

Oslaw News Letter

vol.50

目次

Contents

● 論文	個別化医療特許の米国における権利行使可能性と特許適格性	弁理士 梅田 慎介	1
● 意匠 News	意匠審査基準の改訂	弁理士 土生 真之	6
● 海外 News	SPANSKI ENTERPRISES, INC. v. TELEWIZJA POLSKA, S.A. (D.C. Cir. Dec. 7, 2017)	弁理士 大塚 啓生	7
● 特許入門		弁理士 森田 裕	9
● 判例紹介			11

論文

Thesis

個別化医療特許の 米国における権利行使可能性と特許適格性

弁理士 梅田 慎介

1. はじめに

個々の患者から得られた情報に基づいて最適な治療法を提供する「個別化医療」(Personalized medicine)¹の臨床応用が進められている。個別化医療では、血液などの試料から得られたゲノムや転写産物(トランスクリプトーム)、翻訳産物(プロテオーム)、代謝産物(メタボローム)などに関する情報(バイオマーカー情報)と、治療効果及び副作用などに関する情報(臨床情報)との間に見出される「相関」に基づいて個々の患者に最適な治療薬や用量・用法が選択される。

個別化医療の特許による保護には、2つの特有の問題が存在している。第1に、個別化医療は、典型的には「試料の採取」(“obtaining” a biological sample from a patient)、バイオマーカーの解析(“assaying” the sample for a biomarker)及び「治療薬の投与」(“administering” a therapeutic agent to the patient based on the assay results)という3つの

ステップからなるが、各ステップの実施者は順にそれぞれ「医師」、「臨床検査技師」、「医師又は患者自身」でありえるから、全てのステップが同一の者によって実施されるというわけではない。このため、直接侵害の成立を観念しがたいという問題(権利行使上の問題)が存する。第2に、個別化医療は、「バイオマーカー情報と臨床情報との相関」という自然現象の利用を含んでいる。このため、いわゆる「司法上の例外(judicial exception)」²に向けられた発明であることを理由とした特許適格性拒絶³を受けやすいという問題(特許適格性の問題)がある。ここで、第2の特許適格性の問題への対処として治療薬の投与ステップ等のいわゆる「アクティブステップ」のクレームへの加入が有効となりえる一方で、これは第1の権利行使上の問題を積極的に招来してしまうこ

〈脚注〉

¹「オーダーメイド医療」あるいは「精密医療(Precision medicine)」などとも称されている。

²自然法則、自然現象または抽象的アイデア

³米国特許法第101条

ととなる。

2018年4月の米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）Vanda 判決⁴は、治療薬の投与ステップをクレームに含む個別化医療方法特許に関して、間接侵害の一類型である誘引侵害を認めたものである。Vanda 判決は、後発薬の ANDA（Abbreviated New Drug Application）申請時の医薬品表示（ラベル）の記載内容に基づいて誘引侵害を認定したものであるが、個別化医療の特許に関する権利行使上の問題と特許適格性の問題への対応指針を示唆するものとなった。

2. 個別化医療方法特許の権利行使可能性と特許適格性

(1) Vanda 事件の概要

(1-1) 概要

Vanda Pharmaceuticals Inc.（以下「Vanda」）の US 特許 8,586,610 号（以下「610 特許」）の有効性と、West-Ward Pharmaceuticals International Limited 及び West-Ward Pharmaceutical Corp（以下「West-Ward」）による侵害の有無が争われた。

610 特許は、Vanda が販売する統合失調症治療薬イロペリドン（製品名 Fanapt®）による治療方法に係る特許であり、患者の薬物代謝酵素チトクローム P450 2D6（CYP2D6）遺伝子型を決定するステップを含み、患者が薬物代謝活性の低い遺伝子型を有する場合にはイロペリドンの投与量をより低く設定することで副作用（QT 間隔延長）の発生を抑制することを特徴とするものである。

2013 年に West-Ward が Fanapt® の後発薬を ANDA 申請⁵した。ANDA 申請時の医薬品表示の内容は Fanapt® と実質同一内容であった。

これに対して、Vanda は、2013 年、上記 ANDA 申請に係る後発薬について特許権侵害訴訟を提起したが、これは別の特許⁶に基づくものであった。その後、2013 年 11 月 19 日に 610 特許が発行したことを受けて、Vanda は 610 特許に基づく侵害訴訟を追加提起した⁷。

