

Oslaw News Letter

vol.39

目次

Contents

● 論文	平成27年特許法改正後の職務発明制度とその実務的対応	弁護士 木村 広行	1
● 商標 News		弁護士 大塚 啓生	6
● 海外 News		弁護士 土生 真之	8
● 特許入門		弁護士 佃 誠玄	10
● 判例紹介			12

論文

Thesis

平成27年特許法改正後の 職務発明制度とその実務的対応

弁護士 木村 広行

1. はじめに

オリンパス事件最高裁判決（最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁）等を契機として、特許法35条改正の議論が高まり、平成16年法律第79号により特許法が改正され（以下、かかる改正を「平成16年改正」といい、かかる改正後の特許法を「旧特許法」という。）、「相当の対価」の算定に当たっては、額よりもその額の決定に至るまでの手続の合理性を重視することとされた¹。

その後、「相当の対価」に関する法的予見可能性の向上やその在り方に対する多様なニーズへの対応、職務発明について特許

を受ける権利の帰属の明確化などが求められ²、平成27年法律第55号により特許法が改正され（以下、かかる改正を「平成27年改正」といい、かかる改正後の特許法を「現行特許法」という。）、平成28年4月1日より施行された（平成28年政令第17号）。

本稿では、かかる改正の内容を簡単に紹介した上、同改正により策定された指針案³や近時の職務発明対価請求訴訟における裁判例に触れつつ、これらを踏まえた実務的対応について検討を加えたい。

〈脚注〉

- ¹特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」（2004年、発明協会）147頁～148頁
- ²特許庁総務部総務課制度審議室編「平成27年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」（2016年、発明推進協会、以下「平成27年解説」という。）9頁～11頁
- ³「特許法第三十五条第六項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針（案）」（平成28年1月に特許庁HPにおいて公開されたもの、以下「指針案」という。）
<https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/06.pdf>

2. 改正内容⁴

平成 27 年改正によって、職務発明制度は、主に次の 3 点において改正を受けた。

まず、職務発明について、勤務規則等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、使用者等がかかる特許を受ける権利を原始的に取得するものとされた。

次に、「相当の対価」との文言が「相当の金銭その他の経済上の利益」（以下「相当の利益」という。）と改正された。

そして、勤務規則等で定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮すべき状況等に関する事項について、経済産業大臣が、産業構造審議会の意見を聴いて指針を定め、公表するものとされた。

3. 使用者等による特許を受ける権利の原始取得について

(1) 改正の意義

旧特許法では、職務発明についての特許を受ける権利は、原始的に発明者たる従業者等に帰属し、使用者等は従業者等から承継を受ける必要があった。そのため、使用者等が、勤務規則等により、あらかじめ使用者等に職務発明についての特許を受ける権利を承継させる旨を定めていたとしても、従業者等が職務発明に係る特許を受ける権利を第三者に譲渡した場合、当該第三者が先に特許出願をすれば、使用者等は特許を得られなくなってしまうリスクが存在した（特許法 34 条 1 項）。また、共同研究開発などにより、従業者等と第三者が特許を受ける権利を共有する場合、使用者等は、当該第三者からの同意を得なければ、従業者等から特許を受ける権利を承継できなかった（特許法 33 条 3 項）⁵。

しかし、現行特許法においては、使用者等は、勤務規則等の定めにより、特許を受ける権利を原始的に取得するため、上記のような問題点が解決された。

(2) 実務上の対応

ア 職務発明規定の改定の要否

現行特許法 35 条 3 項によれば、職務発明については、勤務規則等において、「あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」と規定されているところ、「取得」には「承継」の概念が含まれ（特許法 99 条参照）、従前から勤務規則等で、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させる旨定めている場合は、使用者等が原始取得できるものと解されている⁶。

もっとも、「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は当該職務発明に係る権利を取得する。」

との停止条件が付された規定である場合、原始取得が否定されるものと解されている⁷。

しかし、現行特許法 35 条 3 項の文言上は「あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を『当然に』取得させることを定めたとき」とは規定されていないため、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を停止条件付で取得させる旨の定めも、同項の要件を満たすと考えられなくはないように思われる。また、いわゆる自由発明について使用者等による取得を制限した同条 2 項の趣旨からすると、同条 2 項の「あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ」ることを定めたときには、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を停止条件付で取得させる旨を定めたときも含まれると解さざるを得ないため、停止条件が付された規定では原始取得が否定されるとの上記 3 項の解釈は、かかる 2 項の解釈との整合性に疑問が生じる。もっとも、仮に、停止条件が成就した場合の効果の遡及効を定めたとしても（民法 127 条 3 項参照）、これにより影響を受ける第三者との法律関係については、議論もあり得るところである。

そのため、使用者等としては、解釈上の疑義を回避するため、原始取得を希望するのであれば、現在の職務発明規定等が特許を受ける権利を停止条件付で取得させる旨規定している場合、規定を改定することが望まれる。

これに対し、「職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。ただし、会社がその権利を取得しない旨を発明者に通知したときはこの限りでない。」（以下「解除条件付規定」という。）のような解除条件付で取得させる旨の定めの場合は、使用者等の原始取得が認められるものと解されるため⁸、解除条件付の定めがあるからといって、原始取得のために特に改正の必要性が生じるわけではないと考えられる。

イ 特許を受ける権利の返還

使用者等が原始取得したものの、使用者等が不要と考える特許を受ける権利の取扱いについてはどのように規定すべきであろうか。

この点、1 つの方法としては、勤務規則等に、前記アで紹介した解除条件付規定を設けることが考えられる。ここで、勤務規則等にかかるとの規定のただし書きが適用される場合の効果の遡及効も明記することで、ただし書き適用される場合、少なくとも、当事者間では遡及的に従業者等に特許を受ける権利が原始帰属していたものとする余地もあるように思われる（民法 127 条 3 項参照）⁹。

ところで、現行特許法 35 条 1 項所定の法定通常実施権については、使用者等が職務発明に係る特許を受ける権利を原始取得した後、従業者等に対し当該特許を受ける権利が承継（返還）され、その後従業者等が特許を受けた場合でも、文言上は、使用者等は

〈脚 注〉

⁴前掲平成 27 年解説 11 頁～12 頁参照

⁵ただし、当該第三者が背信的悪意者である場合、使用者等は、当該第三者に対して、特許を受ける権利の承継を対抗できるとした裁判例がある（知財高判平 22 年 2 月 24 日平成 21 年（ネ）第 10017 号裁判所 HP）

