に承継させたとして、平成16年法律第79号による改正後の現行特許法(特許法)35条3項(5項適用)に基づき、被控訴人に対し、相当対価の支払いを求めた事案である。

上記事案において、裁判所は、争点(1)被控訴人発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性、及び争点(2)独占的利益の有無について判断をした。

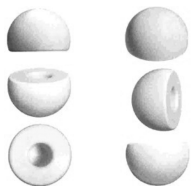
まず、争点(1)について、「被控訴人発明規程に関して、控訴人と個別に協議を行ったり、その存在や内容を控訴人に説明の上、了承等を得たことがあったとは認められない。…被控訴人発明規程を確認することを求めただけでは、『協議』があったとはいえない。」こと(協議の状況)、被控訴人発明規定1については、イントラネットで確認できるものの、被控訴人発明規定2については、従業者らに開示されていたとは認められないこと(開示の状況)、「『意見の聴取』は、従業者等に対し意見

を陳述する機会を付与すれば足りるところ、被控訴人発明規程は、意見聴取、不服申立て等の手続は定めておらず、また、被控訴人が個別に控訴人に対して意見陳述の機会を付与したことは認められない。」こと(意見の聴取の状況)を指摘した。他方、本件発明が実施されていないこと、本件発明について特許を受けることができないことが確定したことは不合理性判断において考慮しえる要素とした。以上の事情を総合して、被控訴人発明規定に基づいて本件発明の承継の対価を算定することは、不合理であると結論づけた。

また、争点(2)については、独占の利益は、「被控訴人の下で生じた利益だけではなく、被控訴人グループ全体に生じた利益を考慮することができる。」「法律上のものに限らず、事実上のものも含まれるから、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても、生じ得る。」としたものの、本件発明が実施されていないこと、多数の代替技術が存在することから、独占の利益の存在を否定した。

商 商標法3条1項3号該当性 平成27年7月16日判決
(知財高裁 平成27年(行ケ)第10003号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、原告が、本願商標(国際登録番号第1109213号、下記参照)につき拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求したところ(不服2014-650017号事件)、本願商標が商標法第3条1項3号に該当し、また、3条2項は適用されないとして、請求不成立の審決がなされたため、その審決の取り消しを求めた事案である(なお、類似事案として、知財高裁平成27年(行ケ)第10002号事件がある。)

商標(全体は淡いピンク)	指定商品
	第10類「骨接合術用インプラント、整形外科的装具、体内人工器官及び器官の代用品、体内人工器 官用及び歯科用義歯用のアンカー、関節面の代用品、ボーンス パーサー、股関節用ボール、寛骨臼シェール、寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」

裁判所は、「本願商標が商標法3条1項3号に該当するといふためには、本件審決がされた平成26年8月28日の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものと

して取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りると解される。」と判示した。

そして、本願商標の立体的形状は、人工股関節用インプラントの一般的な形状であり、人工股関節用インプラントの需要者(整形外科の医療従事者等)は、商品の形状・寸法、生体適合性、耐摩耗性、強度等に着目するが、商品の色彩には通常着目しないとした。その上で、裁判所は、本願商標が、人工股関節用インプラントに使用された場合、取引者、需要者によって、人工股関節用インプラントを構成する「ヘッド」の立体的形状を表示するものとして一般に認識され、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲する旨判断し、また「本願商標の全体が淡いピンク色の構成であることは、表示方法として格別なものではな(い)」ことを指摘したうえで、商標法3条1項3号該当性を肯定した。

また、裁判所は、日本国内におけるシェア、広告宣伝等についての具体的立証がないとして、商標法3条2項該当性を否定した。

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。