両訴訟を併合審理したデラウェア州連邦地方裁判所は、West-Ward による上記 ANDA 申請に係る後発薬が、610 特許を侵害するものとして、ANDA 承認の停止と West-Ward による後発薬の製造販売等の差し止めを命じた。West-Ward は判決の取り消しを求めて CAFC に上訴したが、CAFC は地裁判決に誤りはないと判断した。

(1-2) 610 特許のクレーム

Vanda の 610 特許のクレーム（CL）1 を以下に記載する⁸。CL1 に係る治療方法は、「試料の採取」（“obtaining”）、「バイオマーカーの解析」（“assaying”）及び「治療薬の投与」（“administering”）のステップを含んでいる（下線部参照）。

(2) 個別化医療特許の権利行使可能性

(2-1) 直接侵害

複数のステップを含む方法に係る特許発明の権利行使可能性について、2015 年の Akamai CAFC 差し戻し審判決⁹は、全てのステップが実施されない限り直接侵害（米国特許法第 271 条（a））とはならないとの原則を示している。その上で、全てのステップが単一の事業体によって行われない場合であって、複数の事業体の間に本人・代理関係、契約関係、共同事業関係等がなく単一の事業体に帰属するとはいえない場合であっても直接侵害が成立しうるケースとして、「侵害被疑者が行為への参加や利益の享受の条件として特許方法の一以上のステップを実施させ、当該実施の形態やその時期を設定したような場合」を挙げた。CAFC は、複数の事業者間にこのような特定の関係が成立して

1. A method for treating a patient with iloperidone, wherein the patient is suffering from schizophrenia, the method comprising the steps of:	1. 統合失調症患者のイロペリドンによる治療方法であって：	
determining whether the patient is a CYP2D6 poor metabolizer by:	患者が CYP2D6 不全代謝者であるかを以下により決定するステップと：	
obtaining or having obtained a biological sample from the patient; and	患者からの生体試料を取得する又は取得されたこと；	試料の 採取
performing or having performed a genotyping assay on the biological sample to determine if the patient has a CYP2D6 poor metabolizer genotype; and	患者が CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有するかを決定するために、生体試料を遺伝子型解析する又は解析されたこと；	バイオマーカーの解析
if the patient has a CYP2D6 poor metabolizer genotype, then internally administering iloperidone to the patient in an amount of 12 mg/day or less, and if the patient does not have a CYP2D6 poor metabolizer genotype, then internally administering iloperidone to the patient in an amount that is greater than 12 mg/day, up to 24 mg/day,	患者が CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有する場合、12mg/ 日以下の量のイロペリドン患者に内部投与し、患者が CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有しない場合、12mg/ 日より多く 24mg/ 日までの量のイロペリドン患者に内部投与するステップと、を含み、	治療薬 の投与
wherein a risk of QTc prolongation for a patient having a CYP2D6 poor metabolizer genotype is lower following the internal administration of 12 mg/day or less than it would be if the iloperidone were administered in an amount of greater than 12 mg/day, up to 24 mg/day.	ここで、CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有する患者における QTc 延長のリスクが、12mg/ 日より多く 24mg/ 日までの量で投与されたとした場合に比して、12mg/ 日以下の量の内部投与でより低い、方法。	

〈脚 注〉

⁴ Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals Int'l Ltd, 2016-2707, 2016-2708

⁵ ANDA 申請は、用途を統合失調症治療とし、用量を 1mg, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12mg としてなされた。

⁶ U.S. Reissue Patent 39,198

⁷ ANDA 申請は 198 特許についてのパラグラフ IV 証明を伴ってなされ、後に 610 特許についてのパラグラフ IV 証明が追加された。本件では、ANDA 申請後に発行された特許であって申請者が承認前に ANDA に追加した特許に基づき米国特許法 271 条 (e)(2)(A) 規定のいわゆる「artificial act of infringement」を問うことができるかについても争点となった（CAFC は可と判断した）。

⁸ 日本語訳は筆者による。

⁹ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. (Fed. Cir. 2015) Nos. 2009-1372, -1380, -1416, -1417