⁶前掲平成 27 年解説 14 頁

⁷深津拓寛・松田誠司・杉村光嗣・谷口はるな「実務解説職務発明」（2016 年、商事法務、以下「深津ほか・実務解説」という。）105 頁、特許庁「平成 27 年特許法等の一部を改正する法律について」（2015 年、以下「説明会テキスト」という。）6 頁も参照
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h27_houkaisei/h27text.pdf

⁸前掲深津ほか・実務解説 106 頁、前掲説明会テキスト 6 頁も参照。

⁹前掲深津ほか・実務解説 106 頁では、解除条件付の規定のただし書きが適用される場合であっても、特許を受ける権利は、いったんは使用者等に帰属し、発明者たる従業者に返還されると解するのが適当であろうと説明されている。

法定通常実施権を取得するように読めなくもない。しかし、このような場合における同条項の適用を否定する見解も存在する¹⁰。

したがって、解除条件付規定のただし書きが適用される場合、使用者等と従業者等は、使用者等に対し無償の（仮）通常実施権を設定する旨の合意等をしておくことが望まれる。

ウ 原始使用者等帰属及び原始従業者等帰属の併用の可否

使用者等が、職務発明規定等において、原始使用者等帰属と、原始従業者等帰属とを並列的に規定することについて、特許法は否定する規定がなく、これが許容されるものと解されているものの、職務発明を外形的に識別可能な基準に基づいて区分することが必要と解されている¹¹。

例えば、第三者との共同研究開発により生じる職務発明のみを原始使用者等帰属とする定めは許されるであろうが、発明の有用性などのような基準では明確とはいえず、帰属が不明確になるため、避けるべきであろう。

エ 明示の要否

相当の利益の内容を決定するための基準について開示すべきことは現行特許法 35 条 5 項より明らかであるが、特許を受ける権利を取得させる旨の定めについても、従業者等が知り得るような合理的な方法での明示が効力要件であるとの見解がある¹²。

したがって、帰属に関する職務発明規定の改定がなされた場合、かかる改定の効力に疑念が生じないよう、従業者が知り得るような合理的な方法で明示する措置を採るべきであろう。

4. 「相当の利益」について

(1) 改正の意義

平成 27 年改正にあたっては、特許制度小委員会において「発明のインセンティブとして、発明成果に対する報いとなる経済上の利益…を従業者等に付与する義務を課す」¹³ との方針が示され、平成 27 年改正によって「相当の対価」に代わって「相当の利益」との文言が導入された。かかる文言の導入によって、従前の対価性が希薄になり、使用者等が従業者等にインセンティブを与えるという制度としての性質を帯びるものと考えられている¹⁴。その結果、インセンティブの制度設計という観点から、使用者等の裁量が広がる解釈に繋がるようにも思われる。しかし、上記小委員会の報告書では「本見直しは、インセンティブの切り下げを目的とするものではない」とされ、「職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利が保障される」とされており、「相当の対価」と「相当の利益」は実質的に同等と説明されている¹⁵。

〈脚 注〉

¹⁰ 前掲深津ほか・実務解説 152 頁

¹¹ 特許庁「大学等における特許法第 35 条第 3 項の適用について」（2016 年）、前掲深津ほか・実務解説 109 頁

¹² 東京地判平成 14 年 9 月 19 日・平成 13 年（ワ）17772 号（裁判所 HP）、田村善之・山本敬三編「職務発明」（2005 年、有斐閣）164 頁（土田道夫）

¹³ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（2015 年、以下「報告書」という。）3 頁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/innovation_patent/houkokusho.pdf

¹⁴ 萩原恒昭ほか「座談会 職務発明規定の改正」L&T69 号（2015 年）11～12 頁松葉氏発言では、平成 16 年改正時点において、相当の対価について「対価、価値をベースにするという考え方からもう法律は離れたのだと思っています。」（平成 27 年改正により）「平成 16 年に変わっていたはずのものが明確化されたというふうにとらえるべきだと思っています。」とされている。

¹⁵ 前掲報告書 3～4 頁

¹⁶ 指針案「第三、一、3」

¹⁷ 指針案「第三、一、1」、前掲深津ほか・実務解説 128 頁～131 頁

¹⁸ 前掲平成 27 年解説 11 頁

¹⁹ 指針案「第二、二、」

(2) 実務上の対応

かかる改正により、留学機会の付与、ストックオプションの付与、金銭的処遇の向上を伴う昇進等によって、「相当の利益」を付与することが認められることが明確になったものと解される¹⁶。したがって、使用者等の状況に応じて、従業者等の意見も踏まえつつ、これらの利益を付与することについて検討することも、双方の利益につながるものと解される。

もっとも、「相当の利益」に該当するには、経済的価値を有するものと評価できるものであり、かつ、職務発明をしたことを理由にその利益が付与されていなければならない点には留意が必要である¹⁷。

5. 指針案について

(1) 指針案の策定経緯

旧特許法 35 条 4 項及び 5 項では、勤務規則等において相当の対価について定める場合、①「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、②「策定された当該基準の開示の状況」、③「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」、④「等」を考慮して、その定めたとところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、同 5 項に基づき相当の対価が算定されることとされていた。

しかし、どの程度の手続きを踏めば合理性が認められるのかについて不明確との批判¹⁸があったため、かかる考慮要素につき、経済産業大臣が、産業構造審議会の意見を聴いて指針を定め、公表するものとされ、本稿執筆時点では、指針案が公表されている。

(2) ①「協議の状況」について

ア 概要

指針案においては「協議」に関して、「協議の対象者となる従業者等とは、基準が適用される従業者等である。」とされ、協議の方法については特に制約はなく、イントラネットの掲示板や電子会議等を通じた集団的な話し合い等も許されるものとされ、さらには協議の結果、合意に至らなかったとしても、直ちに不合理性が肯定されるわけではなく、予め設定した時間の経過により協議を打ち切ったとしても実質的な協議が尽くされていれば不合理性を否定する方向に働くものとされており¹⁹、協議については比較的自由に実施することが認められている。さらに、使用者等が、従業者等の代表者との間で協議をする方法も許容されている。

もっとも、指針案では、使用者等と従業者等の代表者との協議

が、使用者等と従業者等との協議と評価されるには、原則として、代表者が当該従業者等から明示又は黙示の委任を受けていることが必要とされている²⁰。しかし、これでは、使用者等と、従業者等の大半を正当に代表していると認められる者（例えば、労働組合）との間の協議により基準が策定されていたとしても、基準が適用される当該従業者等が、当該代表者に対し明示又は黙示の委任をしていなければ、当該従業者等との間の協議はなかったと評価されてしまう。そのため、使用者等としては、従業者等が個別協議を望む限り、これに対応せざるを得なくなってしまう。

