

Oslaw News Letter

vol.38

目次

Contents

● 論文	医薬品にかかる特許権延長制度の国際比較	弁理士 佃 誠玄	1
● 商標 News	新しいタイプの商標の登録状況	弁理士 中村 仁	5
● 中国 News	中国の知的財産法院について	名古屋オフィス 弁護士 清水 亘 中国弁護士 李 芸	6
● 海外 News	Commil事件(最高裁判決、2015年5月26日)	弁理士 津田 理	8
● 特許入門		弁理士 松野 知紘	10
● 独禁法入門	知的財産権法と独占禁止法の交錯(第6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

医薬品にかかる 特許権延長制度の国際比較

弁理士 佃 誠玄

1. はじめに

日本、米国、および欧州には、実施にあたり当局の許認可を得る必要がある医薬品等の発明を保護する特許について、その効力を延長する制度がある¹。平成27年11月17日、わが国の最高裁判所は、延長が認められる要件について、新たな判断を示した²。これにより、わが国の制度と米国および欧州の制度との相違点もより明確となった。以下、上記最高裁判決も踏まえつつ、日米欧の医薬品にかかる特許権の延長制度を比較する。

2. 制度の名称および根拠法

2-1. 日本

「特許権の存続期間の延長登録」と呼ばれ、特許法第67条から同法第68条の2にかけて根拠法が定められている。特許権の存続期間それ自体が延長される(特許法第67条第2項)。

2-2. 米国

「Patent Term Extension (PTE)」と呼ばれ、35 USC 156に根拠法が定められている。特許権の存続期間それ自体が

延長される(35 USC 156(a))。

2-3. 欧州

「Supplemental Protection Certificate (SPC)」と呼ばれ、Reg.469/2009³に根拠法が定められている⁴。SPCは、特許権の存続期間それ自体を延長するものではない(Reg.469/2009 Art.5)。なお便宜上以下では、別段の断りがない限り、SPCについても特許権の存続期間を延長するものとして記載する。

3. 延長対象となる特許

3-1. 日本

医薬品医療機器等法に定める医薬品、体外診断用医薬品、再生

〈脚注〉

¹韓国、台湾等にも延長登録制度があるが、本稿では割愛する

²最高裁平成26年(行ヒ)第356号平成27年11月17日第三小法廷判決

³Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council

⁴植物保護製品にかかるSPCについてはRegulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council [Reg.1610/96]が根拠法となる

医療等製品および農薬取締法に定める農薬の製造、販売、使用等が、その実施行為に当たることになる、特許である（特許法第67条第2項、特許法施行令第2条）。なお、必ずしも医薬品等の有効成分ないしその用途を保護するものに限られない⁵。

3-2. 米国

product、product の使用方法、product の製造方法をクレームする特許である（35 USC 156 (a)）。product とは、drug product または医療機器、食品添加物、着色添加物⁶である（35 USC 156 (f)(1)）。drug product とは、新薬、動物用医薬品等⁷の有効成分である（35 USC 156 (f)(2)）。判例によれば、有効成分とは、塩あるいはエステルとするための付属部分を除く分子またはイオンであって、医薬品において生理学的、薬理的な作用を生ずるものとされている⁸。なお、product につき有効成分ではなく承認された医薬品が含む成分全体を指すとの主張は認められない⁹。

3-3. 欧州

product を保護する特許である（Reg.469/2009 Art.3 (a)）。product とは、医薬品¹⁰および植物保護製品¹¹の有効成分および有効成分の組合せである（Reg.469/2009 Art.1 (b)；Reg.1610/96 Art.1-8）。医薬品の有効成分についてReg.469/2009に明文の規定はないが、判例によれば、「それ自体で治療上の効果を有するもの」以外は原則として有効成分に当たらない¹²。

product を「保護する」の意義について、product がクレームの技術的範囲に入ることを意味するとのいわゆる「侵害テスト」は否定され、product がクレームにおいて特定されており¹³、かつ、発明の主題を構成していることを要する¹⁴。また、クレームが2種類の医薬品の組み合わせを保護している場合、クレームに対応するproductは有効成分の組合せとなる一方で、併用療法のための単剤承認に対応するproductは単一の有効成分となり、両者が整合しないから、延長は認められない¹⁵。

4. 最初の承認

4-1. 日本

特許法第67条の3第1項第1号は、延長登録出願の拒絶理由として、「その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める

処分を受けることが必要であったとは認められないとき」と規定している。判例によれば、有効成分及び効能・効果が同一の医薬品が先行処分を受けていたとしても、当該医薬品が本件特許のいずれのクレームの技術的範囲にも属していない場合には、先行処分を理由に延長登録出願は拒絶されない¹⁶。医薬品の成分を対象とする物の発明にかかる特許の場合、新規に承認を受けた医薬品の製造販売が、成分、分量、用法、用量、効能及び効果に照らして先行医薬品の製造販売に包含されると判断されない限り、先行処分を理由に延長登録出願は拒絶されない¹⁷。塩違い、エステル違い等については、実質的に同一と評価されなければ延長が認められる可能性がある。

4-2. 米国

当該productについての最初の承認であることが必要とされる（35 USC 156 (a)(5)(A)）¹⁸。判例によれば、productにつき承認された医薬品が含む成分全体を指すとの主張は否定されており¹⁹、新たな剤型等で承認を得ても、同一有効成分について過去に承認があれば、延長は認められない。合剤ないし併用の場合、少なくとも一方の有効成分について最初の承認でなければ、延長は認められない²⁰。クレームが広く、特許が複数のproductを保護している場合、基礎となる承認にかかるproductとは別のproductが過去に承認を受けていたとしても延長は認められる²¹。ある有効成分が静脈投与について過去に承認を受けており、経口投与される当該有効成分のプロドラッグについて新たに承認を受けた場合には、延長が認められる²²。塩違い、エステル違いにつき、カルボン酸基を有する塩酸塩について過去に承認を受けていても、エステル基を有する塩酸塩について新たに承認を受けた場合には、延長が認められる²³。

4-3. 欧州

SPCは各加盟国毎に申請し付与されること、SPC付与の基礎となる承認は、SPC出願国における当該productについての「最初の承認」であることが必要とされる（Reg.469/2009 Art.3 (b), (d)）。判例によれば、クレームが徐放性製剤を保護しているとしても、徐放性を実現するための成分（分解性ポリマー）はproductの一部とはならず、同一の有効成分について過去に承認があれば延長は認められない²⁴。新規な用途（尋常性乾癬

