

# Oslaw News Letter

vol.42

## 目次

## Contents

● 論文	米国でのウェアラブルデバイスの特許紛争に鑑みたIoT関連発明の権利化における留意点	弁理士 野本 裕史	1
● 商標 News	コンセント制度	弁理士 大塚 啓生	6
● 海外 News	Purdue Pharma v. Epic Pharma CAFC判決	弁理士 梅田 慎介	7
● 特許入門		弁理士 森田 裕	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

### 米国でのウェアラブルデバイスの特許紛争に鑑みたIoT関連発明の権利化における留意点

弁理士 野本 裕史

#### 1. はじめに

あらゆるものがインターネットにつながるIoT (Internet Of Things) の研究開発およびビジネスへの適用が急速に進んでいる。総務省の平成28年版「情報通信白書」では、IoT時代を象徴する新サービスとして、FinTech、シェアリング・エコノミー、ウェアラブルデバイスおよびサービスロボットが挙げられており、IoT、ビッグデータ、人工知能 (AI) 等のICTの進展による2020年時点の経済効果は約33兆円と推定されている<sup>1</sup>。

米国では企業価値10億ドル以上のユニコーン<sup>2</sup>がIoTの技術分野において複数登場しており、早くも2015年にはウェアラブルデバイスの市場にて競合するユニコーン同士の争いが連邦地裁および米国国際貿易委員会 (ITC) での特許紛争に発

展したものの、迅速な審理が行われるITC<sup>3</sup>では2016年に、権利行使に使用された全ての特許が無効であるという判断がなされた。

本稿では、まず、米国の特許適格性に関する運用指針の概要を説明し、次に、ウェアラブルデバイスの市場における特許紛争を題材にして、権利行使に使用された特許の内容とITCの判断の概要を説明する。最後に、IoT関連発明を権利化する際に留意すべき点を検討する。

#### 2. 米国の特許適格性に関する運用指針

米国特許法101条は、特許適格性について、新規かつ有用な方法、機械、製造物もしくは組成物またはそれについての新規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条件および要件に従って、それについての特許を取得することが

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup>平成28年版「情報通信白書」(2016年、総務省) <http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/index.html>

<sup>2</sup>非上場にもかかわらず企業価値が10億ドルを超える有望ベンチャーは、めったに姿をみせないという意味合いを含め、伝説の生き物である「ユニコーン(一角獣)」と呼ばれる。

<sup>3</sup>ITCの調査および関連する手続は、可能な限り迅速に進めるよう定められている(19 C.F.R. 210.2)

<sup>4</sup>米国特許第5,970,479号、第6,912,510号、第7,149,720号および第7,725,375号

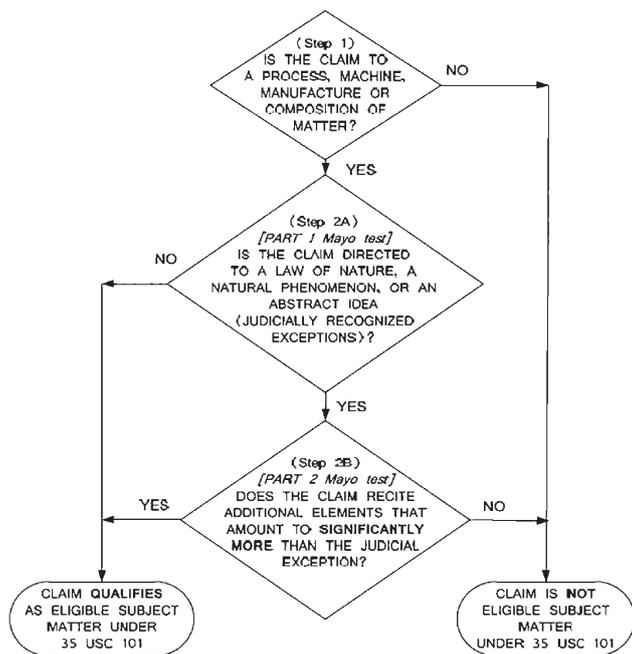
できる旨規定している。

2014年には、Alice v. CLS Bank 事件において、当事者間において債務を交換する方法とそのシステムに関する Alice 社の特許<sup>4</sup>のクレームは特許適格性がない抽象的アイデア向けられているとした連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) 大法廷判決が、最高裁により支持された<sup>5</sup>。

Alice 最高裁判決 (以下「Alice 判決」) を受けて米国特許商標庁 (USPTO) により公表された、特許適格性に関する運用指針<sup>6</sup>の概要は以下のとおりである。

クレームが特許適格性を有するか否かの分析は、参考図 1 に示すフローチャートに沿って行われる。

[参考図 1]<sup>7</sup>



ステップ 1では、クレームが、方法、機械、製造物もしくは組成物に向けられているか否かが判断される。このステップは、Alice 判決以前から変わっていない。クレームが方法、機械、製造物および組成物のいずれにも向けられていない場合 (ステップ 1 : NO)、特許適格性がないと判断される。一方、クレームが方法、機械、製造物もしくは組成物に向けられている場合 (ステップ 1 : YES)、ステップ 2 に移行する。

ステップ 2 は、自然法則、物理的現象および抽象的アイデア (判例法上の例外) に向けられたクレームに関する Alice 判決からの 2 段階分析である。

ステップ 2 A では、クレームが、判例法上の例外に向けられているか否かが判断される。ここで「向けられている」とは、判例法上の例外がクレームに記載されていることを意味する。クレームが判例法上の例外に向けられていない場合 (ステップ

2 A : NO)、特許適格性があると判断される。一方、クレームが判例法上の例外に向けられている場合 (ステップ 2 A : YES)、ステップ 2 B に移行する。

ステップ 2 B では、クレーム中の何らかの構成要件または構成要件の組み合わせが、クレームが全体として判例法上の例外を著しく (significantly) 超えることに達するのを確実にするのに十分であるか否かが判断される。十分でない場合 (ステップ 2 B : NO)、特許適格性がないと判断される。一方、十分である場合 (ステップ 2 B : YES)、特許適格性があると判断される。

### 3. ウェアラブルデバイスの市場における特許紛争

#### (1) 特許紛争の経緯

取得したデータをスマートフォン等の機器に送って処理するタイプのウェアラブルデバイスであるアクティビティトラッカ (活動量計) の市場では、2007 年創業の Fitbit 社 (以下「Fitbit」) が、2009 年からクリップ型のアクティビティトラッカを先行して製造販売していた。

Jawbone という商標で事業展開する 1999 年創業の AliphCom 社 (以下「Jawbone」) は、2004 年からヘッドセットやコンパクトスピーカの製造販売を行って多くの支持を得ており、2011 年にはリストバンド型のアクティビティトラッカを製造販売し始めた。

2013 年、Fitbit は Jawbone の後を追う形でリストバンド型のアクティビティトラッカの製造販売を開始した。2013 年の時点では、アクティビティトラッカの市場全体で、Fitbit が 70% のシェアを保有していたのに対し、Jawbone のシェアは 19% であった<sup>8</sup>。

2015 年に Fitbit は、NASDAQ に株式を新規公開 (IPO) するのであるが、Fitbit の IPO の 2 週間前に、Jawbone は、Fitbit が Jawbone の 3 件の特許を侵害しているとしてカリフォルニア連邦地裁に提訴した<sup>9</sup>。さらに、Fitbit の IPO の 3 週間後に、Jawbone は、6 件の特許侵害等を理由に Fitbit 製品の輸入差し止めを ITC に申し立てた<sup>10</sup>。