そこで、指針案では、「従業者等から委任を受けた代表者との協議について、仮に一部の従業者等の個別の委任がなかった場合であっても、使用者等と当該代表者との間で十分な利益調整がなされ、当事者間の交渉格差が払拭されたときは」必ずしも不合理性を肯定する方向に働くとはいえないとされ、このような例外的な場合についても規定されている²¹。平成16年改正当時の「新職務発明制度における手続事例集」（特許庁、平成16年9月、以下「事例集」という。）では、かかる例外的な事例についての記載がなく、厳格に過ぎるのではないかと批判があり²²、指針案ではこの点が考慮されたものと評価できる。

イ 実務上の対応

「協議の状況」については、事例集とは異なり、指針案は前記のとおり、代表者との協議に関する例外的許容性を示しており、旧特許法下において十分な協議がなされていたといえるならば、平成27年改正に際して新たな協議をするまでの必要性はないものと考えられる。

また、基準を改定する場合、あるいは旧特許法下において十分な協議がなされていたとはいえない場合には、使用者等は改めて従業者等と協議をする必要がある²³。比較的小規模な企業等であれば、ある程度個別対応をすることも可能であると思われるが、規模が大きくなれば、個別対応にも限界が生じる。このような場合において、使用者等が採り得る現実的な方法としては、従業者等の利益を代表し得る労働組合などとの間で協議をし、十分な利益調整がなされ、当事者間の交渉格差が払拭されたといえる状況を確保することが考えられる。そのため、単に形式的な協議の場を設けるだけではなく、双方が対案を出しながら歩み寄りを見せるなどの実質的な協議の有無が重要になるものと考えられる。

(3) ②「策定された当該基準の開示の状況」について

ア 概要

指針案によると、基準の開示の対象者は、基準が適用される従

業者等であり、開示の方法には特に制約がなく、イントラネットなどの電子的な方法も許容され、従業者等が基準を見ようと思えば見られるような措置が取られていること、使用者等に職務発明に係る権利が帰属する前に開示されていることなどは不合理性を否定する方向に働く事情とされている²⁴。

もっとも、「基準が開示されていると言えるためには、相当の利益の内容、付与条件その他相当の利益の内容を決定するための事項が具体的に開示されている必要がある」²⁵。これに関して、旧特許法下における裁判例では、発明規定1と発明規定2が定められており、発明規定1は開示されていたが、対価の額、支払方法等について具体的に定めた発明規定2が開示されていなかったことを不合理性判断の基礎としていることが参考になる²⁶。

また、旧特許法下の解釈として、基準を理解するための資料提供等の措置がなされていれば、不合理性を否定する方向に働くとも指摘されており、参考になる²⁷。

イ 実務上の対応

実務的には、方法は問わないが、あらかじめ、相当の利益の内容を決定するための具体的基準まで、従業者等が見ようと思えば見られる措置を採っていれば不合理性を否定する方向に働くであろう。そして、この点は、平成27年改正によって大きく変わるものではないから、旧特許法に適合している限り、特段の対応は必要ないと考えられる。

(4) ③「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」について

ア 概要

「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の利益について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見を聞くことを意味するとされている²⁸。

そして、意見聴取の対象は基準が適用される従業者等であっても、意見聴取の方法に制限はなく、従業者等が意見を有しない場合は、意見を求めたと評価できる事情があれば足り、また実際に積極的に意見を求めることをしなくても、一定期間意見を受け付ける制度を設け、これが周知されていることで実質的に意見を求めたと評価できれば足りるとされている。また、意見聴取の時期については、利益の内容が決定される前であっても、決定された後であっても差し支えない²⁹。このように、意見聴取の方法については、従業者等に意見を述べる機会が実質的に付与されたと評価される程度に整備されていればよいものと解される。

〈脚 注〉

²⁰ 指針案「第二、二、2、(四)及び(五)」

²¹ 指針案「第二、二、2、(七)」

²² 神谷厚毅「平成16年法律第79号による改正後の特許法35条4項の解釈適用」L&T67号（2015年、以下「神谷論文」という。）31頁参照

²³ 旧特許法下で十分な協議がなされていたと評価できる基準を改定するにあたっては、「実質的に改定される部分及び改定により影響が生ずる部分」についての協議が求められる（指針案「第三、二、1」参照）。

²⁴ 指針案「第二、三」

²⁵ 指針案「第二、三、3」

²⁶ 東京地判平成26年10月30日・平成25年（ワ）6158号（裁判所HP）、同控訴審知財高判平成27年7月30日・平成26年（ネ）10126号（裁判所HP）

²⁷ 前掲神谷論文32頁～33頁

²⁸ 指針案「第二、一、1、(五)」

²⁹ 指針案「第二、四」

また、意見聴取の程度については、少なくとも、提出された意見に対しては真摯に対応することが必要である。そして、意見聴取に際しては相当の利益の内容を決定するにあたり考慮する情報等を提供すること、聴取した意見を必要に応じて相当の利益の内容の決定に反映すること、異議申立窓口を整備することでより合理性を担保することができると解される。もっとも、最終的な相当の利益の内容に合意することまでは要求されない³⁰。

イ 実務上の対応

平成 27 年改正によって、特に実務的対応の変更の必要性はないものと解される。意見聴取としては、少なくとも、実質的に意見聴取の機会を付与し、意見が提出された場合はこれに真摯に対応することが最低限求められるものと解される。同改正を契機に、上記の情報提供や異議申立窓口の整備やその周知という手段で、より不合理性を否定するための手続を備えることも検討に値すると解される。

また、意見聴取は、職務発明がなされた後に、他の手続的不十分さを挽回する機会とも考えられるから、特に重要と考えられる職務発明については、通常よりも慎重な意見聴取をすることで、リスク回避につながるものと考えられる。

(5) ④他の考慮要素について

旧特許法と同じく、現行特許法においても、考慮要素として「等」との文言が付されている。そして、かかる「等」の解釈においてもっとも実務上関心が寄せられるのは、最終的に決定された「相当の利益」の内容が含まれるか否かであろう。

指針案における「指針案策定の目的」では、「本指針は、特許法…第三十五条第五項の規定により不合理であると認められるか否かの判断…においては、同項に例示する手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等…と従業者等…があらかじめ定めた契約、勤務規則その他の定めが尊重される」ことが原則である旨規定されている。

また、旧特許法下の裁判例において、前記①～③のような「手続を欠くときは、これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情」があれば不合理性を否定し得る旨判示されたものがある³¹。同事件の控訴審では、基準策定のための協議もなく、基準も一部開示に過ぎず、意見を斟酌する機会もなかったとして、算定の結果を考慮するまでもなく不合理であると結論付けている³²。