〈脚注〉

⁵知財高裁 平成20年(行ケ)第10477号 平成21年5月27日判決

⁶the Federal Food, Drug, and Cosmetic Actに定義されている

⁷the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act; the Public Health Service Act; the Virus-Serum-Toxin Actに定義されている

⁸Pfizer Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., 359 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2004)

⁹Fisons plc v. Quigg, 10 USPQ.2d 1869 (Fed. Cir. 1989)

¹⁰medicinal product: Reg.469/2009 Art.1 (a)に定義されている

¹¹plant protection products: Reg.1610/96 Art.1-1に定義されている

¹²CJEU C-431/04 [MIT]; 植物保護製品の「有効成分」はReg.1610/96 Art.1-3に定義されている

¹³CJEU C-322/10 [Medeva]

¹⁴CJEU C-577/13 [Actavis v. Boehringer Ingelheim]

¹⁵CJEU C-518/10 [Yeda]

¹⁶最高裁 平成21年(行ヒ)第326号 平成23年4月28日 第一小法廷判決

¹⁷最高裁 平成26年(行ヒ)第356号 平成27年11月17日 第三小法廷判決

¹⁸動物用医薬品および組換えDNA技術によるproductを除く

¹⁹Fisons plc v. Quigg, 10 USPQ.2d 1869 (Fed. Cir. 1989)

²⁰Arnold Partnership v. Dudas, 362 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2004)

²¹Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical Inc., 381 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2004)

²²Glaxo Ops. UK Ltd. v. Quigg, 894 F.2d 392 (Fed. Cir. 1990)

²³PhotoCure v. Kappos, 603 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2010)

²⁴CJEU C-431/04 [MIT]

への局所的使用)で承認を得たとしても、同一の有効成分について別の用途(慢性腎不全の透析患者における低カルシウム血症治療)で過去に承認があれば、延長は認められない²⁵。一方、先の承認が動物用の医薬品(ヒツジの繁殖管理)であり、人間用の医薬品(ヒトの不眠治療)について新たな承認が得られた場合には、延長が認められうる²⁶。塩違い、エステル違いについては、基本的には同一の product と見做される(Reg.1610/96 前文 13; CJEU C-392/97 [Farmitalia]も参照)。ただし、クレームが特定の塩を保護している場合には、別 product と見做され、延長が認められうる(Reg.1610/96 前文 14)。

5. 同一特許の複数回の延長

5-1. 日本

同一特許について過去に延長がされていることは拒絶理由とされておらず(特許法第 67 条の 3 第 1 項)、判例でも同一特許の複数回の延長が認められている²⁷。

5-2. 米国

1 個の特許について延長が認められるのは、1 回のみである(35 USC 156 (a)(2))。

5-3. 欧州

product が異なれば、同一特許について複数回の延長が認められうる(Reg.469/2009 Art.3; Reg.1610/96 Art.3-1)。

6. 同一承認に基づく複数特許の延長

6-1. 日本

同一承認に基づいて他の特許の延長登録(出願)がされていることは拒絶理由とされておらず(特許法第 67 条の 3 第 1 項)、同一承認に基づき複数の特許が延長されうる²⁸。

6-2. 米国

同一の承認に基づいて延長が認められるのは、1 個の特許のみである(35 USC 156 (c)(4))。特許権者は延長する特許を選択することができ、選択がされない場合には発行日が最先の特許が延長される(37 CFR 1.785)。

6-3. 欧州

product が異なれば、同一特許について複数回の延長が認められうる(Reg.469/2009 Art.3)。同一 product であっても、特許権者が異なれば、各特許権者につき 1 個ずつ特許が延長されうる²⁹。

7. 延長期間

7-1. 日本

政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間(特許法第 67 条第 2 項)である。具体的には、医薬品であれば臨床試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から、承認又は登録が申請者に到達した日までの期間である³⁰。ただし、最大 5 年(特許法第 67 条第 2 項)であるから、上記期間が 5 年を超えた場合には、延長期間は 5 年となる。

7-2. 米国

医薬品特許の場合、治験届(IND: Investigational New

Drug)の日または特許登録日のうちいずれか遅い方の日から承認申請(NDA: New Drug Application)の日までの期間の半分と、承認申請日から承認日までの期間との合計期間である。ただし、出願人に相当な注意(due diligence)が認められない期間は削減される。また、延長期間は 5 年を超えず、承認日以降の特許権存続期間(延長期間を含む)は 14 年を超えることはできない(35 USC 156 (c), (g))。詳細については 37 CFR 1.775-1.779 を参照。

7-3. 欧州

出願日から欧州経済領域³¹内(注: SPC 出願国ではないことに留意)の最初の承認の日までの期間から 5 年を減じた期間であり、この期間が 5 年を超えた場合には、延長期間は 5 年となる(Reg.469/2009 Art.13)。小児薬の場合にはさらに 6 ヶ月の延長が認められうる(Reg.469/2009 Art.13-3)。ただし、承認日以後の特許権の存続期間および SPC による保護期間の合計は 15 年を超えることはできない(Reg.469/2009 前文 9; CJEU C-555/13 [Merck v. Accord] も参照)。「最初の承認の日」とは、当該承認が申請者へ通知された日である³²。

8. 延長された特許権の効力

8-1. 日本

延長の基礎となった承認にかかる「物」および「用途」にのみ及び(特許法第 68 条の 2)。延長された特許権の効力について実的に判断した裁判例は日本には存在しない。なお、知財高裁大合議は傍論で、「成分(有効成分に限らない)、用法、用量、効能、効果」の範囲で同一の医薬品に及びと述べている³³。塩違い、エステル違い等については、実質的に同一と評価されなければ効力が及ばない可能性がある。

8-2. 米国

基礎となる承認にかかる product と同一の範囲の product に限定されるが、当該承認にかかる用途に限定されずその後に承認を受けた用途にも効力が及び(35 USC 156 (b))。product の定義において、有効成分には、その塩およびエステルも含まれる(35 USC 156 (f))。判例によれば、アムロジピン(より具体的にはアムロジピンベシル酸塩)の承認に基づき延長された特許権の効力は、先発メーカーの治験データを援用して承認されたアムロジピンマレイン酸塩の後発医薬品に及び³⁴。

〈脚注〉

²⁵CJEU C-202/05 [Yissum]

²⁶CJEU C-130/11 [Neurim]

²⁷例えば、最高裁 平成 26 年(行ヒ)第 356 号 平成 27 年 11 月 17 日 第三小法廷判決など

²⁸J-PlatPatの「経過情報: 範囲指定検索: 特許権の存続期間の延長登録」で多数の例を確認できる

²⁹CJEU C-482/07 [AHP Manufacturing]