一方、Fitbit は、IPO の 3 か月後、Jawbone が Fitbit の 3 件の特許を侵害しているとしてデラウェア連邦地裁に提訴するとともに<sup>11</sup>、Jawbone が Fitbit の別の 3 件の特許を侵害しているとしてカリフォルニア連邦地裁に提訴した<sup>12</sup>。さらに、その 2 か月後、Fitbit は、3 件の特許侵害を理由に Jawbone 製品の輸入差し止めを ITC に申し立てた<sup>13</sup>。

迅速な審理が行われる ITC では 2016 年に両方の事件に対する判断がなされたのであるが、その結果は、権利行使に使用された双方の特許が全て無効であるというものであった。以下

#### 脚注

<sup>5</sup> Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. \_\_\_, 134 S.Ct. 2347, 110 USPQ2d 1976 (2014)

<sup>6</sup> <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>

<sup>7</sup> 2014 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet (2014 年 USPTO), p.3

<sup>8</sup> <http://www.mobihealthnews.com/28825/fitbit-jawbone-nike-had-97-percent-of-fitness-tracker-retail-sales-in-2013>

<sup>9</sup> Case No.3:15-cv-02579

<sup>10</sup> Inv. No. 337-TA-963

<sup>11</sup> Case No.1:15-cv-00990

<sup>12</sup> Case No.5:15-cv-04073

<sup>13</sup> Inv. No.337-TA-973

に、特に争点となった Fitbit の特許 2 件の内容と ITC の判断の概要を説明する。

## (2) Fitbit の 332 特許 (米国特許第 8,920, 332 号)

### (イ) 特許の内容

332 特許は、2014 年 6 月 3 日に出願され、2014 年 12 月 30 日に登録された。332 特許の発明の名称は「ウェアラブル心拍数モニタ」である。明細書中の記載によれば、332 特許は、ユーザの生理的な状態により行われる活動に関するデータを集める生体モニタリングデバイスに関連する。

332 特許のクレーム 1 は、以下のような記載である（著者訳）。

1. 心拍数モニタと動き検出センサとを含む複数のセンサを備えたウェアラブルデバイスの心拍数モニタを動作させる方法であって、
  - (a) 動き検出センサを用いてウェアラブルデバイスの動きを検出するステップと、
  - (b) (a) における動きの検出にตอบสนองして、ユーザの肌に対するウェアラブルデバイスの接近を検出するように構成された着用検出モードで心拍数モニタを動作させるステップと、
  - (c) ウェアラブルデバイスがユーザの肌に接近していることを、着用検出モードを介して判定すると、ユーザの心拍波形の 1 つまたは複数の特性を判定するように構成された第 1 のモードで心拍数モニタを動作させるステップと、
 を備え、(b) および (c) の動作は、プロセッサにより実行される、方法。

### (ロ) ITC の判断<sup>14</sup>

行政法判事 (Administrative law judge) による判断の概要は以下のとおりである（下線付加）。

Alice 判決の 2 段階分析によれば、332 特許は、抽象的な概念に向けられており、発明的概念を含むものではない。

#### a. Alice ステップ 1

Fitbit によれば、332 特許は、「ユーザの動きと肌の接近に基づいて心拍数モニタを電力効率が良いやり方で動作させるための方法および装置を提供すること」により、従来技術の「バッテリー消費」の問題を解決しようとする。……Fitbit は、「332 特許が発明された時点の既存デバイスは、接近を検出するために他のセンサを使用するか、独立した「着用検出モード」を持たずに連続的に心拍数モニタを動作させるかのいずれかであり、ユーザが手動で心拍数モニタリング機能をオンにすることを要求していた」ことを認めている。Fitbit は、また、332 特許の出願審査中に審査官が述べているように「引例 Ahmed<sup>15</sup> が、動き検出モードと心拍検知モードとを有し、動きの検出に応じて心拍検知モードを動作させる心拍数モニタを教示している」ものの、「動き検出に応じて、クレームに記載されたような肌に対するデバイスの接近を判定することを教示していない」ことを認識している。

ユーザがデバイスを着用するときに「手動で」心拍数モニタリング機能（すなわち心拍数の測定）をオンにすることの代わりに、332 特許のクレームは、プロセッサが肌の接近を検出するように心拍数モニタを動作させ、そのような接近が判定されるならば、プロセッサはユーザの心拍波形の 1 つまたは複数の特性を判定するように（すなわち心拍数を測定するように）心拍数モニタを動作させる。……

言い換えれば、クレームは、ユーザがデバイスを着脱するときの心拍数モニタリング機能のオン・オフの切り替えという人間の行動を単に自動化するだけである。そのような人間の行動は、オンデマンドの心拍数モニタリング機能を有するウェアラブルデバイスのユーザと、患者に使用するときに心拍数モニタをオンにすることが予期される診療所での心拍数モニタのオペレータの両方により、バッテリーの寿命を延ばすという目的で昔から手作業で行われている。……

Alice 判決以降の判例に基づけば、人間の行動の単なる自動化またはコンピュータ化は、抽象的な概念である。……

332 特許のクレームは、バッテリー電力を節約するという目的で、「デバイスがユーザの肌の近くにあるときに心拍数モニタリング機能をオンにする」という抽象的アイデアに向けられていると判断される。……332 特許の背後にある概念は、本質的に抽象的である。具体的には、人間は、バッテリーが残っている限りバッテリーを節約するためにバッテリー駆動デバイスをオフにしてきた。332 特許のする全てのことは、バッテリーをオン・オフするために人間の行動をプロセッサの動作による心拍数モニタに置き換えることである。……

Fitbit は、……人間はクレームに記載されたのと同じステップを手動で行っているという Jawbone の反論に対処していない。Fitbit は「Jawbone が提案するような人間で実装される解決法は、特許された発明の背後にある原動力、すなわち、デバイスが徐々に小型化していくウェアラブルデバイスにおける電力の節約および正確性の改善に対処していない」と主張しているが、そのような効率性および正確性の考慮により、クレームされた発明の抽象性が弱まるわけではない。……

最後に、ユーザの肌に対するデバイスの接近を検出するように構成された着用検出モードで動作されるときに心拍数モニタが「従来型でない」やり方で使用されるという Fitbit および ITC 委員会調査弁護士 (Commission Investigative Attorney、以下「Staff」)<sup>16</sup> の主張も、誤りである。実際、引例 Ahmed では、「心拍数を測定するのに使用される同じセンサが、ユーザがウェアラブルシステムを着用しているか否かを示すのに使用され得る」と具体的に述べられている。したがって、当該証拠は、心拍数の測定および肌の接近の検出のために同じセンサを使用することが、クレームされた発明の当時に公知であったことを示している。……

したがって、Enfish 判決<sup>17</sup> で説示されたように「クレームを、抽象的アイデアに向けられていると過去に判断されたク

## 〈脚 注〉

<sup>14</sup> Certain Wearable Activity Tracking Devices, Systems, and Components Thereof, Inv. No.337-TA-973, Order No.24, pp.15-31

<sup>15</sup> 米国特許出願公開第 2014/0073486 号

<sup>16</sup> Staff は 332 特許のクレームが特許適格な主題に向けられていると主張していた。

<sup>17</sup> Enfish, LLC v. Microsoft Corp., No. 2015-1244, 2016 WL 2756255, at \*4 (Fed. Cir. 2016)