指針案や上記裁判例からすると、「等」に「相当の利益」が含まれることは否定し難いものの、極端な特殊事情がなければ、十分な手続が履踐されている限りにおいて、相当の利益の内容により直ちに不合理性が肯定されることはないものと解される。

〈脚 注〉

³⁰ 指針案「第二、四、3」

³¹ 前掲東京地判平成 26 年 10 月 30 日

³² 前掲知財高判平成 27 年 7 月 30 日

³³ 指針案「第三、二」。なお、賃金の全額払の原則（労働基準法 24 条）に関する最判昭和 48 年 1 月 19 日（民集 27 卷 1 号 27 頁）では、賃金請求権の放棄について、「自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していた」ことを根拠として有効とした趣旨が、相当の対価（利益）の切り下げにも及ぶ可能性があるとの指摘がある（前掲深津ほか・実務解説 141 頁）。

³⁴ 指針案「第三、二」

³⁵ 指針案「第三、四」

³⁶ 前掲田村ほか編・職務発明 152 頁（土田道夫）、木村陽一「新たな職務発明制度」L&T24 号（2004 年）17 頁、前掲深津ほか・実務解説 212 頁

6. その他の留意点

(1) 職務発明規定等の改定と遡及効

職務発明規定等が改定される以前になされた職務発明の承継ないし原始取得により生じた相当の対価ないし利益を受ける権利は、かかる権利発生時において具体的な権利として成立しているものであるから、その後の当該職務発明規定等の改定によって何ら影響を受けないのが原則である。

もっとも、使用者等と従業者等が、個別的に協議をして異なる合意に至った場合には、改定後の職務発明規定等の遡及的適用が認められる余地がなくはない³³。なお、改定後の職務発明規定等の遡及的適用が、従業者等に有利な場合は、その有効性は肯定されるものと解される³⁴。

(2) 退職者に対する手続

事例集とは異なり、指針案では、退職者に対して相当の利益を退職後も与え続ける方法だけでなく、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法も可能であることが明記された³⁵。

したがって、実務上は、退職後の煩雑な事務手続を回避する観点から、かかる一括払いの方法について策定することも検討されるべきであろう。

(3) 労働法について

職務発明に関して、労働法規が適用されるか否かについて、職務発明とその相当の利益が「労働条件」（労働基準法 1 条等、労働契約法 1 条）に該当するか否かとの観点等から議論されているが³⁶、これについて明確に述べた裁判例は見当たらない。

そのため、職務発明に関しては、労働法規による規制、特に相当の利益の内容を決定するための基準の変更等に際しては、不利益変更禁止の原則（労働契約法 9 条）等を念頭に置いて対応することが望ましい。

7. まとめ

以上のとおり、平成 27 年改正に至る経緯、その概要、実務上の留意点を述べてきたが、平成 16 年改正時に十分な対応がなされていた場合、原始取得制度の導入や、金銭以外の利益の導入等について若干の検討は要するものの、大幅な改定が必要になる場面は多くはないものと考えられる。

もっとも、平成 27 年改正では、手続的側面重視の姿勢がより鮮明になっており、このような手続を履踐することで、潜在的なリスクの回避につながるものがより明確になったものと評価できる。

以上

意匠審査基準の改訂 ～画像意匠の保護拡充～

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

この度、意匠の審査基準が改訂されることとなり、平成28年4月1日施行で、新しい審査基準が運用される。本改訂のポイントは画像を含む意匠（以下、「画像意匠」という。）の登録対象が拡充されることにある。

これまで、画像意匠を意匠法で保護することは可能であった。意匠法2条1項により、いわゆる「表示画像」が登録可能であった¹、平成18年意匠法改正によって新設された、意匠法2条2項により、いわゆる「操作画像」が登録可能であった²。もっとも、いずれの画像意匠であっても、専用機に組み込まれる画像であることが要件であったため、保護の範囲は限定的なものであった。

しかしながら、近年はスマートフォンやタブレットPCなど、事後的に機能をアップデートできる機器が増加し、特定の専用機によらずとも一つの機器で様々な機能を実現できるようになってきていることから、専用機に組み込まれる画像のみを意匠として保護することは、時代のニーズに合致しないものとなっていた。

そこで、今般の改訂では、専用機・汎用機を問わず、事後的にインストールされるソフトウェアの画像も意匠の保護対象として認められることとなった。これまでの画像意匠の保護範囲と比べれば、画期的な変化であるといえよう。

本稿では、以下、意匠審査基準の改訂の概要について、簡単に説明する。

2. 画像意匠の登録対象の拡充

ポイントとしては、主に次の3点が挙げられる。(1)「あらかじめ」要件の緩和、(2)電子計算機にソフトウェアをインストールすることで表示される画像の保護、(3)物品から独立したコンテンツの画像は引き続き意匠登録の対象外、である。

(1)「あらかじめ」要件の緩和

改訂後の審査基準では、「物品にあらかじめ記録された画像」の要件のうち、「あらかじめ記録された」の文言を「記録された」に変更した。すなわち、物品に記録されたタイミングは問わず、事後的に記録された画像であっても、物品に「記録された」こ

とをもって意匠を構成する画像として認めることとした。具体的には、下記のように改訂された。

①意匠法2条1項に規定の画像意匠（表示画像。改訂審査基準74.4.1.1.1.1）

画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品であって、その物品の表示部に表示される画像が、

- a) その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像、
- b) その物品に記録された画像、

であること（上記a）とb）両方の要件を満たす必要がある）。

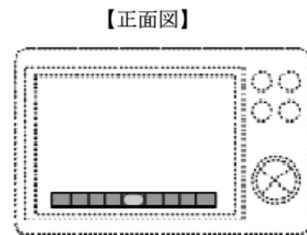
例1：

【意匠に係る物品】腕時計本体



例2：

【意匠に係る物品】デジタルカメラ



撮影支援情報表示（水準器表示）

②意匠法2条2項に規定の画像意匠（操作画像。改訂審査基準74.4.1.1.1.2）

画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品であって、

- a) 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像、
- b) 当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像、
- c) その物品に記録された画像、

であること（上記a）～c）すべての要件を満たす必要がある）。

例1：

【事例】
当該物品に表示される画像
「携帯電話機」



（物品自体が有する表示部に表示される画像の例）
※表示部に表示された画像は通知機能等、物品の機能を発揮できる状態にするために用いられることが前提となる。

例2：

【事例】
当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像
意匠法第2条第2項では「これと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする」と規定され、当該物品の機能を発揮するための操作に用いられる画像であって当該物品と一体として用いられる表示部等に表示される画像は保護対象とする。
「磁気ディスクレコーダー」