³⁰最高裁 平成 10 年(行ヒ)第 43 号 平成 11 年 10 月 22 日 第二小法廷判決

³¹EEA: European Economic Area; Agreement on the European Economic Area Article 65(2), Article 126; its Annex XVII point 6; its Protocol 1 paragraph 8

³²CJEU C-471/14 [Seattle Genetics]

³³知財高裁 平成 25 年(行ケ)第 10195 号 平成 26 年 5 月 30 日 大合議判決

³⁴Pfizer Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., 359 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2004)

8-3. 欧州

SPCの基礎となる特許の制約および範囲内において、基礎となる承認にかかる product と同一の範囲の医薬品に効力が及ぶ (Reg.469/2009 Art.4, 5)。単剤に基づく SPC の効力は、同一の product を含む配合剤にも及びうる³⁵。承認された product の単なる派生物 (異なる塩、エステル等) であれば、そのものがクレームに含まれる限り、SPC の効力が及ぶ (Reg.1610/96 前文 13; CJEU C-392/97 [Farmitalia] も参照)。

9. 手続の時期

9-1. 日本

原則として、承認を受けた日から3ヶ月であるが、不責事由がある場合には、理由がなくなった日から14日 (在外者は2月) を経過するまで (最長9月) 延長される (特許法第67条の2第3項、特許法施行令第3条)。特許権の存続期間の満了前6月の前日までに承認を受けられない場合には、その日までに所定の書面を提出する (特許法第67条の2の2第1項)。

9-2. 米国

承認日から60日以内に出願する必要があるが、期間延長はできない (35 USC 156 (d)(1))。審査期間が特許権存続期間の満了後にまで及ぶと特許権者またはその代理人が合理的に判断する場合には、PTO 長官に対し暫定延長申請書を提出することができる (35 USC 156 (d)(5)(A))。

9-3. 欧州

SPC 出願国において当該 product についての最初の承認が下りた日または特許権が付与された日の遅い方から6ヶ月以内で、特許権の存続期間満了前までに提出する (Reg.469/2009 Art.7)。特許権存続期間の満了時点で最初の承認が下りていない場合には SPC を取得することができない³⁶。

〈脚注〉

³⁵CJEU C-442/11 [Novartis v. Actavis]

³⁶CJEU C-110/95 [Yamanouchi]

³⁷CJEU C-181/95 [Biogen v. Smithkline]

10. 主体的要件

10-1. 日本

承認を受けた主体は、特許権者、専用実施権、通常実施権を有する者でなければならない (特許法第67条の3第1項第2号)。延長登録出願の主体は、特許権者に限られる (同項第4号)。特許権が共有にかかる場合は、共同で出願しなければならない (同項第5号)。

10-2. 米国

承認を受けた主体については特に規定されていない。延長登録出願の手続をする者は、登録された特許権者又はその代理人に限られる (35 USC 156 (d)(1))。

10-3. 欧州

承認を受けた主体については、特許権者ないし実施権者に限定されない。SPC の出願主体についても、特許権者ないし実施権者に限定されない。承認を受けた者と SPC の出願人とが異なってもよい。ただし SPC が付与されるのは特許権者である (Reg.469/2009 Art.6)。ドイツなど、国によっては、承認を受けた者と特許権者との関係についての詳細情報や陳述書が要求される場合がある。ただし、承認の写しを提出できないことのみを理由として SPC 出願が拒絶されることはなく、SPC 付与当局は承認を与えた機関から写しを取得しうる³⁷。

11. まとめ

以下の表にまとめるように、概略、日本は延長が認められやすく、米国は延長が認められにくく、欧州はその中間である。延長の効力は、欧米ではほぼ同等だが、日本は用途が限定される点で狭い。日本における「実質的同一性」の解釈や延長された特許権の効力、バイオ後続品の取り扱い、欧州における「最初の承認」の判断基準など、依然として不透明な部分も多い。医薬品のライフサイクルマネジメントは、各国・地域毎に法改正や最新判例を随時確認しながら、慎重に進める必要がある。

	日本	米国	欧州
対象	医薬品、体外診断用医薬品、再生医療等製品、農薬 (有効成分に限定されない)	医薬品/動物用医薬品等の有効成分、医療機器、食品添加物、着色添加物	医薬品および植物保護製品の有効成分および有効成分の組み合わせ
同一特許の複数回延長	認められる 特許法 67 条の 3①	認められない 35 USC 156 (a)(2)	有効成分が異なれば認められる Reg.469/2009 Art.3
同一承認に基づく複数特許の延長	認められる 特許法 67 条の 3①	認められない 35 USC 156 (c)(4)	有効成分または特許権者が異なれば認められる Reg.469/2009 Art.3 C-482/07 [AHP]
延長された特許権の効力	承認された物および用途と同一の範囲 特許法 68 条の 2	承認された product と同一範囲 他の承認用途にも及び 35 USC 156 (b)	承認された product と同一範囲 他の医薬品用途にも及び Reg.469/2009 Art.4
新規用途の承認に基づく延長 (別用途の先行承認あり)	認められる 最判 H23.4.28 最判 H27.11.17	認められない 35 USC 156 (a)(5)(A)	認められにくい C-202/05 [Yissum] C-130/11 [Neurim]
徐放性製剤の承認に基づく延長 (同一有効成分の先行承認あり)	認められる 最判 H23.4.28 最判 H27.11.17	認められない Fisons plc v. Quigg	認められない C-431/04 [MIT]
配合剤の承認に基づく延長 (いずれの有効成分にも先行承認あり)	認められる 最判 H23.4.28 最判 H27.11.17	認められない Arnold Partnership v. Dudas	認められにくい C-322/10 [Medeva] C-557/13 [Actavis]
併用の承認に基づく延長 (いずれの有効成分にも先行承認あり)	認められる 最判 H23.4.28 最判 H27.11.17	認められない Arnold Partnership v. Dudas	認められにくい C-518/10 [Yeda]

新しいタイプの商標の登録状況

弁理士 中村 仁

はじめに

昨年4月1日より、新しいタイプの商標についての商標登録出願の受付が開始され、既に1000件以上の出願がされている。約40件の登録も出てきているので、そのいくつかを紹介したい。

登録状況

特許庁は、昨年10月27日、新しいタイプの商標の初めての審査結果をプレスリリースし¹、43件の出願について登録査定としたことを公表した²。このうちのほとんどが既に登録されている。

1) 音商標

登録第1号は、有名な久光製薬の音商標である。この商標は、多くの国でも登録が取得されている。なお、久光製薬は、動き商標についても登録を取得している³。

(登録第5804299号)