レームと比較することにより、」332 特許のクレームは、抽象的アイデアに向けられていると判断される。

#### b. Alice ステップ2

332 特許の好ましい実施形態では、ユーザの肌の接近を検出するために光源からの光パルスが心拍数モニタで具体的に使用されると説明されているが、クレームでは、「ユーザの肌に対するウェアラブルデバイスの接近を検出するように構成された」着用検出モードが一般的に記載されている。……このように、クレームでは、ユーザの肌の接近を検出するために一般的な「着用検出モード」で一般的な心拍数モニタを動作させる一般的なプロセスが広く記載されている。

言い換えれば、クレームは、ユーザの肌の接近を検出するための心拍数モニタの動作の個別かつ具体的なやり方に限定されておらず、バッテリー電力の節約という予測可能な目的のために、デバイスの着脱に応じて、心拍数モニタの心拍数モニタリング機能をオン・オフするためのユーザの予測可能な手動および/または知的判定を、一般的なプロセッサの使用によって先取りしている。……

クレームされた構成要素の「順序付けられた組み合わせ」も、「発明的概念」を含んでいない。全体として見て、クレームには、単に、一般的なプロセッサにより実行されるような、デバイスがユーザの肌に接近しているときに心拍数モニタを動作させるという公知の抽象的概念が記載されている。……

Fitbit および Staff の全体的な立場は、ユーザの肌に対するウェアラブルデバイスの接近を検出するように構成された着用検出モードで動作されるときに心拍数モニタが従来型ではないやり方で使用されるという誤った前提を基礎としている。……よって、332 特許のクレームは、発明的概念を含まないと判断される。

### (3) Fitbit の 377 特許 (米国特許第 8,868,377 号)

#### (イ)特許の内容

377 特許は、2013 年 11 月 11 日に出願され、2014 年 10 月 21 日に登録された。377 特許の発明の名称は「ポータブルモニタリングデバイスおよびそれを動作する方法」である。明細書中の記載によれば、377 特許は、ユーザの身体的活動に対応する活動ポイントを算出する複数のセンサを含むポータブル活動モニタリングデバイスに関連する。

377 特許のクレーム 1 は、以下のような記載である (著者訳)。

1. ユーザの身体的活動に対応する活動ポイントを算出するポータブルデバイスであって、
  - ユーザの身体に結合するように適合された物理的なサイズおよび形状を有するハウジングと、
  - ユーザの活動を表すセンサデータを生成するためにハウジング内に配置された複数のセンサであって、少なくとも3つの加速度計を含む複数のセンサと、
  - ハウジング内に配置され、複数のセンサに電氣的に結合された処理回路であって、センサデータを使用してユーザの活

動ポイントを算出し、活動ポイントはユーザの1つまたは複数の身体的活動の量に相関する、処理回路と、

処理回路に結合され、活動ポイントを表すデータをユーザに出力するためのディスプレイと、  
を備えたポータブルデバイス。

#### (ロ) ITC の判断<sup>18</sup>

行政法判事による判断の概要は以下のとおりである (下線付加)。

Alice 判決の2段階分析によれば、377 特許は、抽象的な概念に向けられており、発明的概念を含むものではない。

#### a. Alice ステップ1

Fitbit は、クレームされた発明は抽象的アイデアに向けられておらず、「377 特許の中心は「活動ポイント」の算出だけにあるのではなく、従来技術を超える改善された能力を持つ具体的で物理的なデバイスを提供することにもある」と主張している。……しかし、Fitbit は、装置を発明していないし、クレームされた装置のいかなる物理的屬性または構造的構成要素も発明していない。全体としてみれば、クレームされた装置は、ハウジングと複数のセンサと3つの加速度計と処理回路とディスプレイとを含む、公知かつ従来型のものであった。Fitbit は、新規または従来型ではない装置のいかなる構造的構成要素も特定しておらず、Fitbit は、なぜクレームされた物理的屬性の組み合わせが従来型ではないのかを適切に説明してもいない。Fitbit は、「Jawbone は、従来技術が単一の装置で3軸加速度計と高度センサと生理的センサとを組み合わせる377 特許により教示される改善を生み出すことを教示している証拠を示していない」と断定的に主張している。しかし、これらのセンサの各々は具体的かつ予測可能な目的を有しており、377 特許の明細書も Fitbit もクレームされた組み合わせから得られる予期しない利点を特定していない。たとえば、Jawbone により指摘されたように、3つの加速度計または3軸加速度計の使用は「身体的活動を測定するという目的のためにそのような装置でありふれたものであった」。

Fitbit は、また、「クレームされた構成要素は、組み合わせられることにより、ユーザに提示されるデータの収集および操作での正確性の向上を提供する」と主張している。しかし、上述したように、正確性の考慮により、クレームされた発明の抽象性が弱まるわけではない。……

「あらゆる従来型の構成要素が取り去られた状態では、」クレームは、ユーザの身体的活動の量および/または強さに対応する活動ポイントを算出するためのポータブルデバイスのむき出しの抽象的アイデアにすぎない。明確に言うと、「101 条に基づく適格性の分析と米国特許法 103 条に基づく非自明性の調査との間には重なる部分があるが、103 条は、特定のクレームが従来技術に鑑みて自明であるか否かという範囲の狭い問いかけを行う。一方、101 条の調査は、より範囲が広くかつより本質的であり、クレームされた主題が、あらゆる従来型の構成要素を取り去られた状態で、特許法が保護することを目的としている種類の発見であるか否かを問いかける。

#### 〈脚注〉

<sup>18</sup> Certain Wearable Activity Tracking Devices, Systems, and Components Thereof, Inv. No.337-TA-973, Order No.24, pp.35-44

したがって、Enfish 判決<sup>19</sup>で説示されたように「クレームを、抽象的アイデアに向けられていると過去に判断されたクレームと比較することにより、」377 特許のクレームは、抽象的アイデアに向けられていると判断される。……

#### b. Alice ステップ 2

Fitbit は、本質的には、「(明細書中に記載されたように) 377 特許のクレームは、発明を実施するのに要求される物理的装置を十分に記述している」から、クレームが特許適格性を有すると主張している。しかしながら、「具体的かつ有体の構成要素の単なる記載は、抽象的なアイデアに特許適格性を授与するのに不十分である」。

さらに、Fitbit の主張する正確性の利点は、生得的なものであり、クレームされたセンサおよび処理回路の使用から予測され得る。……「少なくとも3つの加速度計は一般的なコンピュータの構成要素ではなく、従来型ではないやり方で使用されている」という Staff<sup>20</sup> の主張は、Jawbone により提供された証拠と矛盾する。したがって、Fitbit の主張する正確性の利点は、発明的概念を提供するのに不十分であると判断される。

このように、377 特許のクレームには、ユーザの身体的活動の量および/または強さに対応する活動ポイントを算出するためのポータブルデバイスの「抽象的アイデアを実装するための従来型の電子的かつコンピュータ用の構成要素」が記載されている。したがって、クレームの構成要素は、単独または組み合わせで、本件特許が「非適格な概念上の特許を著しく超えるものに達するのを確実にするのに十分」ではない。

よって、377 特許のクレームは、発明的概念を含まないと判断される。

## 4. IoT 関連発明を権利化する際に留意すべき点の検討

### (a) 人間の行動の自動化について

ITC による 332 特許の判断で示されたように、米国では、人間の行動の単なる自動化は抽象的な概念であり特許不適格であると判断され得る。

一方、日本では、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作が発明に該当すると判断されるところ<sup>21</sup>、332 特許はプロセッサが動き検出センサの検出に基づいて心拍数モニタの動作を制御するものであるから、発明該当性の要件を満たすと判断される可能性がある。