（当該物品と一体として用いられる物品（例、テレビモニター）に表示される画像の例）
※録画予約機能等、物品の機能を発揮できる状態にするために用いられる操作に用いられる画像であることが前提となる。

【脚 注】

¹ 画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品であって、その物品の表示部に表示される画像が、a) その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像、b) その物品にあらかじめ記録された画像、であること。（改訂前審査基準74.1.1、74.1.2）

² 画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品であって、a) 物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像、b) 当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像、であること。（改訂前審査基準74.2）

(2) 電子計算機にソフトウェアをインストールすることで表示される画像の保護

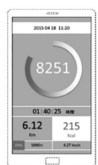
改訂前の審査基準では、電子計算機の取扱いについて、「物品から独立して創作され、販売されるソフトウェア（OS も含む）をインストールすることで表示される画像（プリインストールされたものも含む）は、保護対象とはならない。」としていた。

しかしながら、パソコンの他、スマートフォンやタブレット PC など、機能を事後的にアップデート可能な機器が普及しており、このような画像意匠について保護のニーズが高まっていることから、事後的にソフトウェアをインストールすることで表示される画像についても保護することとした。

ただし、意匠に係る物品を「〇〇機能付き電子計算機」とし、物品の有する機能を特定しなければならない点には注意する必要がある³。

例 1 :

【付加機能を有する電子計算機の意匠を構成すると判断する事例 1】
「歩数計機能付き電子計算機」



歩数計測データを表示する画像
※説明の都合上、顧客の記載事項及びその他の図は省略した。

例 2 :

【付加機能を有する電子計算機の意匠を構成すると判断する事例 2】
「はがき作成機能付き電子計算機」



アドレス帳からデータを入力し、宛名入力機能が発揮されるための画像
※説明の都合上、顧客の記載事項及びその他の図は省略した。

(3) 物品から独立したコンテンツの画像は、引き続き意匠登録の対象外

テレビ番組の画像や、インターネットを通じて表示されるウェブサイトの画像など、物品の外部からの信号による画像を表示したもの、物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像を表示したもの、及び、映画の一場面やゲーム等のいわゆるコンテンツを表した画像については、引き続き、意匠の保護対象とはならない。

また、ネットワークコンピューティングにより使用者の端末である電子計算機に表示される画像も保護対象外である。

これらは、物品に記録された画像ではないことや、物品から独立したコンテンツであることが、保護の対象外となっている理由である。

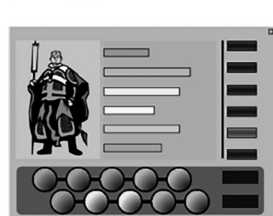
例 1 :

【物品に記録された画像と認められない事例】
（ウェブサイトの画像）



例 2 :

【意匠を構成するものと認められない事例】
ゲームの画像



3. その他の改訂

画像意匠の保護の拡充に伴い、画像意匠に関する類否判断基

準や、創作非容易性の審査基準も明確化されている。本稿では割愛するが、詳細は、改訂審査基準 74.4.2.2.1 や改訂審査基準 74.4.2.2.1.1 を参照されたい。

4. コメント

今回の改訂により、パソコンやスマートフォン等の機器にインストールするアプリの画像なども意匠の保護対象となったことは、画像意匠の分野において大きな進展である。これまでは、専用機に組み込まれる画像意匠のみ保護されていたことから、ハードウェアメーカーや一部のソフトウェアメーカーだけが意匠として権利を保護できていたものが、ソフトウェアメーカー全般にその裾野が広がったことになる。

意匠法は、物品の美的外観を保護する制度であり、その効力は類似の範囲まで及ぶ。そして意匠登録されていれば、第三者による同一又は類似の意匠の実施に対し、意匠権の行使が可能である。依拠性が要件となる著作権法や、ほぼデッドコピーの範囲しか保護されない不正競争防止法、立体的形状等が自他商品等識別力を発揮していないと保護されない商標法と比べて、物品の形状等の侵害品・模倣品に対して権利行使が容易であることが意匠の魅力といえる。このような意匠の強みに鑑みれば、これまで意匠による保護を考えていなかったソフトウェアメーカーも、今後はアプリ等のソフトウェアを開発する際には、侵害品・模倣品対策として、画像意匠の登録を検討することが勧められる。

他方、保護が拡充された反面、各メーカーにとって調査負担が増えたことも事実である。これまでは事後的にインストールされるようなソフトウェアの画像意匠については意匠登録が認められていなかったことから、そのような画像意匠について意匠調査は不要であったが、今後は開発したソフトウェアを実施する前に意匠調査をし、他人の意匠権を侵害しないことを確認することが望ましい。

もっとも、今回の改訂によって画像意匠の保護が十分になったかという点、そうではない。保護が拡充されたとはいえ、あくまで現行法の範囲内で審査基準を改訂したものであり、物品との一体性の縛りは残っている。そのため、クラウドサービスにより表示されるウェブサイトの画像やゲームのコンテンツを表した画像等は、依然として保護されないままである。画像意匠であることには変わらないのに、物品から離れてネット上にある場合や独立したコンテンツである場合には意匠登録できないとするのは、保護制度としてアンバランスであろう。

意匠法上、物品性が意匠の必須要件となっている以上は、審査基準による保護の拡充は今回の改訂が限界といえる。今後は、画像意匠については物品性の要件を緩和するなど、抜本的な改正等を視野に、更なる保護の拡充に向けて議論が進められることが期待される。

【脚 注】

³電子計算機は、それ単体では情報処理機能しか有さないものの、ソフトウェアと一体化することにより、具体的な機能を有する新たな物品を構成し得る。この電子計算機にソフトウェアをインストールすることにより、電子計算機が通常有する以外のハードウェアを要せずに成立する新たな物品を、付加機能を有する電子計算機と位置付ける（改訂審査基準 74.4.1.1.3.2）。

商標に関する 最近の米国最高裁判決の紹介

弁理士 土生 真之

1. はじめに

米国において、昨年2件の最高裁判決が出された。一つは、行政機関の判断に対する「争点効 (issue preclusion)」の有無が争われた「B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc. 事件」、もう一つは、「商標のタッキング (trademark tacking)」についての判断主体が争われた「Hana Financial, Inc. v. Hana Bank 事件」である。

何れも日本の商標制度には馴染まない、米国ならではのとも言える論点であり、米国の商標実務を理解するうえでの一助として紹介したい。

2. B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc. 事件¹

(1) 概要

本件は、混同を生じるおそれの有無 (likelihood of confusion) について、行政機関である TTAB (商標審判部) が下した判断が、争点効を有するか否かについて、最高裁で判断された事案である。