いる場合には、発明の実施が単一の事業体に帰属することになり、直接侵害が成立すると判示している。

610 特許の各ステップの実施者を想定してみると、試料の採取（“obtaining”）は医師であり、バイオマーカーの解析（“assaying”）は臨床検査技師であり、治療の投与（“administering”）は医師又は患者自身であろう。仮に直接侵害が成立するとすれば医師によるものであり、610 特許に係る治療方法の医師による直接侵害が認定されるためには、「医師と看護師・臨床検査技師との間」あるいは「医師と患者との間」に上記のような特定の関係が成立していなければならないことになる¹⁰。

（2-2）間接侵害

米国の間接侵害には、米国特許法第 271 条（b）の「誘引侵害（induced infringement）」と同条（c）の「寄与侵害（contributory infringement）」がある。

寄与侵害は、特許された機械、製造物、組立物もしくは組成物の構成要素、又は特許されたプロセスを実施するために使用される材料もしくは装置の販売等を侵害とみなす規定であり、材料もしくは装置ではない「サービス」を提供する行為には適用されない¹¹。

寄与侵害も誘引侵害も直接侵害の存在が必要とされ（Akamai 最高裁判決¹²）、直接侵害の成立を証明しないままに寄与侵害あるいは誘引侵害を争うことはできない。

誘引侵害には、直接侵害を奨励する「具体的な意図（specific intent to encourage direct infringement）」の証明が必要とされる¹³。

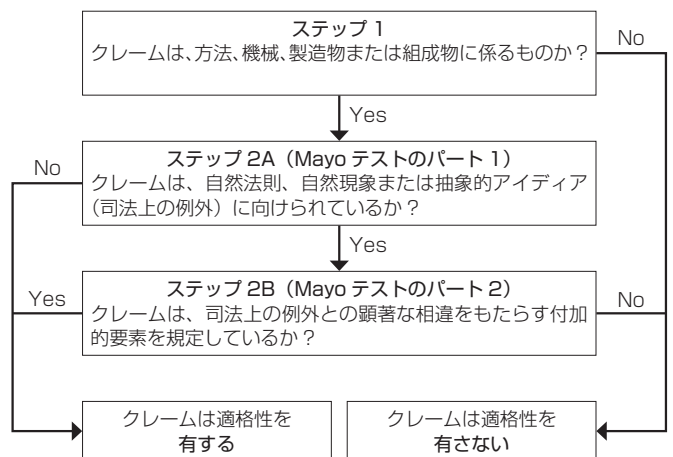
（3）個別化医療方法特許の特許適格性

米国では、バイオマーカー情報と臨床情報との相関に基づく診断方法や治療方法に係る発明に対して、「単なる自然法則に過ぎない」として特許適格性違反が通知されることが多い。特許適格性拒絶への対処のため、治療薬の投与ステップ等のいわゆる「アクティブステップ」のクレームへの加入が有効となる場合がある。

例えば、2016 年 5 月 4 日に米国特許庁が公表した事例集

（ライフサイエンス分野の事例 29）では、以下のクレーム（CL）のうち CL2 に係る診断方法が特許適格性なしとされる一方、これに投与ステップ（下線部参照）が加入された CL5 に係る診断治療方法は特許適格性ありとされている。

CL2 に係る発明も CL5 に係る発明も、血漿サンプル中の JUL-1 の存在をジュリティスの発症と関係づける規定を含むことから、特許適格性判断のフローチャートの「ステップ 2A」において司法上の例外に向けられた発明に該当する（Yes）と認定される。



「ステップ 2B」で、CL2 に係る発明は、発明を司法上の例外を超えるものとする付加的要素も含まない（No）として特許適格性なしとされるが、CL5 に係る発明は、ステップ d のビタミン D の投与が発明の出願当時に「ルーチンまたは慣習的」ではなく「付加的要素」となる（Yes）と仮定されているため、特許適格性ありとの判断となる。

しかし、CL5 に係る発明は、特許適格性の問題がクリアされても、別の問題が浮上する。すなわち、CL5 に係る発明は、CL2 に係る発明が有するステップ a（血漿サンプルの取得）、ステップ b（JUL-1 の検出）及びステップ c（診断）に加えて、ステップ