ただし、進歩性の判断では、人間が行っている業務やビジネス方法のシステム化が、当業者の通常の創作能力の発揮に当たると判断され得る<sup>22</sup>ことに留意すべきである。

### (b) 物理的構成が既存技術の組み合わせからなる場合

IoT 関連発明は、物理的構成としては既存技術の組み合わせ

からなる場合がある<sup>23</sup>。

ITC による 377 特許の判断で示されたように、米国では、そのような場合には、抽象的な概念であり特許不適格であると判断される傾向が見受けられる。また、そのような場合には、なぜその組み合わせが従来型でないのかを適切に説明すべきであり、その組み合わせから得られる予期しない利点を特定すべきであることが、ITC による 377 特許の判断において示唆されている。

日本では、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば自然法則を利用した技術的思想の創作であって発明に該当すると判断されるところ<sup>24</sup>、377 特許は処理回路が加速度センサのデータを使用して活動ポイントを算出しディスプレイに出力するものであるから、発明該当性の要件を満たすと判断される可能性がある。

なお、引用発明と比較した有利な効果は進歩性が肯定される方向に働く要素として参酌されるから<sup>25</sup>、組み合わせから得られる予期しない利点を特定すべきことは、上記 ITC による 377 特許の判断における示唆と同様である。

### (c) 予測可能な利点の主張

ITC による 332 特許の判断と 377 特許の判断の両方で示されたように、米国では、消費電力の低減や正確性の向上など予測可能な利点では、特許適格性の判断において、発明の抽象性のハードルを下げることはできない。

日本では、進歩性の判断において、コンピュータ化することにより得られる「速く処理できる」、「誤りを少なくできる」などの一般的な効果は、通常は、技術水準から予測できない効果とはいえないとされている<sup>26</sup>ことに留意すべきである。

### (d) 特許適格性の分析と非自明性の調査との間の重なり

ITC による 377 特許の判断では、特許適格性の分析と非自明性の調査の間には重なる部分があることが明示されている。非自明性の調査では従来技術という明確な基準があるものの、特許適格性の分析では超えるべき基準が明確にされていない点に留意すべきである。USPTO は特許適格性に関する判例のリストを更新し続けている<sup>27</sup>ので、随時研究していく必要がある。

## 5. おわりに

IoT は「モノ」に関連していることから、AI やビッグデータ等と比較して、特許制度との親和性が高い。IoT に関連する発明を日本または米国で権利化する際に本稿での整理が役立てば幸いである。

以上

## 〈脚注〉

<sup>19</sup> 前掲注 17) 参照

<sup>20</sup> Staff は 377 特許のクレームも特許適格な主題に向けられていると主張していた。

<sup>21</sup> 審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.1.1.1(1)(i)

<sup>22</sup> 審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.2.3.2(4)

<sup>23</sup> 「FRONTIERS 2016」(2016 年、経済産業省) 14 頁参照 <http://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/report/frontiers2016.pdf>

<sup>24</sup> 審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.1.1.2(1)(i)

<sup>25</sup> 審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 3.2.1(1)

<sup>26</sup> 審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.2.3.1(5)

<sup>27</sup> 前掲注 6) 参照

## コンセント制度

弁理士 大塚 啓生

### 1. はじめに

「コンセント制度」とは、出願した商標と類似する先登録商標が存在し、特許庁の審査において拒絶されるような場合であっても、当該先登録商標の権利者から同意 (consent) を得られれば、拒絶理由が解消したものとみなして後願商標の登録を認める制度のことである。

米国、EU、オーストラリアなど、諸外国においてはコンセント制度が認められているが、日本では導入されておらず、その必要性については度々議論されている。平成8年の商標法改正でコンセント制度の導入が見送られて以降、知的財産研究所によって調査・研究がなされ<sup>1</sup>、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会<sup>2</sup>や日本弁理士会商標委員会<sup>3</sup>等で検討が行われている。

本稿では、その導入の是非が検討されているコンセント制度について簡単に説明する。

### 2. コンセント制度の類型及び諸外国の導入状況

コンセント制度には大きく分けて2つの類型が存在する。いわゆる「完全型コンセント制度」と「留保型コンセント制度」である。

「完全型コンセント制度」は、コンセントがあれば相対的な拒絶理由は解消する制度であり、審査官の判断を拘束するものである。

他方、「留保型コンセント制度」は、コンセントがあったとしても、客観的に混同が生じるおそれがあると判断される場合は拒絶理由が解消しない制度であり、審査官の裁量で判断される。

各国のコンセント制度の導入状況を大別すると以下のとおりである。

コンセント制度を導入している国		コンセント制度を導入していない国
完全型コンセント制度	留保型コンセント制度	
EU、イギリス、スウェーデン、ニュージーランド、など	アメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、台湾、香港、シンガポール、インド、マレーシア、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、など	日本、韓国、タイ、インドネシア、など

### 3. コンセント制度を採用していないことによる商標実務の現状

コンセントを活用する場合は、出願した商標に対して類似の先登録商標が引用されて、特許庁の審査において拒絶された場合である。しかし、日本ではコンセント制度を採用していないことから、先行商標権者の同意を得ても拒絶理由は解消しない現状にある。そのため、実務上は、コンセントの代替策として「アサインバック」が活用されている。

「アサインバック」とは、後願商標の出願人を引用された先登録商標の権利者に譲渡し (assign)、登録査定がされた後に、後願商標の出願人を元の出願人に再度譲渡する (back) 手続きのことをいう。このような手続きをすることにより、結果的にはコンセントを認めた場合と同様に、相互に類似する商標が併存して登録されることとなる。

なお、アサインバックの他に「取引実情説明書」を提出する手段もあ

る<sup>4</sup>。しかし、当該手段は、先行商標の指定商品/役務と類似する商品/役務のすべてについて取引の実情を説明・立証する必要があるうえに、当該説明書を提出したとしても結果的に拒絶理由が解消しないと判断される可能性があることから、同制度の利用はほとんど無いようである。

### 4. コンセント制度のメリット・デメリット

アサインバックによりコンセントと同様の結果が得られる現状にあって、コンセント制度の導入は本当に必要なのだろうか。コンセント制度の主なメリット・デメリットを以下に整理する。

#### 【メリット】

- ・アサインバックよりもユーザーの利便性が向上する (費用面や手続負担の軽減)。
- ・複数の権利者の先登録商標が引用されると、アサインバックでは対応し切れないが (一の権利者名義に統一することが事実上困難)、コンセントであれば対応が可能となる。
- ・商標制度の国際的な調和が図れる。
- ・現実には出所の混同が生じない商標の併存を認めることで、取引の実情に適した審査が期待される。

#### 【デメリット】

- ・コンセント制度は使用主義的な発想からなる制度であり、登録主義・審査主義を採用する日本の商標制度には根本的に馴染まない。
- 登録主義・審査主義の利点は、他人の権利の存否の確認が容易であった、商標の使用可能性及び登録可能性が予測できる点や、安定した権利を取得できる点にある。

しかし、コンセント制度の導入により、類似商標の併存が多くなると、商標調査における類否の判断が難しくなり、使用可能性や登録可能性の予測が困難となることが懸念される。また、コンセントがあれば登録が認められるとすれば、実質的には審査が機能しなくなり、権利の安定性も失われかねない。

### 5. まとめ

コンセント制度には一長一短があり、日本の商標制度への導入は慎重に検討すべきであるが、コンセント制度を推す意見は多い<sup>5</sup>。また、知的財産研究所が実施した国内企業アンケート調査によれば、日本においてもコンセント制度を設けるべきという回答が過半数を占めた<sup>6</sup>。