また、メロディーを有しない音商標の登録もある。大正製薬のリボビタンDのCMで使用される音声「ファイトー、イッパーツ」⁴、伊藤園のCMで使用される音声「おーいお茶」⁵のようなものである。

2) 動き商標

本編上映前に流される動画がある。1図面のみ紹介するが、全部で59図からなっている。

(登録第5805759号)

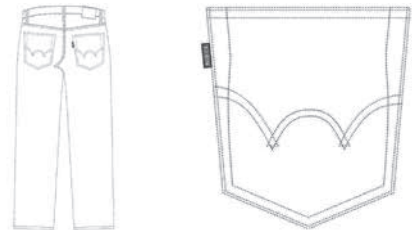


(総数 59 図)

3) 位置商標

エドウィンの有する、ジーンズ後ろポケット左上に付された赤い長方形のタブの登録がある。

(登録第5807881号)



4) ホログラム商標

1件のみ登録がある。見る角度によって、左右の図のように色が変わって見えるものである。

(登録第5804315号)



5) 色彩商標

色彩については、登録査定となっている例は無い。審査基準では、色彩のみからなる商標は、原則として、識別力が無いとされている⁶。したがって、使用により識別力を獲得して、3条2項の適用を受けなければ、登録は困難である。

コメント

新しいタイプの商標の識別力は、商標全体から判断されるため、文字や図形など、識別力を有する要素があれば、商標全体として識別力が認められる。上述の登録例も、識別力を有する文字などの要素を含むために、識別力が認められたものと思われる。音、動き、位置、又はホログラムの変化それ自体の識別力が認められたかは不明である。今後、拒絶例も出てくることにより、音、動き、位置、又はホログラムの変化それ自体の識別力の判断基準が明らかになってくると思われるので、注意して見ていきたい。

〈脚注〉

¹ <http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151027004/20151027004.pdf>

² 商標の種類別の内訳は、音21件、動き16件、位置5件、ホログラム1件、色彩0件である。

³ 登録第5804305号など

⁴ 登録第5804565号

⁵ 登録第5805757号

⁶ 商標法3条1項6号の審査基準では、「色彩のみからなる商標は、第3条第1項第2号及び第3号の規定に該当するもの以外は、原則として、本号の規定に該当するものとする。」と説明されている。

中国の 知的財産法院について

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

中国知識産権局（SIPO）が受理した特許出願件数は2014年の時点で世界第1位であり¹、知的財産関連訴訟の件数も年々増加している。2014年に中国で新規受理された知的財産民事訴訟事件（第一審）は10万件近くある²。もっとも、これまでは、裁判官の技術知識の不足、地方による審理基準の不統一等が知的財産関連訴訟の審理に影響を及ぼし、課題となってきた。そこで、これらの課題を解決し、審理の水準を向上させるため、2014年末、北京、上海及び広州の3都市に、知的財産関連訴訟を専門に扱う知的財産法院が創設された³。本稿では、知的財産法院が発足して以降の運用状況及び主な取組みを紹介する。

2. 運用状況

(1) 管轄

2014年11月3日に施行された「北京・上海・広州知的財産法院案件管轄に関する最高人民法院の規定」⁴によれば、知的財産法院は、中級人民法院と同等の位置付けの独立した法院⁵であって、知的財産関連訴訟の第一審及び第二審を取り扱う。具体的には、知的財産法院はそれぞれの管轄市区において、第一審として、①専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータソフトウェアに関する民事及び行政訴訟、②国务院部門又は県級以上の人民政府によりなされた著作権、商標、不正競争等に係わる行政行為に対する行政訴訟、及び、③馳名商標（日本の「著名商標」に相当）の認定に関する民事訴訟を、専属的に取り扱う。但し、広州知的財産法院が①及び③に関する案件を取り扱う場合に

は、深セン市を除く広東省全体⁶を管轄とする。なお、北京知的財産法院は、第一審として、上記①～③を取り扱うほか、知的財産に関する権利付与・権利確認に関する行政決定及び強制使用許諾及び強制使用許諾料に関する行政決定に対して提起される行政訴訟を、専属的に取り扱う。また、知的財産法院は、第二審として、④管轄地の基礎人民法院が下した知的財産関連民事訴訟及び行政訴訟の第一審判決に対する控訴事件を、専属的に取り扱う。

知的財産法院が下した第一審判決に対する控訴事件は、当該知的財産法院の所在地の高級人民法院の管轄である。また、中国の民事訴訟制度では二審制が採用されているので、知的財産法院が下した二審判決に対して上訴することはできない。

(2) 受理数

最高人民法院が、2015年9月9日に公表した知的財産法院の運用状況⁷によれば、知的財産法院が発足してから2015年8月20日までの間に受理及び結審した案件数は、下表の通りである。それぞれの地域性を反映した特徴がある。

知的財産法院	受理件数		結審件数	案件の特徴
	一審	二審		
北京	5,622	973	2,348	・7割以上は専利・商標に関する権利付与・権利確認に関する行政訴訟 ・一審案件の4割は渉外的要素を含んだ案件
上海	612	440	409	・半数以上は著作権（特に、コンピュータソフトウェアに係わる案件）に関する訴訟
広州	1,842	1,306	1,403	・一審案件の9割は専利に関する訴訟

(3) 技術調査官制度の導入

最高人民法院は、裁判官の技術知識を補うことを目的とし

【脚注】

¹ <http://www.sipo.gov.cn/twzb/2014fmlzsqkfbh/>

² <http://www.sipo.gov.cn/gk/zscqbps/201506/P020150605529407832392.pdf> (8ページ)

³ 北京・上海・広州知的財産法院は、それぞれ2014年11月6日、2015年1月1日、2014年12月21日から業務を開始した。

⁴ <http://www.chinacourt.org/law/detail/2014/10/id/147980.shtml>

⁵ これに対して、日本の知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の「特別の支部」である（知的財産高等裁判所設置法第2条柱書）。

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16H0119.html>

⁶ http://www.gdcourts.gov.cn/ecdomain/framework/gdcourt/index/jlcoongecbmbboelhhpgmdlofcghili.do?isfloat=1&disp_templatename=pchilimiaebdbboeljhkhkkgbjie&fileid=20141215101550879&moduleIDPage=jlcoongec