2. A method of diagnosing julitis in a patient, said method comprising:	2. 患者におけるジュリティスを診断する方法であって、	
a. obtaining a plasma sample from a human patient;	a. ヒト患者から血漿サンプルを取得するステップ;	試料の採取
b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample by contacting the plasma sample with an anti-JUL-1 antibody and detecting binding between JUL-1 and the antibody; and	b. 前記血漿サンプルを抗 JUL-1 抗体と接触させ、JUL-1 と前記抗体との結合を検出することにより、前記血漿サンプル中に JUL-1 が存在するかを検出するステップ; 及び	バイオマーカーの解析
c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected.	c. 前記血漿サンプル中の JUL-1 の存在が検出された場合に、前記患者はジュリティスであると診断するステップ、を含む前記方法。	診断
5. A method of diagnosing and treating julitis in a patient, said method comprising:	5. 患者におけるジュリティスを診断および治療する方法であって、	
a. obtaining a plasma sample from a human patient;	a. (請求項 2 に同じ);	試料の採取
b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma sample;	b. 前記血漿サンプル中に JUL-1 が存在するかを検出するステップ;	バイオマーカーの解析
c. diagnosing the patient with julitis when the presence of JUL-1 in the plasma sample is detected; and	c. (請求項 2 に同じ); 及び	診断
d. administering an effective amount of topical vitamin D to the diagnosed patient.	d. 前記診断をされた患者に有効量のビタミン D を局所投与するステップ、を含む前記方法。	治療薬の投与

〈脚 注〉

¹⁰ 「特定の関係」を認めたものとして、Eli Lilly and Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., No. 15-2067 (Fed. Cir. January 12, 2017) がある。医師の指示のもとに患者が自身で薬剤を投与していることから、医師による直接侵害が認められた。

¹¹ Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics (Fed. Cir. June 16, 2017).

¹² Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014)

¹³ DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006)

a～c（実施者：医師又は臨床検査技師）とは実施者がまた異なるステップ d（実施者：医師又は患者自身）を含むこととなる。このために、複数のステップの実施者がそれぞれ異なることに起因した「権利行使可能性の問題」を一層複雑にすることとなる。

3. Vanda 判決の詳細

(1) 医薬品表示の詳細

Vanda 判決では、後発薬の ANDA 申請時の医薬品表示の記載内容に基づいて誘引侵害が認定されている。後発薬の医薬品表示には、統合失調症の成人の治療に用いられること、1mg・2回/dayの開始用量が推奨されること、開始用量からの用量漸増が必要であること、12-24mg/dyの維持用量が推奨されること、CPY2D6の不全代謝者（poor metabolizer）は1/2用量とすべきこと、イロペリドンの12mg・2回/dayの投与が9msecのQT延長と関連すること、CPY2D6活性の低い患者への処方には注意を要することなどが記載されていた。

誘引侵害の認定に特に寄与した記載は以下である（下線付与）。

Section 12.3 "Pharmacokinetics"

Approximately 7 to 10% of Caucasians and 3 to 8% of Black/African Americans lack the capacity to metabolize CYP2D6 substrates and are classified as poor metabolizers (PM), whereas the rest are intermediate, extensive or ultrarapid metabolizers. Co-administration of iloperidone with known strong inhibitors of CYP2D6 like fluoxetine results in a 2.3 fold increase in iloperidone plasma exposure, and therefore one-half of the iloperidone dose should be administered. Similarly, PMs of CYP2D6 have higher exposure to iloperidone compared with [extensive metabolizers] and PMs should have their dose reduced by one-half. Laboratory tests are available to identify CYP2D6 PMs.

(2) 権利行使可能性に関する CAFC の判断

(2-1) 直接侵害に関する CAFC の判断

West-Ward が、Vanda は直接侵害を立証していない等と主張したのに対し、Vanda は、ハッチマン・ワックス法（米国特許法第 271 条 (e) (2) (A) ¹⁴）により製品の販売ではなく ANDA 申請が侵害行為（artificial act of infringement）とされるのであるから、ハッチマン・ワックス法によるケース（ANDA 訴訟）では直接侵害行為の立証は必要とされないと主張した。CAFC は、ANDA 訴訟は被疑侵害品が未上市である点で通常の訴訟とは異なるから対象医薬が上市された場合に特許を侵害する

であろうことを証すれば足りる（現実の直接侵害行為の立証を要さない）とした上で、医薬品表示は医師による直接侵害を不可避免的に招来するものであるとした。

(2-2) 誘引侵害に関する CAFC の判断

West-Ward は、医薬品表示は 610 特許の「試料の採取ステップ (obtaining or having obtained a biological sample from the patient)」を推奨していなし、医薬品表示にある「臨床検査 (laboratory tests)」(Section 12.3 "Pharmacokinetics" 参照) が 610 特許の「遺伝子型検査 (genotyping tests)」を直ちに意味するものでもない等と主張した。