さらに、平成29年4月1日から施行される改訂審査基準では、出願人と引用商標の権利者が親会社と子会社である等、支配関係がある場合は、引用商標権者の承諾があることを証明すれば商標法4条1項11号に該当しないものとして取り扱うことが予定されている。すなわち、支配関係が認められる場合に限っては、コンセントを認める運用がされることになる。

コンセント制度の是非はさておき、ユーザーのニーズの高まりや、改訂後の審査基準がコンセントを一部に容認した運用になること等を考慮すると、コンセントを認める流れになりつつあることが窺える。コンセント制度が導入されれば、商標の実務に与える影響は大きいいため、その動向には注目したい。

以上

### 〈脚注〉

<sup>1</sup>平成13～16年度、平成27年度の特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書で報告されている。

<sup>2</sup>(旧)産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会の第3回、第14回～第16回で検討がされ、(新)産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会の第2回で検討された。

<sup>3</sup>平成15、23、24、27年度に日本弁理士会商標委員会にて検討された。

<sup>4</sup>特許庁商標審査便覧42.111.02

<sup>5</sup>平成27年度日本弁理士会商標委員会の答申書では、「商標制度の利便性及び国際ハーモナイゼーションの観点から、コンセント制度の必要性を主張し、その導入は立法によるのが望ましい」とし、留保型コンセント制度の導入を提言している。

<sup>6</sup>「平成27年度 商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」の35、38、64頁等参照 ([https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015\\_08.pdf?search=%27%E5%95%B6%E6%A8%99+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E5%88%B6%5%BA%A6%27](https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_08.pdf?search=%27%E5%95%B6%E6%A8%99+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E5%88%B6%5%BA%A6%27))

<sup>7</sup>(新)産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループの第21回及び第22回の配布資料参照 ([https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/pdf/t\\_mark\\_wg\\_new22shiryu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/pdf/t_mark_wg_new22shiryu/03.pdf))

## Purdue Pharma v. Epic Pharma CAFC 判決 ～プロダクトクレームにおける プロセス限定の非自明性判断への考慮～

弁理士 梅田 慎介

### 1. はじめに

先発薬メーカーは、ときに方法的な発明特定事項をも含む多様なプロダクトクレームのドラフトによって、自社製品の多面的な保護を図ってきた。これは、後発薬の医薬品簡略承認 (Abbreviated New Drug Application : ANDA) 申請に際しては、後発薬メーカーは、先発薬メーカーがオレンジブックに掲載する特許に対する特許証明書の提出が必要となるところ、オレンジブックには製造方法のみに係る特許は掲載されないことも一因となっている。

Purdue Pharma は、自社製品 OxyContin<sup>®</sup> に関し、副生成物が極低濃度とされた改良製剤に係るプロダクトクレームを、「副生成物の製造工程における由来」を特定することによって権利化した。本事案は、ANDA 訴訟において、この「副生成物の製造工程における由来」が先行技術に対する自明性の判断に考慮されるか否かが争われた。

### 2. 事件の概要

#### (1) 経緯

OxyContin<sup>®</sup> は、アヘンに含まれるアルカロイドのデバイン (thebaine) から合成される半合成麻薬オキシコドン (oxycodone) を成分とする鎮痛剤であり、がんの疼痛等の重度の痛みに有効に用いられている。一方で、錠剤を粉砕して鼻から吸引することでヘロインのような高揚感が得られるため、乱用が社会問題ともなっている。

2011 年、OxyContin<sup>®</sup> を販売する Purdue Pharma (以下「Purdue」) は、OxyContin<sup>®</sup> の後発薬を申請した Teva Pharmaceuticals USA (以下「Teva」) に対して、米国特許第 7,674,799 号、第 7,674,800 号及び第 7,683,072 号に基づき ANDA 訴訟を提起した。同様の訴訟を、2011～2013 年にかけて、Epic Pharma、Mylan Pharmaceuticals 及び Amneal Pharmaceuticals に対しても提起した。さらに、2012 年、OxyContin<sup>®</sup> を製造する Grunenthal GmbH (以下「Grunenthal」) と Purdue は、Teva に対して米国特許第 8,114,383 号に基づく侵害訴訟を提起した。

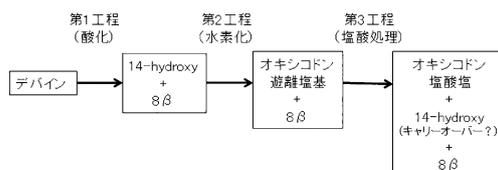
これらの訴訟を併合審理したニューヨーク南部地区連邦地裁は、2013 年、まず Teva に対する 2 件について、Purdue の特許は先行技術から自明であり無効との判断を示した<sup>1</sup>。また、残る事件については、コラテラル・エストoppel を適用して却下とした。

#### (2) 先行技術

従来、オキシコドン塩酸塩は以下の 3 工程により製造されてお

り、最終生成物中には副生成物である 14-ヒドロキシコデイン (以下「14-hydroxy」) が高濃度 (1500ppm) で含まれていた。14-hydroxy は、毒性化合物である  $\alpha, \beta$ -不飽和ケトン (ABUKs) の 1 種である。

<従来技術>



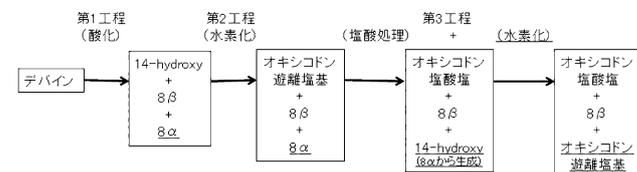
14-hydroxy を低減するため、第 2 工程で水素化されきらなかった 14-hydroxy が最終生成物中にキャリアオーバーしているのではないかと仮説のもと、第 2 工程の反応時間を延長することが検討された。しかし、第 2 工程で 14-hydroxy を完全にオキシコドン遊離塩基に変換したとしても、第 3 工程後に 14-hydroxy が再生成してしまうことが知られていた。

また、第 1 工程で副生成物として 8,14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone (以下「8,14-dihydroxy」) の 8β 異性体 (以下「8β」) が生じることが分かっていたが、8β のジアステレオマーである 8α,14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone (以下「8α」) が同工程で生成しているかどうかは不明であった。

#### (3) 本件特許

Purdue は、第 1 工程で生成する 8α が、第 3 工程における酸触媒脱水反応中に 14-hydroxy に変換されていることを明らかにし、第 3 工程の最後に、8α から生成した 14-hydroxy をオキシコドン遊離塩基に変換する水素化工程を追加することにより、最終生成物中の 14-hydroxy 濃度を 10ppm 未満に低減することに成功した。

<本件発明>



'072 特許は、14-hydroxy が極めて低濃度に抑えられたオキシコドン塩酸塩の改良製剤に係る発明 (低 ABUK 発明) である。'072 特許のクレーム 1 を以下に示す (下線・訳は筆者が付した)。なお、'799 特許<sup>2</sup> 及び '800 特許<sup>3</sup> も低 ABUK 発明に係るものである<sup>4</sup>。

1. An oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm

#### <脚注>

<sup>1</sup> Oxy Contin Antitrust Litig., 994 F. Supp. 2d 367, 377 (S.D.N.Y. 2014)

<sup>2</sup> Claim 1: An oral dosage form comprising particles, the particles comprising from about 5 mg to about 320 mg oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone during conversion of oxycodone free base to oxycodone hydrochloride, said particles being coated with an amount of hydrophobic material effective to provide a sustained release of the oxycodone hydrochloride when the coated particles are exposed to an aqueous solution.