争点効とは、当事者間で争われた主要な争点に関し、裁判所が実質的に審理して終局的な判断が下された場合には、後の別事件においても同一の争点についての主張立証を拘束し、当該判断と矛盾する判断を禁止する効力のことである。

最高裁は、一定の場合には、TTAB の判断にも争点効が生じることを肯定した。

(2) 経緯

B&B Hardware, Inc. (B&B 社) は、1990 年から「SEALTIGHT」の商標を使用して、航空宇宙産業向けのファスナーを製造販売していた。B&B 社は、商標「SEALTIGHT」を 1993 年に商標登録した。一方、Hargis Industries, Inc. (Hargis 社) は、「SEALTITE」の商標を使用して、金属建築産業用のドリルねじの製造販売を開始した。その後、Hargis 社が商標「SEALTITE」について商標登録出願を行ったところ、当該出願に対して B&B 社が自己の「SEALTIGHT」と混同を生じることを理由に異議を申し立てた。

さらに、B&B 社は、連邦地方裁判所に対して侵害訴訟も提起した。侵害訴訟における裁判所の判断が下される前に、

TTAB は、「SEALTITE」は「SEALTIGHT」と混同を生じるおそれがある程に類似しているとして、登録を認めない旨の決定を下した。Hargis 社は、当該異議決定に対して、裁判所に上訴して争うことはしなかった。

当該異議決定を受けて、B&B 社は連邦地裁に対して、TTAB の争点効により、Hargis 社はもはや混同を生じるおそれの有無について争うことはできないと主張した。しかし、地裁は、TTAB は合衆国憲法3条に基づく裁判所ではないことを理由に Hargis 社の当該主張を採用せず、陪審員は混同を生じるおそれはない旨の評決を下した。

B&B 社は、第8巡回区控訴裁判所に控訴したが、当該控訴裁判所は、混同を生じるおそれの有無を判断するに際し、TTAB が採用する検討要素は控訴裁判所の採用する検討要素とは異なること²、TTAB は商標の外観と称呼を重視しすぎることで、TTAB においては Hargis 社に説得責任 (burden of persuasion) があるのに対し、裁判所においては B&B 社側に説得責任があることを理由に、地裁の判断を支持した。

そこで、B&B 社は上告し、「SEALTITE」と「SEALTIGHT」の混同を生じるおそれの有無に関する TTAB の判断に対して、争点効を認めるべきであるかについて最高裁で争われることになった。

(3) 最高裁の判断

最高裁は、争点効に関する一般的な要件を満たす場合において、TTAB において審理された商標の使い方が裁判所において審理される商標の使い方と実質的に同じであれば、争点効の効力は肯定されると判示し、原判決を破棄して差し戻した。

その理由として、要旨を次のように述べている。議会が行政機関に紛争解決の権限を付与している場合、法目的に反することが明らかである場合を除き、裁判所が争点効を認めることも想定して議会は法制化していると考えられる。商標法 (Lanham Act) の規定・構成上もこの解釈を否定していない。また、登録段階における決定が、争点効に関する一般的な要件を満たさないという明確な理由もない。

控訴裁判所の判断とは異なり、混同を生じるおそれの有無の判断に際し、TTAB と裁判所が用いる判断基準は根本的に相違するものではなく、関連規定の文言も本質的には同じである。Hargis 社は、登録の場面では「商標の類似性 (resemble)」

〈脚 注〉

¹ 135 S. Ct. 1293 (2015)

² 混同を生じるおそれの有無の判断においては、商標の類似性、商品の類似性、販路の類似性等、デュポンファクター (DuPont Factors) と呼ばれる 13 要素を TTAB では考慮するが、この検討要素は裁判所によって若干異なる。

が問題とされるのに対し、侵害の場面では「取引上の使用 (use in commerce)」が問題とされ、TTAB と裁判所は常に同じ商標の使用方法を考慮するわけではないと主張するが、だからと言って、TTAB が異なる判断基準を適用しているわけではない。商標権者が登録の場面と実質的に同じ商標の使い方をしているのであれば、裁判所が侵害の場面で行うのと同じ判断を TTAB は行っていると言える。

TTAB と裁判所が異なる手続³を採用していることにより、争点効を肯定することが妥当でない場合があるとしても、常にそうであるとも言えない。

Hargis 社は、後の侵害事件で争点効を生じさせるには、登録の場面における当事者の利害・関心の程度は低すぎると主張するが、それも誤りである。

(4) 検討

異議申立事件における判断が、その後の侵害事件の判断をも拘束するとなると、従来よりも異議の重要性は高まり、申立人も権利者側も軽々に争うことができなくなる。また、異議申立事件においても、侵害事件と同程度に徹底的な主張立証を行うことが必要となり、費用や手続の負担も増しかねない。

しかし、最高裁判決においては、登録性に関する判断は、市場における使用から離れた抽象的な商標について対比して判断されるものが頻繁にあり、多くの場合、登録性に関する判断は争点効を有しないと述べられており、TTAB の決定に争点効が認められることが限定的であることが示唆されている。

実際、本件最高裁判決後においても TTAB では、市場における実際の使用態様を考慮に入れない決定が引き続きなされている。

これらのことから、TTAB の決定に争点効が認められることが趨勢になることはなさそうであるが、最高裁判決後の事件で、優先権に関する TTAB の判断について、争点効が認められた例⁴も存在する。争点の内容次第では、TTAB の判断に争点効が認められ易い場合もあるため、TTAB における主張立証、その後の訴訟戦略において、今まで以上に真剣かつ慎重に対応していくべきであると言える。

3. Hana Financial, Inc. v. Hana Bank 事件⁵

(1) 概要

商標のタッキングの判断は、裁判官が行う法解釈の問題であるか、それとも陪審員が判断する事実問題であるかという点について、最高裁が判断した事案である。

タッキングとは、商標の態様を若干変更して使用した際に、元の商標と変更後の商標が、同一かつ継続的な商業上の印象を有し、需要者が両商標を同一商標と認識する場合においては、

変更後の商標についても優先日（元の商標の使用開始日）を主張することができるという法理である。

最高裁は、商標のタッキングの判断は、陪審員による事実認定の問題であると判示した。

(2) 経緯

Hana Financial, Inc. は、Hana Bank の「Hana Bank (ロゴ)」が、自己の登録商標「Hana Financial (ロゴ)」の商標権を侵害するとして提訴したところ、Hana Bank は、先に使用していた「하나은행 (ロゴ)」(Hana Bank のハングル表記) に基づきタッキングの抗弁を主張した。