⁷ <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-15366.html>

て、諸外国の経験を参考に、「知的財産法院における技術調査官の訴訟活動参加に関する若干の事項についての最高人民法院による暫定規定」⁸を制定して、知的財産法院に技術調査室を設置し、技術調査官制度を導入することを発表した。現在までに、公表された北京知的財産法院の技術調査官名簿⁹によれば、技術調査官の多くは公的機関、大学、特許事務所、法律事務所及び企業の出身者であり、分野は光電子工学、医薬、バイオ、材料、機械、コンピューター等の多岐にわたる。技術調査官の役割は、裁判官に対して案件の争点となる専門的技術を分かりやすく説明し、裁判官が技術を理解するにあたって協力することである。

もっとも、技術調査官の技術見解書は、裁判官が技術に係わる事実認定を行う際の参考にすぎず、裁判官を拘束するものではない¹⁰。なお、技術見解書を当事者に開示する必要があるか否かについては、意見が分かれている。非開示が原則である、という見解が有力である。

最高人民法院及び広州知的財産法院は、技術調査官を活用した案件を公表済みである¹¹。

3. その他の主な取組み

(1) 北京の取組み

中国は、近年、案件の審理基準の明確化と統一化を図るため、案例指導制度を推進している。案例指導制度とは、最高人民法院が先例となる裁判例を公表し、地方法院がこれを参考にして同種案件を審理することである。そして、最高人民法院は、北京知的財産法院の案件数と種類の豊富さを活かして、全国初の知的財産権案例指導研究基地を北京に設立した。今後、知的財産に関する先事例は、案例指導制度に基づき、この基地に蓄積・研究され、知的財産関連訴訟を審理する際の参考とされる。

また、北京知的財産法院は、裁判委員会の裁判の権限、手続の透明化に向けた取組みを行っている。裁判委員会は、主に審理の監督・指導を目的として法院内部に存在する独自の

組織であり、そのメンバーは非公表である¹²。裁判委員会は、直接に案件の審理に参加しないにもかかわらず、合議廷で合意できない案件に干渉することが多いといわれており、従来から「案件を審理する者は判断せず、判断する者は案件を審理しない」と批判されることが多かった。そこで、北京知的財産法院は、同院の裁判委員会全員で公開審理した全国初の案件¹³を公表すると共に、裁判委員会が法適用に関する特定の問題のみについて判断する権限を有することを明らかにした¹⁴。

(2) 上海の取組み

上海知的財産法院は、司法機関として、上海市が推進している科学技術イノベーションセンター¹⁵の建設に貢献する方法を模索している。上海知的財産法院は、例えば、知的財産権仲介機関・業界団体等と連携した総合的な知的財産権保護体制づくり、多様な裁判外紛争解決方法の検討等を実施している。

(3) 広州の取組み

広州知的財産法院は、裁判効率化の取組みに注力している。広州知的財産法院は、広州市に居住しない当事者による訴訟参加を促進するため、ビデオ会議システムを利用した開廷審理を実施すると共に、インターネットによる開廷審理の即時実況放送も行っている。また、広州知的財産法院は、文書の電子化等によって、案件の受理や審理の状況に関する情報を管理及び共有し、審理業務のシステム化、ネットワーク化及び機械化を実現すべく努力している。

4. まとめ

知的財産法院は、「製造強国」を標榜し、知的財産権を重視する中国にとって、重要な試みである。また、知的財産法院は、中国が推進する司法改革の試金石でもある。いずれにせよ、知的財産法院の今後の運用・動向に注意する必要があると思われる。

〈脚 注〉

⁸ <http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=504>

⁹ http://www.cnipr.com/sfsj/zscqfy/201510/t20151023_192720.htm

¹⁰ 上記暫定規定 第9条

¹¹ 例えば、最高人民法院が審理したイーライリリー アンド カンパニーが常州華生製薬有限公司を訴えた発明専利侵害訴訟

<http://www.chinatrial.net.cn/news/5902.html>

広州知的財産法院が審理した広州市楽網数碼科技公司在中國聯通廣東省分公司を訴えた著作権侵害訴訟

http://www.gdcourts.gov.cn/ecdomain/framework/gdcourt/index/jlcoongecbmbboelhpgmdlofoghili.do?isfloat=1&disp_tmplate=pchliimiaebdbboeljhkhkkgjbie&fileid=20150423102148447

¹² 通常は法院の院長1名、副院長1名、法廷長及び裁判官数名からなる。

¹³ 安徽華源医薬股份有限公司が国家工商行政管理総局商標局を訴えた行政訴訟

¹⁴ <http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2015/09/id/1711012.shtml>

¹⁵ 上海市は技術イノベーションと起業を活性化させるため、起業環境、財政及び人材導入等についての制度の改革を打ち出している。

Commil 事件¹

(最高裁判決、2015年5月26日)

弁理士 津田 理

1. 事件の概要

本事件では、米国特許法第 271 条(b)の誘発侵害 (Induced Infringement) について、特許が無効であることを善意で信じていること (good-faith belief) が誘発侵害に対する抗弁になるか否かが問題となった。

米国特許法の規定は下記のとおりである。

第 271 条(b)積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責任を負う²。

2. 背景

Commil USA LLC (原告) は、無線通信システムにおける携帯端末と基地局との通信方法についての特許 (米国特許第 6430395 号、原告特許) を有しており、Cisco Systems, Inc. (被告) が、無線通信デバイス (被告製品) を製造販売したところ、原告は、被告製品の製造販売が原告特許を侵害するとして、提訴した。

地裁では、原告特許は有効であり、被告が原告特許を直接侵害 (米国特許法第 271 条(a)) していると判断された。地裁では、第 271 条(b)の誘発侵害についても争われ、被告は、特許が無効であることを善意で信じていることを主張した。しかし、地裁は、特許が無効であることを善意で信じていることについての証拠の提出を認めず、被告の誘発侵害を認める判決をした。被告は、この判決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。

連邦巡回区控訴裁判所は、何人も無効の特許を侵害することはできないとして、特許が無効であることを善意で信じていることは誘発侵害に対する抗弁になり得ると結論づけた。そして、地裁が、被告に特許が無効であることを善意で信じていることについての証拠の提出を認めなかったことは、誤りであったと判決した。原告は、この判決を不服として、最高裁に上告した。

3. 最高裁の判断

最高裁では、特許が無効であることを善意で信じていることは、誘発侵害に対する抗弁にはならないと判示された。

最高裁は、米国特許法では、非侵害の抗弁と無効の抗弁は異なる防御手段として規定され (米国特許法第 282 条(b)(1)、(2))、米国特許法のもとでは「侵害」と「無効」は別の問題であり、「積極的に特許侵害を誘発する」という第 271 条(b)の要件 (故意の要件) は、「侵害」に関する問題であるが、「無効」に関する問題ではないと述べた。そして、特許が無効であることを善意で信じていることをもって、「積極的に特許侵害を誘発する」という第 271 条(b)の要件 (故意の要件) を否定することはできないと判示した。