14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8 $\alpha$ ,

14-dihydroxy-7, 8-dihydrocodeinone.

(14-hydroxy が 25ppm 未満であって、14-hydroxy の少なくとも一部が 8 $\alpha$ 由来である、オキシコドン塩酸塩活性薬剤成分)

'072 特許のクレーム 1 は、14-hydroxy の上限濃度を規定したプロダクトクレームであるが、先行技術に対して 14-hydroxy の製造工程における由来を 8 $\alpha$ に限定する方法的な発明特定事項を含む<sup>5</sup>。

#### (4)地裁判決

'072 特許は、14-hydroxy の製造工程における由来を 8 $\beta$ と推定していた従来技術に対して、8 $\alpha$ であることを特定した点に技術的特徴を有するものといえる。一方で、課題解決のための具体的な手段は第 3 工程における水素化であるから、本質的な技術的特徴はそのプロセスにあるといえる。

地裁は、オキシコドン塩酸塩の製造 3 工程は公知であり、デバインの酸化により 14-hydroxy が生成し、水素化によって除去可能であることも周知であったから、当業者は、その由来によることなく 14-hydroxy を水素化によって除去できると認識したといえ、14-hydroxy の由来が 8 $\alpha$ であるとの発見は、クレーム発明に想到するために必要ではないと判断した。

また、地裁は、「14-hydroxy の少なくとも一部が 8 $\alpha$ 由来である」との発明特定事項はプロセス限定であって、非自明性の判断に影響を与えないと判断した。

### 3. 判決の概要

本 CAFC 判決<sup>6</sup>は、地裁判決を不服とする Purdue 及び Grunenthal の控訴を棄却したものである。

Purdue は、「発明者が課題の非自明的な由来を発見し、解決手段を適用した場合には、たとえその解決手段がそれ自体一般的に公知技術のようであったとしても、その発明は非自明なものとして特許されるべきである。」とする Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Cos 最高裁判決<sup>7</sup>を引用し、14-hydroxy の由来の発見は非自明であるから、オキシコドン塩酸塩の水素化という解決手段も非自明とされるべきであると主張した。

CAFC は、本件特許は最終生成物中の 14-hydroxy の除去と

いう課題を解決するための手段（第 3 工程における水素化）をクレームしておらず<sup>8</sup>、単に低 ABUK である最終生成物をクレームしているに過ぎないから、4-hydroxy の由来の発見自体は非自明であったかもしれないが、そもそもクレーム発明に想到するためにこの発見が必要であったとはいえず、Eibel Process 最高裁判決は適用されないとした<sup>9</sup>。

また、CAFC は、14-hydroxy の由来が 8 $\alpha$ であるとの特定事項はプロセス限定であって低 ABUK 最終生成物の構造又は性状になんら影響を与えるものでなく、また 8 $\alpha$ 由来であろうと 8 $\beta$ 由来であろうと同一分子である 14-hydroxy をオキシコドン遊離塩基に変換するために水素化を適用できるのであるから、同特定事項は自明性の判断に考慮されないとした。

### 4. 検討

CAFC は、8 $\alpha$ 由来であるとの特定は 14-hydroxy の構造を規定するものでなくプロセス限定と解されるから、本件特許クレームはプロダクトバイプロセスクレームとして、そのプロセスではなくプロダクトの観点から検討されるべきである（別件判決<sup>10</sup>を引用）とした。

この判断は、プロセス限定はプロダクトの構造又は性状を限定するものでなければ非自明性の判断に考慮されていないとするものである。そして、「従来のプロダクトを新たなプロセスで製造したとしても特許性はない」<sup>11</sup>、「従来のプロダクトを特定のプロセスにより製造されるものとしてクレームして開示したとしても新規性はない」<sup>12</sup>、及び「プロダクトバイプロセスクレームに係るプロダクトが、従来のプロダクトと同一であるかそれから自明である場合、従来のプロダクトが異なるプロセスで製造されるものであったとしても当該クレームは特許性がない」<sup>13</sup>との従来の取り扱いを踏襲するものであり妥当と考えられる。なお、Purdue は最高裁に上訴している。

プロダクトクレームにおけるプロセス限定は、プロダクトを構造的又は機能的に限定するものでなければ米国の非自明性の判断に考慮されない点に留意が必要である。一方で、米国でのプロダクトバイプロセスクレームの侵害判断にはプロセス限定をも充足する必要があることから、本事案の「8 $\alpha$ 由来である」のように方法的な解釈（第 3 工程における水素化）がなされる可能性が高い発明特定事項はクレームドラフティングの際に避けるべきであろう。

また、新規な課題の発見が必ずしも特許性に結びつくものでない点にも留意が必要である。

#### 〈脚注〉

<sup>3</sup>Claim 1: A process for preparing an oxycodone salt substantially free of 14-hydroxycodeinone, which process comprises steps of: (a) preparing a mixture of oxycodone free base, solvent and an acid, the oxycodone free base having an 8 $\alpha$ , 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone component; (b) incubating the mixture under conditions suitable to convert the oxycodone free base to an oxycodone salt, wherein said conditions promote an acid catalyzed dehydration consisting of conversion of the 8 $\alpha$ , 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone component to 14-hydroxycodeinone; and (c) preferentially removing the 14-hydroxycodeinone from the oxycodone salt.

Claim 30: Oxycodone salt prepared according to the process of claim 1.

<sup>4</sup>4番目の'383号特許は、紙面の制約から割愛するが、乱用防止のために耐粉砕性を備えた錠剤に関するものとなっている。本事案では'383号特許も無効と判断された。

<sup>5</sup>日本でも類似のクレームが成立している（特許第 5378486 号）

<sup>6</sup>Purdue Pharma L. P. v. Epic Pharma, LLC, 881 F.3d 1345 (Fed. Cir. Feb. 1, 2016)

<sup>7</sup>Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45, 68 (1923); "where an inventor discovers a non-obvious source of a problem and then applies a remedy in response, the invention is nonobvious and worthy of a patent—even if the remedy, standing alone, would generally appear to be known in the art."

<sup>8</sup>Teva が実施する製造方法にも、「第 3 工程における水素化」は存在しない。Teva は、第 2 工程を 2 回繰り返すことによりオキシコドン遊離塩基を純化している。

<sup>9</sup>Eibel Process の発明は、上質紙を高速で製造する装置に関し、紙のシワという課題がペーパーストックの速度とワイヤーの速度の不一致に由来することを見出し、既存装置のワイヤーのピッチを微調整することにより両速度が同じになるようにしたというものである。最高裁は、「ペーパーストックの速度とワイヤーの速度の不一致」という課題の由来の発見が非自明であるから、その解決手段（ピッチ微調整）も非自明であるとした。

<sup>10</sup>Greenliant Sys., Inc. v. Xicor LLC, 692 F.3d 1261, 1268 (Fed. Cir. 2012); "[i]n determining validity of a product-by-process claim, the focus is on the product and not the process of making it."

<sup>11</sup>Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1369 (Fed. Cir. 2009); "That is because of the . . . longstanding rule that an old product is not patentable even if it is made by a new process."

<sup>12</sup>SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 439 F.3d 1312, 1317 (Fed. Cir. 2006); "It has long been established that one cannot avoid anticipation by an earlier product disclosure by claiming . . . the product as produced by a particular process."