連邦地裁及び第9巡回区控訴裁判所では、タッキングの問題は、事実認定の問題として陪審員により判断され、Hana Bank の抗弁が認められた。

【Hana Financial 商標】



【Hana Bank 商標】

変更前

変更後



(3) 最高裁の判断

最高裁は、陪審員によるタッキングの判断は予測可能性を欠くという原告の主張について、不法行為、契約、刑事事件において陪審員が判断することと違いはないとして退け、商標のタッキングは、陪審員により判断されるべき問題であると全員一致で判示した。

(4) 検討

タッキングに関する事件は稀であり、当該最高裁判決が実務に与える影響は必ずしも大きいわけではない。

ところで、連邦、第2及び第6巡回区控訴裁判所では、タッキングの問題と同じく需要者の認識の問題と考えられる「混同を生じさせるおそれの有無」について、法解釈の問題あるいは事実認定と法解釈の混在した問題として扱っている。これらの裁判所における混同のおそれの判断について、本件最高裁の考え方が適用されるならば、裁判所間の扱いが統一されることになるため、このような状態に至れば実務への影響も大きいと考えられる。

〈脚 注〉

³ 異議申立における手続は、直接証言 (live testimony) を採用しない点等で民事訴訟と相違する点もあるが、連邦民事訴訟規則を準用し、ディスカバリー制度も採用する等、むしろ多くの点で類似している。

⁴ Ashe v. The PNC Financial Services Group, Inc. (Case No. PWG-15-144)

⁵ 135 S. Ct. 907 (2015)

弁理士 佃 誠玄

Q. プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて教えてください。

1. 定義

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、「物の発明」について「特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある」タイプのクレームを言います。

「特許請求の範囲」とは、特許出願の願書に添付する書類の一つです(特許法第36条第2項)。「特許請求の範囲」には、項分けして、どのような発明に対して出願人が権利を求めているのかが、簡潔な文章で記載されています。項分けされたそれぞれを「クレーム」と言います。特許権により保護される物や方法の範囲(技術的範囲)は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定まります(特許法第70条第1項)。「クレーム」の記載は、特許権の範囲を定める中心的な役割を果たすという点で、極めて重要な意味を持っています。

2. 発明の種類と独占の対象

特許権の保護対象は、特許法上、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」の3種類に分けられています(特許法第2条第3項)。発明がどの種類に該当するかによって、特許権による独占の対象が変わります。

「物の発明」の特許では、クレームに記載された要素を満たす「物」であれば、基本的に、どのような方法で製造されたとしても独占対象となります。よって、特許を受けた「物」を無許可で製造販売している人がいれば、特許権者は、裁判所に訴えて、製造販売を差し止めたり、損害賠償請求をしたりすることができます。

一方、「物を生産する方法の発明」の特許では、クレームに記載された「方法」で製造された物でない限り、独占対象となりません¹。仮に、被疑侵害品とクレームに記載された「方法」で製造された物とが、「物」として同一であっても、製造方法が異なる場合、侵害は認められません。また、侵害が疑われる物を製造販売している人がいたとしても、原則として、その物がクレームに記載された「方法」で製造された物であることを、特許権者の側が立証する必要が

ありますが、製造方法の立証は困難な場合が多いです²。

このため一般的には、「物を生産する方法の発明」よりも「物の発明」として特許権を取得する方が有利であると言われています。

3. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの存在意義と問題点

「物の発明」について特許を取得する場合、原則として、その物がどのような形状、構造、特性等を備えているか、という観点からクレームを記載することが求められます。何から作られたのか、過去にどのような状態であったかを記載しても、最終的な結果物がはっきりせず、権利範囲が不明確になるためです。

しかしながら、「物の発明」であっても、形状、構造、特性等により記載することが困難な場合もあります。仮想的な例を考えてみましょう。

例えば、(1)原料Aと原料Bとを混ぜて1～3時間60～80℃に加熱して混合物Cを作り、(2)原料Dと原料Eとを混ぜて2～5時間0～5℃に冷却して混合物Fを作り、(3)混合物Cと混合物Fとを10～30分、100～200回転/分のミキサーで混練して混合物Gとした時に、これまでにない洗浄力のある物質が得られることが分かりました。しかし、混合物Gの成分を測定しても、従来の洗剤と同じ成分しか検出されません。混合物Gの状態(例えば、特定の成分が特定の大きさの微粒子として懸濁している等)が洗浄力に影響しているかもしれませんが、いろいろ調べても何が洗浄力を高めているのかははっきりしません。

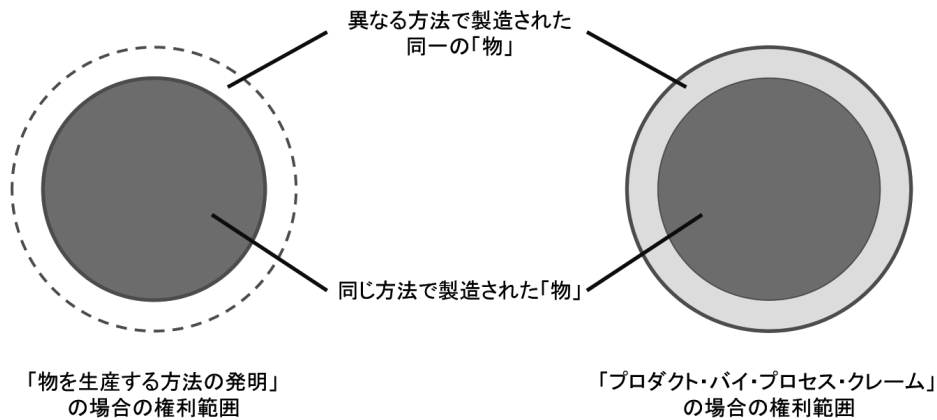
混合物Gはこれまでになかった有用な物です。「物を生産する方法の発明」として特許を取得すると、将来、混合物Gを製造する別の方法が見つかった場合に、その別の方法で得られた混合物Gには権利が及ばなくなってしまう。

別の方法で得られた混合物Gにも権利が及ぶように、あくまでも「物の発明」として特許を取得しようとするれば、クレームに「(1)原料Aと原料Bとを混ぜて1～3時間60～80℃に加熱して混合物Cを作り、(2)原料Dと原料Eとを混ぜて2～5時間0～5℃に冷却して混合物Fを作り、(3)混合物Cと混合物Fとを10～30分、100～200

〈脚注〉

¹「方法の発明」の特許と同様に、クレームに記載された「方法」を使う行為自体は、独占対象となります。

²ただし、「物を生産する方法の発明」の特許については、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でない場合、同一の「物」について、クレームに記載された製造方法で製造されたものと推定されます(特許法第104条)。