最高裁は、仮に、特許が無効であることを善意で信じていることが、誘発侵害に対する抗弁になるとすると、特許の有効性の推定力を弱体化させてしまうと述べ (米国特許法第 282 条(a))、さらに、特許の無効を信じているのであれば、特許庁や裁判所に対して様々な対応手段 (査定系再審査の請求や確認判決訴訟の提起など) を採ることができると述べた。

また、最高裁は、訴訟経済の観点からも、特許が無効であることを善意で信じていることは、誘発侵害に対する抗弁にすべきでないと述べている。仮に、このような抗弁を認めたとすると、ディスカバリー費用を増加させてしまい、陪審員が判断しなければならない争点も増えてしまうおそれがあるためである。

以上のように、最高裁は、連邦巡回区控訴裁判所の判決を覆して、審議を差し戻した。

4. 考察

この事件では、特許が無効であることを善意で信じてい

〈脚注〉

¹ http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-896_l53m.pdf

² 35 U.S.C. section 271 (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

ても、それが誘発侵害に対する抗弁にはならないことが判示された。

誘発侵害に関する米国特許法第 271 条(b)の規定は、1952 年立法により制定されたものの、「積極的に特許侵害を誘発する」という要件（故意の要件）について、長年の間、その適用要件が不明確であった。

しかし、その後、DSU Medical 事件³（連邦巡回区控訴裁判所大法廷判決、2011 年 5 月 31 日）や Global-Tech 事件⁴（最高裁判決、2011 年 5 月 31 日）などの判例の蓄積により、「特許の存在を知っていたこと」や「その行為が直接侵害を引き起こすことを知っていたこと」など、適用要件が徐々に明確化されてきた。なお、Global-Tech 事件では、実際に知っていたことまで立証しなくてもよく、故意に知らなかったこと（willful blindness）を立証すれば足りると判示されている。

米国での特許実務では、誘発侵害のリスクを低減するために、「直接侵害を引き起こす意図があったこと」を否定するために、米国弁護士に鑑定を求めることが行われてきた。

米国弁護士に依頼する鑑定には、特許を侵害していないことの鑑定（非侵害鑑定）と特許が無効であることの鑑定（無効鑑定）が含まれるが、今回の事件により、米国弁護士による無効鑑定を得ていたとしても、誘発侵害の責任は免除されないことになる。一方、この事件でも、Global-Tech 事件の判決は支持されており、誘発侵害は「その行為が直接侵害を引き起こすことを知っていたこと」が要件とされる。したがって、米国弁護士により非侵害鑑定を得ていた場合には、誘発侵害のリスクを低減できると考えられる。

なお、1952 年立法では、第 271 条(b)の誘発侵害の規定とともに第 271 条(c)の寄与侵害の規定も同時に制定された。そして、本事件では特に言及されていないが、Global-Tech 事件では、この 2 つの規定は、いずれも 1952 年立法以前の寄与侵害の法理に基づく規定であるため、その解釈にあたっては整合性をとる必要があると判示されている。そうすると、誘発侵害と同様、寄与侵害についても、米国弁護士による無効鑑定を得ていたとしても、

そのリスクを低減することはできないと考えられる。

また、米国での特許実務では、故意侵害による 3 倍賠償のリスクを低減するために、米国弁護士による鑑定が用いられている。今回の事件では、故意侵害についてまで言及されていないが、米国特許改正法（AIA）第 298 条において、米国弁護士による鑑定の取扱いについて、故意侵害と誘発侵害とで整合させていることからすると、誘発侵害と同様、故意侵害についても、米国弁護士による無効鑑定を得ていたとしても、侵害のリスクを低減することはできないと考えられる。

米国特許法の誘発侵害や寄与侵害の規定は、いわゆる間接侵害に関する規定である。

間接侵害の主張は、直接侵害を主張できない場合に特に有効であるように思う。方法の特許の場合、直接侵害の侵害行為者が、競合会社ではなく、顧客や一般ユーザになってしまうケースがあり得る。例えば、メンテナンス方法の特許の場合、競合会社がそのメンテナンス方法を行うのではなく、顧客や一般ユーザがそのメンテナンス方法を行うケースが考えられる。そのようなケースでは、そのメンテナンス方法に関する製品やサービスを提供する競合会社を間接侵害で訴えることが考えられる。（今回の事案でも、特許の対象は、無線通信システムにおける携帯端末と基地局との通信方法であり、その通信方法を利用するのは一般ユーザだが、その一般ユーザに無線通信デバイス（携帯端末）を製造販売している会社が間接侵害で訴えられている。）

逆に、自社がメンテナンスに関する製品やサービスを提供している場合、競合他社がメンテナンス方法の特許を持っていると、たとえ自社がその方法特許の直接侵害をしていなくても、競合会社から間接侵害で訴えられる可能性があるとも言える。例えば、その競合他社の方法特許の存在を知っており、自社の行為が直接侵害を引き起こすことを知っていた場合には、誘発侵害を問われるおそれがある。その場合、上述のように、米国弁護士による無効鑑定を得ていたとしても、誘発侵害の責任は免除されない。無効鑑定ではなく、非侵害鑑定を得ておくよう留意が必要である。

〈脚注〉

³DSU Med. Corp. v. JMS Co. Ltd., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) (en banc)

⁴Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2064 (2011)

弁理士 松野 知紘

Q. 出願審査請求料や特許料はいくらぐらいですか。安くする方法はありますか。

1. 出願審査請求料について

原則として(118,000 + 請求項数 × 4,000)円であり、例えば請求項数が10項であれば158,000円となります。

安くなるのは以下のケースが挙げられます。

まず、日本の特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願(典型的には、日本語PCT出願を日本に国内移行したもの)については、(71,000 + 請求項数 × 2,400)円であり¹、例えば請求項数が10項であれば95,000円となります。

次に、出願人によって軽減あるいは免除(以下、減免と言います)されることがあります。以下、代表的なものの概要を説明しますので、詳細や減免申請に必要な書類については個別にお問い合わせ下さい。

(1) 中小ベンチャー企業・小規模企業

出願人の従業員数や事業開始後の年数が所定の条件を満たす場合、出願審査請求料が1/3に軽減されます。

(2) 研究開発型中小企業

出願人の従業員数や資本金が所定の条件を満たし、試験研究費等の比率が3%超であるか、中小企業新事業活動促進法等に基づく認定事業に関連した出願である場合、出願審査請求料が1/2に軽減されます。