<sup>13</sup>In re Thorpe, 777 F.2d 695, 697 (Fed. Cir. 1985); "If the product in a product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process."

弁理士 森田 裕

**Q. 特許出願で、「優先権を主張して出願する」ということを良く聞きます。「優先権を主張して出願する」とはどのようなことなのか教えてください。**

## 1. 優先権主張制度について

日本の特許法では、優先権制度を利用することで、基本的な発明の出願後に、その発明と、出願後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願をさらに行うことができ、技術開発の成果を漏れのない形で円滑に特許権として保護することが可能となっています。

優先権制度が無い場合、改良発明は全く別の出願として別々に審査にかけて権利化手続きをしなければならず、それぞれの出願で管理面、手続面および費用面で負担が必要になりますが、優先権主張制度を利用すると、その基礎となった出願は一定の時期に取下げの扱いとなり、優先権主張をした出願のみが権利化手続きに係属することになりますので複数の発明を一つの出願にまとめることとなり、管理面、手続面および費用面での負担軽減を図ることができます。

## 2. 優先権主張制度の特徴

優先権主張制度の最大の特徴は、先の出願の出願当初の明細書等に記載された発明についての特許性の審査は、先の出願の日時を基準になされることであると言えます。これにより、先の出願と優先権の主張を伴う出願との間になされた他人の出願を排除し、その間に公知となった情報によっては「先の出願に記載された発明」は特許性を失わないという優先的な取扱いが出願人に認められることとなります。注意したいのは、審査は優先権を主張した後の出願に対してなされますので、後の出願にも「先の出願に記載された発明」の内容が記載されていなければならないことです。つまり、先の出願にも優先権主張する出願にも記載した発明でなければ優先権の利益を受けることはできません。

ところで、優先権を主張する際には、必ずしも改良発明等を追加する必要は無く、何も記載を変更しなくても優先

権を主張して新しい出願をすることが可能です。特許権は、出願から20年で満了するのですが、優先権主張出願の満了日は、先の出願の出願日ではなく、優先権主張出願の出願日から起算しますので、優先権を主張して新しい出願をすることで特許の満了日を最大で1年間遅らせる効果が期待できます。

## 3. 「優先権を主張して出願する」とは

ご質問の「優先権を主張して出願する」とは、この優先権制度を活用する際に、先の出願に記載した内容については上記優先権制度の利益を受けながら、改良発明等を追加して、または追加せずに新しい出願をするときに用いられる言葉です。

## 4. 優先権を主張して出願する態様の図解

以下では、上記で説明したことを図解したいと思います。

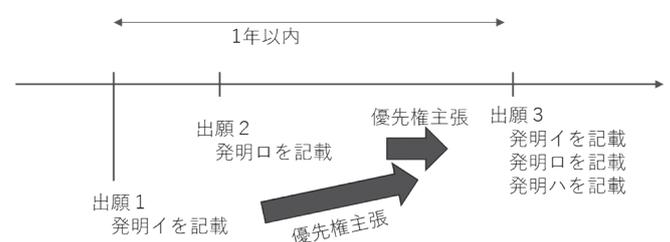
### 【優先権主張出願の基本的態様】



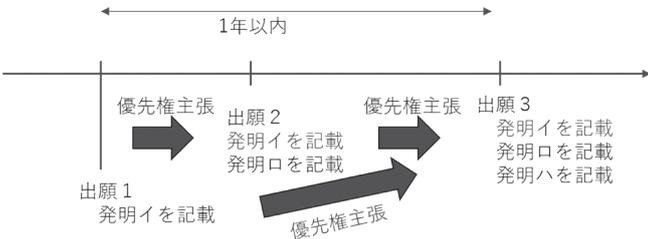
発明イについては出願1の出願日を基準に特許性が評価され、発明ロについては、出願2の出願日を基準に評価されます。特許権の満了は、出願2の出願日から20年となります。

### 【優先権主張出願を複数の出願から行う態様例】

優先権主張は、複数の出願を基礎として行うこともできます。



## 〔優先権主張出願を複数の出願から行う態様例2〕



複数の出願を基礎として優先権主張をすることもできますが、この場合は、最先の出願日から1年以内に全ての出願が含まれるようにすることが重要です。上記態様例1でも態様例2でも、出願1と2それぞれを基礎として優先権の主張を行うことになります。また、1つの出願を基礎として優先権主張を複数の出願において行うことも可能であり、上記態様例2では出願1を基礎として複数の出願（出願2と3）において優先権主張をしています。

上記以外の様々な優先権の主張方法もあります。具体的事案に応じて戦略が変わりますので、専門家にご相談ください。

## 5. 優先権主張制度を活用するための条件

優先権制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。最も重要な条件をいくつか紹介しますが、先の出願の日から1年以内でなければ、優先権を主張して新しい出願をすることはできません。また、先の出願の出願人と後の出願人が後の出願の時点において同一の者でなければ、優先権を主張することはできません。その他、細かい条件をいくつか満たす必要がありますので、詳細は専門家にご相談ください。

## 6. 外国出願における優先権主張制度

外国出願を行うときにも、「優先権を主張して出願する」ことができます。このときの優先権は、パリ条約という条約に基づく優先権ですが、考え方は上記とほとんど変わりません。改良発明を追加して、あるいは追加せずに海外に出願を行う際に、優先権を主張して出願することができ、これにより、お金のかかる外国出願の要否判断に十分な時間をかけることができます。改良発明を追加したり、特許の満了日を遅らせる効果もあります。

## 7. 実験科学における重要性

「優先権を主張して出願する」ことにより、出願戦略はその幅が広がります。特に実験科学においては、出願日を早めつつも、実験をするための時間的猶予を確保するために優先権主張制度を利用することがあります。具体的には、最初のデータを得たところで直ぐに出願をして、様々なバリエーションで検証した結果を後から追加することができ、これにより、発明を一般化して、広い権利を得ることが行われています。このような事情から、優先権制度は、特に材料系、医薬系、バイオ系技術分野において多用され、特許戦略の幅を広げています。

## 8. 出願戦略と研究戦略

優先権を主張できるのは、先の出願日から1年間だけです。実験計画との関係を考慮して出願計画を検討する必要があります。この意味では、出願戦略は研究戦略と密接であり、出願戦略と研究戦略との両方を考慮して戦略を立案することが求められます。

弊所では、知財戦略および研究戦略の両方を考慮した戦略立案に精通した人材が豊富におりますので、詳細はご相談ください。

## 9. 最後に

優先権主張制度を活用することで出願戦略の幅が大きく広がります。取得できる権利の広さが全く異なる結果となります。これを機に優先権主張制度の活用をご検討ください。

**特 進歩性(引用発明の認定) 平成28年10月12日判決**  
(知財高裁 平成27年(行ケ)第10178号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、原告が、特許第4568828号(以下「本件特許」という。)の請求項1ないし6に係る発明について特許無効審判を請求したが、特許庁が請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をしたため、その取消しを求めた事件である。本稿では、引用発明1の認定に関する裁判所の判断について紹介する。

本件特許の請求項1には、「スパッタ法、パルスレーザー蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜され、In、Ga、Zn及びOの元素から構成される透明アモルファス酸化物薄膜であって、該酸化物の組成は、結晶化したときの組成が $\text{InGaO}_3(\text{ZnO})_m$  ( $m$ は6未満の自然数)であり、不純物イオンを添加することなしに、電子移動度が $1\text{cm}^2 / (\text{V} \cdot \text{秒})$ 超、かつ電子キャリア濃度が $10^{16} / \text{cm}^3$ 以下である半絶縁性であることを特徴とする透明半絶縁性アモルファス酸化物薄膜。」と記載されていた。