回転／分のミキサーで混練して得られる、混合物G。」と記載することになります。製造方法が異なっても、混合物Gとして同じ物であれば、権利行使できる可能性があります。このようなクレームが、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」です。

特に化学やバイオの分野では、結果として得られた物を、形状、構造、特性で十分に記述することが困難な場合が多く、異なる方法で得られた物にも権利を及ぼすために、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」での権利化を認める意義は大きいと考えられてきました。

ただ、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」は、権利範囲が不明確になりやすいという問題があります。また、仮に「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」で権利を取得したとしても、製造方法の異なる製品について侵害が疑われている場合、物として同一である（権利範囲に含まれる）ことを立証することは事実上困難とも言われています。各成分（不純物を含む）、状態、性能等がどこまで同じであれば物として同一なのか、一義的に定めにくいことがその理由の一つとなっています。

4. 最高裁判決

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」については、昨年6月に最高裁判所の判決が出ました³。同判決ではまず、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の特許権の効力について、「構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶ」との判断が示されました。従来、クレームに記載された製造方法により製造された物にのみ及ぶという考え方もありましたが、これが明確に否定されました。

同判決はさらに、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情」が存在しない限り、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」は不明確であり無効である、と述べました。その理由として、(1)クレームに記載された製造方法が、物のどのような構造若しくは特性を

表しているのか、あるいは「クレームに記載された製造方法に限定する」という意図で記載されているのかが不明であり、独占権の範囲について予測可能性が奪われるのは好ましくないこと、(2)出願時においてその物の構造や特性を解析することが技術的に不可能であったり、経済的、時間的に著しく困難な場合に、一律に排除すべきでなく、例外的に許容しうることを、を挙げています。

5. 実務上の指針

最高裁判決では、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情」があるか否かの判断基準は明確にされていません。現実には、個別の事情により定まるもので、一義的に定めることは困難とも言えます。

最高裁判決後、特許庁の審査では、特許請求の範囲に「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」が含まれる場合、通常、「不明確」との拒絶理由が通知される運用となっています。これに対し、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情」を丁寧に説明すれば、拒絶理由は比較的容易に解消と言われていています。しかしながら、侵害訴訟になった場合、裁判所が特許庁と同じ基準で判断するとは限りません。「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」は、不明確との理由で無効になる可能性があることを十分に理解しておく必要があります。

上述の通り、製造方法が異なる製品について「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の権利行使が事実上困難であるとすれば、「物を生産する方法の発明」も併せて権利化しておくことも有用でしょう。

また、製造方法をクレームに記載しなくても発明を十分に特定できるように、発明した「物」の形状、構造、特性が従来とどのように違うのかを、できる限り丁寧に調べ、通常の「物の発明」として権利化することが、これまで以上に重要となります。

〈脚 注〉

³平成24年(受)第1204号、同第2658号 特許権侵害差止請求事件 平成27年6月5日 第二小法廷判決

特 許 審判要件 平成27年11月24日判決
(知財高裁 平成27年(行ケ)第10026号 審決取消請求事件) >> 請求認容

本件は、原告が「回転角検出装置」との名称の発明について特許無効審判を請求したところ、請求不成立との審決（以下「本件審決」という。）がなされたため、審決取消訴訟を提起したという事案である。本稿では、サポート要件違反に関する争点について紹介する。

訂正後の請求項1に記載された発明（以下「訂正発明1」という。）では、金属製の本体ハウジングの開口部を、本体ハウジングよりも熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状のカバーで覆い、カバー側に固定された磁気検出素子を備え、磁気検出素子の磁気検出方向とカバーの長手方向が直交する旨が特定されている。

明細書の【発明が解決しようとする課題】には、カバーが「縦長の形状に形成されているため、その長手方向の熱変形量が大きくなる」、として、本発明の目的は、「カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができ、回転角の検出精度を向上することができる回転角検出装置を提供することにある」と記載され

ている。

本件審決は、訂正発明1はカバーの長手方向の位置ずれが短尺方向より大きいものを前提としており、この前提を満たすもののみが訂正発明1に含まれるから、特許請求の範囲に記載されている構成により課題は解決される、としてサポート要件充足を認めた。

これに対し、本判決は、縦長形状のカバーにおいて、長手方向及び短尺方向の寸法変化の大きさは、カバーの係止位置と磁気検出素子の取付位置や、ボルト等の締付力と関係するが、訂正発明1においてカバーにおける磁気検出素子の位置は特定されておらず、上記課題自体を有するものであるか不明である旨、判示した。そして、訂正発明1は、上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり、サポート要件を充足するものとはいえないとして、本件審決を取り消した。

特 許 用法用量特許の技術的範囲 平成28年1月28日判決
(東京地裁 平成26年(ワ)第25013号 特許権侵害差止等請求事件) >> 請求棄却

本件は、原告がメニエール病治療薬として公知の医薬組成物であるイソソルビトールの用法用量を特定した特許に基づき、イソソルビトールを含有するメニエール病改善剤を従来より製造販売する被告に対し、特許権侵害の差止等を求めた事案である。本稿では、技術的範囲の属否に関する争点について紹介する。

請求項1に記載された発明（以下、「本件発明」という。）では、「成人1日あたり0.15～0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる」旨が特定されている。被告製品の添付文書には、クレームされた範囲を超える用量が記載されていたが、「症状により適宜増減する」との記載もされていた。

明細書の【発明が解決しようとする課題】には、「……できる限りその投与量を削減することで、安全で、しながら確実に、かつ迅速に作用を発現し、長期投与にも適したメニエール病治療薬を開発する」旨が記載されている。【発明の効果】には、「薬剤の……投与量を削減

しても、同等又は同等以上の効果が得られることは臨床で頻繁に遭遇することである。しかし、本発明で投与量を削減する意味は、そのようないわゆる『医師のさじ加減』とは異なる。本発明の本質は、……投与量を削減して初めて治療効果が確実に増強することを発見し、証明したことで、大量投与による様々な問題を一举に解決する治療薬を開発したことにある。」と記載されている。

裁判所は、本件発明では、クレームされた範囲を超える量のイソソルビトールを投与する用法を排除し、従来より少ない量を投与するように用いられる治療薬に限定され、上記範囲を超える量のイソソルビトールを投与するように用いられる治療薬は、「医師のさじ加減」として個々の患者の特徴や病態の変化に応じて投与量が削減された場合にクレームされた量で用いられ得るものであっても、本件発明の技術的範囲に属しないと解すべきである、として侵害を否定した。

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。