CAFC は、誘引侵害の成立には、直接侵害の存在が前提となること ¹⁵、そして単に「誘引」を構成するおそれがあることを知っていただけではなく、他者の侵害を積極的に奨励する「具体的な意図」が必要であること ¹⁶を確認した上で、「具体的な意図」の立証は、状況証拠によって可能であるとした ¹⁷。

状況証拠として、侵害使用を広告している場合や侵害使用を実現するような使用説明を行っている場合 ¹⁸を挙げ、医薬品表示が特許方法の実施を指示している場合には、医薬品表示が「具体的な意図」の証拠となりえるとした ¹⁹。そして、医師による侵害を誘引する「具体的な意図」が医薬品表示によって立証される場合、医薬品表示そのものの内容が、侵害を奨励し、推奨し、促進するものであって「具体的な意図」の推定を可能とするものでなければならないとした ^{20, 21}。

そして、医薬品表示 (Section 12.3 "Pharmacokinetics") は、610 特許の「バイオマーカーの解析ステップ (performing or having performed a genotyping assay on the biological sample to determine if the patient has a CPY2D6 poor metabolizer genotype)」を推奨するものであり ²²、610 特許の「試料の採取ステップ (obtaining or having obtained a biological sample from the patient)」もバイオマーカー解析ステップの「遺伝子型検査 (genotyping assay)」に必然付随するものであると判断した。

結論として、CAFC は、医薬品表示に基づいて医師による侵害を積極的に誘引する「具体的な意図」を認定し、誘引侵害の成立を肯定した。

(3) 特許適格性に関する CAFC の判断

610 特許のクレームが Mayo クレーム ²³と比べて類似するものであったことから問題となった。Mayo クレームは、チオプリン薬投与後の血中代謝物濃度から投与量増減の必要性を判断するという投薬方法に係り、薬剤投与後の血中代謝物レベルと薬剤の有効性・危険性との相関に基づくものである。2012 年の連邦最高裁判決 ²⁴は、薬剤投与後の血中代謝物レベルと薬剤の有効性・危険性との相関は自然法則そのものであり、Mayo クレー

【脚 注】

¹⁴ 271 (2) It shall be an act of infringement to submit— (A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent

¹⁵ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014)

¹⁶ DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006)

¹⁷ AstraZeneca LP. v. Apotex, Inc. (Astra Zeneca I), 633 F.3d 1042, 1060 (Fed. Cir. 2010)

¹⁸ Takeda Pharm. U.S.A., Inc. v. W.-Ward Pharm. Corp., 785 F.3d 652, 630-31 (Fed. Cir. 2015)

¹⁹ AstraZeneca LP. v. Apotex, Inc. (Astra Zeneca I), 633 F.3d 1042, 1060 (Fed. Cir. 2010)

²⁰ Takeda Pharm. U.S.A., Inc. v. W.-Ward Pharm. Corp., 785 F.3d 652, 630-31 (Fed. Cir. 2015)

²¹ Sanofi v. Watson Labs, Inc., 875 F.3d 636, 646 (Fed. Cir. 2017)

²² 「Section 12.3 "Pharmacokinetics"」の「laboratory tests」が 610 特許の「genotyping tests」を意味することは、両当事者の専門家宣誓書に述べられていた。

ムはその自然法則にきわめて一般的な従来工程を付加したものにすぎないと判断した。

610 特許のクレームも、イロペリドンと CPY2D6 代謝及び QT 延長との自然相関 (Natural relationship) を含むものであるため特許適格性が争点となった。

CAFC は、クレームはこの自然相関そのものに向けられた (directed to) ものではなく、自然相関を応用 (application of that relationship) することで QT 延長リスクを低減可能とした、既存医薬品についての新規用法 (a new way of using an existing drug) であると判断し (ステップ 2A)、特許適格性ありとした。