(3) アカデミック・ディスカウント

大学等の研究者(教授、助教、講師、助手などの職員であり、学生は含まれません²)が出願する場合や、大学等の研究者による職務発明について大学が出願する場合、出願審査請求料が1/2に軽減されます。

(4) 公設試験研究機関

出願人が地方公共団体に置かれる試験研究に関する業務を行う試験所・研究所である場合、出願審査請求料が1/2に軽減されます。

(5) 承認TLOおよび認定TLO

出願人が技術移転機関(承認TLOおよび認定TLO)である場合、出願審査請求料が1/2に軽減されます。

(6) 個人

出願人が市町村民税非課税者である場合、出願審査請求料が免除されます。また、出願人が所得税非課税者である場合、出願審査請求料が1/2に軽減されます。

〈脚注〉

¹ただし、その分割出願は原則通りの料金となります。

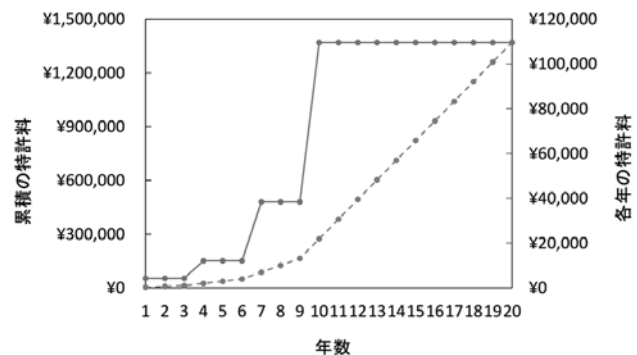
²学生の場合、アカデミック・ディスカウントの適用対象とはなりません、「個人」として減免の適用対象となり得ます。

2. 特許料について

登録時に第1～3年目の特許料をまとめて支払う必要があります。1年当たりの特許料は(2,300 + 請求項数 × 200)円であり、3年分では(6,900 + 請求項数 × 600)円となります。第4年目以降は1年ずつ支払うことができますが、3年ごとに特許料がおおよそ3倍になることにご留意下さい。具体的には次の通りです。

- ・第4～6年目における1年分の特許料
：(7,100 + 請求項数 × 500)円
- ・第7～9年目における1年分の特許料
：(21,400 + 請求項数 × 1,700)円
- ・第10年目以降における1年分の特許料
：(61,600 + 請求項数 × 4,800)円

請求項数が10項である場合の各年の特許料(実線、右側の軸)および累積の特許料(破線、左側の軸)を示します。



特許料は第10年目から急激に高くなりますので、特許を維持するか否かの判断を9年目中に行うのもよいでしょう。

また、出願審査請求料と同様に、出願人によって特許料が軽減されることがあり、(1)中小ベンチャー企業・小規模企業については、第1～10年分の特許料が1/3に軽減され、(2)研究開発型中小企業、(3)アカデミック・ディスカウント、(4)公設試験研究機関、(5)承認TLOおよび認定TLOについては、第1～10年分の特許料が1/2に軽減されます。さらに、個人のうち、市町村民税非課税者は第1～3年分の特許料が免除され、第4～10年分の特許料が1/2に軽減されます。個人のうち、所得税非課税者は第1～10年分の特許料が1/2に軽減されます。

知的財産権法と独占禁止法の交錯(第6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「支配行為」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支配する」(支配行為)

1) 『支配行為』について、法律上明文へ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においても「支配型私的独占に係る独占禁止法上の指針」といったものは存在していない。

裁判例によれば、『他の事業者の事業活動を支配するとは、原則としてなんらかの意味において他の事業者に制約を加えその事業活動における自由なる決定を奪うことをいうものと解するのを相当とする。』としている(東京高等裁判所：昭和32年12月25日判決：〔野田醤油事件〕¹⁾。

しかも、この裁判例によれば、一事業者が他の事業者を支配する行為は、直接的、又、間接的であってよいとしている²⁾。

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』については、両者の明確な定義は勿論のこと、いずれに該当する行為であるか明確に線引きして規定していない³⁾。実際、このガイドラインでは、「排除」又は「支配」という範疇で区別することなく、『私的独占』に該当するか否かとしての判断を示しているに過ぎないものとなっている。なお、第5回でも述べたが、「排除」又は「支配」について明確に定義をし、いずれの態様に該当するか否かを明確に判断することにあまり意味がなく、いずれかに該当し、又は両者に該当すれば、『私的独占』行為として独占禁止法で処理されるだけである。

3. 知的財産権の権利行使による支配行為の類型

そもそも、私的独占『支配』型の行為類型(単独)が殆ど存在せず、また、通常、「排除行為」として、或いは「排除行為」との抱き合わせで処理されているものが殆どである。従って、知的財産権の権利行使による支配行為についても、下記する警告以外、審決、

裁判例は存在していないように思われる。

1) 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、第3-1(2)技術の利用範囲を制限する行為の一例として、ライセンサーが、ライセンシーに対して、技術を利用できる範囲を指示し守らせる行為は、ライセンシーの事業活動を支配する行為に当たり得る、としている。

2) このガイドラインでは、第3-1(3)技術の利用に条件を付す行為の一例として、ライセンサーが、ライセンシーに対して、ライセンスをする際に条件を付す行為は、その内容によっては、ライセンシーの事業活動を支配する行為又は他の事業者の事業活動を排除する行為に当たり得る、としている。

ア ある技術に権利を有する者が、当該技術を用いて事業活動を行う事業者に対して、マルチプルライセンスを行い、これら複数の事業者に対して、当該技術を用いて供給する製品の販売価格、販売数量、販売先等を指示して守らせる行為は、これら事業者の事業活動を支配する行為に当たり得る。

〈参考例〉

○ A商品の生産に利用できる栽培方法及び栽培装置に関する特許権等の専用実施権を取得したX協会が、協会の当該商品の生産量を制限して需給調整を行うことで市況安定を図ることとし、その手段として、協会との通常実施権許諾契約の中において、実施量は地区会議において決定し、理事会の承諾を得ること、実施権者が実施量を超えて生産したときは、契約を解除することができることなどを定め、これを実施している疑いが認められた事案において、X協会の行為は独占禁止法第8条の規定に違反するおそれがあるとされた(平成6年2月17日警告)。