これに対する引用発明1の認定に関して、原告は、特開平5-251705号公報(引用例1)には、ITOを一例として、酸化物一般について「膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させることができる」として、その原因も説明され、その具体的な方法も開示されていること、

引用例における「透明」の意味として、バンドギャップエネルギーが大きいこと(望ましくは $3\text{eV}$ 以上)とされていること、請求項1及び2が組成を限定していないことなどを指摘して、引用例1には、ITOに限られない酸化物薄膜に関するより上位の発明が記載されていると主張した。

しかし、本判決は、かかる主張に対し、引用例1の請求項1や請求項2は、「特定の金属元素を含む、エネルギーバンドギャップが $3\text{eV}$ 以上であって、かつ電子キャリア濃度が $10^{18} \text{個} \cdot \text{cm}^{-3}$ 以下である透明半絶縁酸化物薄膜を具体的に記載するものではない」といこと、「膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させることができる」などの記載は一般論としての説明に過ぎず、具体的な成膜方法を開示するものではないこと、具体的な成膜方法としてITO膜以外の酸化物薄膜の成膜方法の開示がないこと、及びITO膜以外の酸化物薄膜についてもITO膜と同一の性質を示すということが、当業者の技術常識であったことを認めるに足りる証拠はないことなどを指摘して、引用例1に、ITO膜以外の酸化物薄膜についても同一のことが開示されているなどということとはできないとして、原告の主張を排斥し、本件審決の引用発明1の認定を支持した。

**特 進歩性における効果の顕著顕著性 平成28年11月28日判決**  
(知財高裁 平成27年(行ケ)第10241号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、先行技術と、同一有効成分、同一用量、同一間隔で投与する骨粗鬆症治療剤について、進歩性の有無が判断されたが、進歩性が認められなかった事例である。

審決では、引用文献との一致点は、「1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする、PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、骨粗鬆症治療ないし予防剤であって、特定の骨粗鬆症患者に投与されることを特徴とする、骨粗鬆症治療ないし予防剤。」であり、相違点は、「特定の骨粗鬆症患者」の記載が異なる点(相違点1)と「骨粗鬆症治療剤」について本願では「骨折抑制のための」という事項が追加されている点(相違点2)であるとされた。この点については、原告は引用文献の記載は「骨密度の増加」であり「骨粗鬆症治療剤」ではないと主張した。

上記相違点について発明の容易想到性が争われ、原告は、「骨折の発生は、骨密度というよりも骨強度が関係しているところ、骨密度の増加は、骨折抑制効果を直接もた

らすものではない。」と述べ、相違点2に関して実質的な差異はないとした審決を批判した上で、各種の骨粗鬆症治療薬に関する文献に記載された腰椎BMD増加率と椎体骨折の想定リスク値をプロットし、その回帰直線から本発明の骨折抑制効果が引用文献から予想できない顕著な効果であると主張した。裁判所は、相違点2を実質的な相違点と認めたものの、「進歩性を検討するに当たり、効果の顕著性は、公知の引用発明とされた甲1発明との対比において検討されるべきであるから、前記の他の文献との対比における効果を、進歩性を検討するに当たっての顕著な効果とみることはできない。……図『BMD増加率と骨折相対リスクとの関係(骨吸収抑制剤と本願発明)』の回帰直線も、甲1発明以外の文献に基づき、作成されたことが認められるから、前記の他の文献との対比における効果を、進歩性を検討するに当たっての顕著な効果とみることもできない」として効果の参酌をすべきでないと判断し、結論として進歩性否定した。

商 ㊦ 「“サクラサケ”／ひらけごま」事件 平成28年9月21日判決  
 (知財高裁 平成28年(行ケ)第10077号 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、原告の登録商標「『“サクラサケ”／ひらけごま』の文字と図形から成る商標」(以下、「本件商標」という)が、「ひらけごま! / OPEN SESAME」(以下、「引用商標」という)に類似するとして被告が無効審判を請求したところ、請求成立の審決がされたため、審決取消訴訟を提起したという事案である。

裁判所は、本件商標について、その構成上「“サクラサケ”／ひらけごま」の文字部分と図形部分とが分離して観察されるのは明らかであるとしたうえで、「サクラサケ」と「ひらけごま」が二段に書かれている点や、その書体と色彩を異にする点、「ひらけごま」の文字の大きさが「サクラサケ」の文字のおおむね倍程度に書かれている点、「サクラサケ」は「桜咲け」を想起するのに対し「ひらけごま」はアリババの呪文を示すため、両者の間に意味上の自然な関連性がない点などを理由に、「サクラサケ」と「ひらけごま」が分離すると判断した。ま

た、文字部分の中で特に目立つように配された「ひらけごま」が看者に強く支配的な印象を与えており、「ひらけごま」が独立して自他商品の識別標識として機能しているとした。

他方、引用商標については、同一の意味を有する日英の語を上下段に分けて表記している点や、上下段を一連一体とする「ヒラケゴマオープンセサミ」の連呼は取引においては冗長なものにとらえられる点を理由に、一般の取引者・需要者は、上下段のいずれかによって、引用商標を称呼及び観念するものであり、アリババの呪文を示す「ひらけごま!」の部分が独立して自他商品の識別標識として機能していると判断した。

結論として、本件商標と引用商標とは、「ひらけごま」と「ひらけごま!」の文字部分において外観が近似し、称呼及び観念が共通する類似の商標であると判示した。

著 ㊦ 自動公衆送信、インラインリンク 平成28年9月15日判決  
 (東京地裁 平成27年(ワ)第17928号発信者情報開示請求事件) >> 請求一部認容

原告が著作権を有する写真(本件写真)は、インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において、氏名不詳者(本件アカウント2)により無断で、本件写真の画像を含むツイート(本件ツイート2)として用いられた。また、氏名不詳者ら(本件アカウント3~5)により無断で、本件ツイート2のリツイート(本件リツイート)がなされ、これにより、本件アカウント3~5の各タイムラインに本件写真が表示された。原告は、複製権、公衆送信権等が侵害されたと主張して、いわゆるプロバイダ責任制限法に基づき、ツイッターを運営する被告らに対し、本件各アカウントに係る発信者情報の開示を求めた。裁判所は、本件ツイート2に対して著作権侵害を認めたと、本件リツイートについて著作権侵害を否定した。

裁判所は、本件写真の画像が本件アカウント3~5のタイムラインに表示されるのは、本件リツイートにより同タイムラインのURLに、リンク先のURL(本件写真の画像が保存されている)へのインラインリンクが自

動的に設定され、同URLからユーザーのパソコン等の端末に直接画像ファイルのデータが送信されるためであると認定し、本件アカウント3~5のタイムラインのURLに本件写真の画像データは保存等されないから、本件リツイートは、本件写真のデータを送信または送信可能化するものでないとして、公衆送信該当性を否定した。

また、裁判所は、ツイッターユーザーにとってリツイートは一般的な利用方法であり、本件リツイートにより本件ツイート2は形式も内容もそのまま本件アカウント3~5の各タイムラインに表示されてリツイートであることが明示されているとして、本件リツイートが本件アカウント2の使用者にとって想定外の利用方法であるとは評価できないし、本件写真を表示させることによって利益を得たとも考え難いから、本件リツイートを行った者が自動公衆送信の主体であるとみることはできないと判断した。

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。