ウ 製品の規格に係る技術又は製品市場で事業活動を行う上で必要不可欠な技術(必須技術)について、当該技術に権利を有する者が、他の事業者に対してライセンスをする際に、合理的理由なく、当該技術以外の技術についてもライセンスを受けるように義務を課す行為、又はライセンサーの指定する製品を購入するように義務を課す行為は、ライセンシーの事業活動を支配する行為又は他の事業者の事業活動を排除する行為に当たり得る。

〔脚注〕

¹⁾ 「支配行為」については、判例百選No.15乃至No.18(経済法判例・審決百選 舟田正之等編 有斐閣 別冊 Jurist No.199 April 2010)が参考になる。

²⁾ しかしこのことから一定の客観的条件の存するため、ある事業者の行為が結果として他の事業者の事業活動を制約することとなる場合はすべてここにいう支配に当たらないとするのは狭きに失するものといわなければならない。なんとすれば、法は支配の態様についてはなんらの方法をもつてするかを問わないとしているのであって、その客観的条件なるものが全く予期せざる偶然の事情であるとか、通常では容易に覚知し得ない未知の機構であるとかいう特別の場合のほかは、一般に事業者はその事業活動を営む上において市場に成立している客観的条件なるものを知悉しているものというべきであるから、自己の行為がその市場に存する客観的条件にのつて事の当然の経過として他の事業者の事業活動を制約することとなることは、当然知悉しているのであって、かような事業者の行為は結局その客観的条件なるものをてことして他の事業者の事業活動を制約することに帰するのであり、ここにいう他の事業者の事業活動を支配するものというべきであるからである。

³⁾ 私的独占の観点からの検討

技術の利用に係る制限行為が、「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配する」(独占禁止法第2条第5項)のものである場合には、私的独占の規定の適用が問題となる。

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。

特 進歩性(引用発明の認定) 平成27年8月20日判決 (知財高裁 平成26年(行ケ)第10182号 審決取消請求事件)>>請求認容

本件は、原告が、特許出願（以下「本願」という。）をしたものの、拒絶査定を受け、不服の審判を請求したが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）がなされたため、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起したという事案である。本稿では、引用発明2（特開 2003-48831）に基づく進歩性欠如に関する争点について紹介する。

まず、補正後の請求項4に記載された発明（以下「本願補正発明」という。）は、「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る、うつ症状の改善のための医薬組成物。」として特定されている。

他方、引用例2の請求項5には、「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含有するトリグリセリドを含んで成る、脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患の予防又は改善作用を有する医薬組成物」（下線付加、以下同じ。）と記載され、「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」について、「加齢に伴う」脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患として、「記憶・学習能力の低下、認知能力の低下、感情障害（たとえば、うつ病）、知的障害（たとえば、痴呆、具体的にアルツハイマー型痴呆、脳血管性痴呆）」と記載されていた。さらに、引用例2の実施例3では、モリス型水迷路試験に供した高齢ラットから抽出した海馬組織のアラキドン酸含有量が多いほど、記憶・学習能

が高くなっていたことが確認されていた。

そして、本件審決は、引用発明2を「アラキドン酸…を含んで成る、脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患の予防又は改善作用を有する組成物である…る、医薬組成物。」と認定したうえで、本願補正発明との相違点を認定し、その容易想到性を認めた。

これに対し、本判決は、本願出願日当時の文献を検討したうえで、記憶・学習能力の低下の改善とうつ病の改善との関連等についての技術常識が認められず、当事者が、実施例3の結果に基づいて、「構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリド」を用いることにより、「記憶・学習能力の低下」が改善されることは認識できるものの、さらに「うつ病」が改善されること、「うつ病」等を含む「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」全体が改善されることまでは認識できないと判断した。その上で、引用例2に基づき引用発明を「脳機能の低下に起因する症状あるいは疾患」と広く認定することは相当ではなく、「…脳機能の低下に起因する記憶・学習能力の低下の予防又は改善作用を有する医薬組成物。」と認定すべきであると判断した。そして、相違点として、本願補正発明は「うつ症状の改善のため」のものであるのに対し、引用発明2は、「記憶・学習能力の予防又は改善作用を有する」ものである点を認定し、結論としてかかる相違点への容易想到性を否定し、本件審決を取り消した。

商 プログラムの著作物 平成27年6月25日判決 (東京地裁 平成25年(ワ)第18110号 損害賠償等請求事件)>>請求棄却

本件は、原告が、被告に対し、被告の「Babel」という名称の字幕制作ソフトウェア(以下「被告プログラム」という。)の製造、販売が、原告の日本語の字幕制作ソフトウェアであるSSTG 1(以下「原告プログラム」という。)についての著作権を侵害するものとして、その複製や販売等の差止、同プログラムの廃棄、及び損害賠償の支払を求めた事案である。なお、原告は、第1回及び第2回証拠保全手続によっても、検証不能などの理由により、被告プログラムのソースコードを証拠調べの対象とすることができなかった。

上記事案において、本判決は、被告プログラムが原告プログラムを複製又は翻案したものであるか否かについて判断した。

まず、本判決は、被告が、原告プログラムのTemplate.mdbのファイルデータを複製したことについては当事者間に争いがないうえ、原告が当該ファイルの著作権者であると認められず、また同ファイル自体につきプログラムの著作物性を認めることもできないとして、当該ファイルデータの複製による著作権侵害を否定しつつも、「かかる事実は、被告プログラムが原告プログラムを翻案したものであることを一定程度推認させるといえる」との判断を示した。さらに、原告プログラムと同じエラーが、被告プログラムにおいても生じる事実が、翻案の事実を弱いなが

らも一定程度推認させるとした。

しかし、原告が、機能やユーザーインターフェースの類似性、開発期間の短さ、被告プログラムの低廉さを指摘して不自然である旨を主張したのに対し、本判決は、①機能やユーザーインターフェースには一定程度の相違点があること、②開発期間や価格に関する前提事実に疑問があること、③原告プログラムが業界標準であり被告プログラムが後発であること、④両者の制作には同じ技術者が携わっていることを指摘して、原告の指摘する点は不自然であるとは認められないとした。さらに本判決は、両プログラムにおいて字幕表示のタイミングをとる基準時が異なること、プログラム言語が原告プログラムはC++、被告プログラムはC++及びC#である点、被告プログラムの処理速度が原告プログラムより平均3.96倍であることなどを指摘して、「被告プログラムが原告プログラムの表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができる著作物ではない可能性が十分にあるといえる。」として、複製又は翻案を認めず著作権侵害を否定した。

なお、原告は、第2回証拠保全手続の際の被告の指示説明が虚偽であるとして、検証物提出命令に反する証明妨害があったと主張したものの、被告の指示説明が虚偽であるとは認定されず、かかる主張は排斥された。

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。