【Mayo クレーム 1】

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

4. 検討

(1) 権利行使可能性

Vanda 判決により、特許方法の実施を記載した医薬品表示に基づいて、直接侵害を誘引する「具体的な意図」を立証可能であることが確認された。後発薬の ANDA 申請時の医薬品表示は先発薬の医薬品表示と実質同一とされることから、先発薬の医薬品表示にクレーム方法 (実施者が異なる複数のステップ) を反映した記載を入れ込んでおくことが、個別化医療に係る先発薬特許の権利行使のために有益となろう。先発薬の医薬品表示とクレームとが相互に関連する記載となるよう、医薬品表示に記載の内容 (又は記載予定の内容) を参照したうえでのクレームドラフトが求められる。また、継続性出願の維持は、承認時点での医薬品表示の記載内容に沿ったクレームを権利化するため有用となろう。

(2) 特許適格性

判決は、Mayo クレームはチオグアニンの投与ステップを含んではいるもののクレーム全体としては治療方法ではないとしている。一方、610 特許クレームは「the claims here are directed to a specific method of treatment for specific patients using a specific compound at specific doses to achieve a specific outcome.」である点で Mayo クレームとは異なっているから新規な治療方法といえるとしている。

610 特許のクレームの「具体性 (specificity)」に重きを置いた判断といえよう²⁵。しかしながら、生体現象はどこまで具体的に解明されようと、そしてその解明にいかに関難性が伴おうとも、やはりそれは自然現象の範疇にあるといえるのではないか。そうであれば、上記の「具体性 (specificity)」に依拠した判断は、特許適格性の判断に進歩性の判断要素 (具体的な特定にいたるための困難性) を持ち込むものにみえる²⁶。本判決を受けて USPTO が公表したメモランダム²⁷は、「Mayo クレームは投与ステップを含んでいるものの、このステップは自然相関に関する情報を得るために実施されるものであり、クレーム全体が目的とする診断の補助的なステップである。Mayo クレームは、自然相関を実応用した治療方法ではない。」との解釈を示している。

また、メモランダムには、本判決が 610 特許のクレームを「ステップ 2A」での判断において自然法則に向けられたものではないと判断したことを受けた従前判断の修正が含まれている。すなわち、メモランダムは「(1) 自然相関を実応用した治療方法クレームは、ステップ 2A において特許適格性ありとされること、(2) 自然相関を実応用した治療方法クレームが、ルーチン又は慣習的でないステップを含んでいる必要はないこと」を確認し、上述した事例 29 の CL5 は「ステップ 2A」において特許適格性ありとされるべきであるとした (従前は「ステップ 2B」で特許適格性あり：ステップ d のビタミン D の投与ステップがルーチンまたは慣習的ではなく「付加的要素」となる)。

自然相関を実応用した治療方法クレームであるとみなされれば、ステップ 2A において特許適格性ありとされ、ステップ 2B におけるルーチンまたは慣習的ではない「付加的要素」は求められないことが明らかになったことは、「バイオマーカー情報と臨床情報との相関」の利用を含む個別医療の特許保護に資するものといえよう。しかしながら、自然相関の「実応用」とされるために、どの程度の「具体性 (specificity)」が求められるのであろうか。例えばある疾患 X について新規なバイオマーカー Y (疾患 X とバイオマーカー Y との自然相関) が見出されたとする。この場合、バイオマーカー Y の検出をもって疾患 X に対する医薬 Z の投与を開始するステップ (ルーチンまたは慣習的な投与であってよい) を含む治療方法クレームは、新たな判断枠組によれば、疾患 X とバイオマーカー Y との自然相関を「実応用」した治療方法クレームとみなされる (ステップ 2A で特許適格性あり) とも思われる。あるいは、自然相関の「実応用」とみなされるためには、610 特許のクレームのようにさらに「具体性 (specificity)」を伴った規定 (例えばバイオマーカー Y の特定値以上での検出をもって医薬 Z を特定用量以上で投与開始することで特定の初期治療効果が得られるというような規定) が求められるのであろうか。本判決からは明らかでなく、本技術分野における特許適格性の問題の整理には引き続き事例の集積が必要である。

【脚 注】

²³ US6,355,623B。Mayo クレーム 1 の日本語訳は筆者による。

²⁴ Mayo Collaborative Services, v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 132, 1289 (2012)

²⁵ Mayo クレームでは、免疫介在性胃腸疾患 (複数の具体的な疾患を含む疾患群名)、6- チオグアニン (複数の具体的な薬剤を含む化合物群名)、「投与量を増加 / 減少させる」という抽象的な記載となっている点に留意。

²⁶ Prost 裁判長は、610 特許のクレームは Mayo クレームとなら異なるものではなく、自然法則に他ならないとの反対意見を付しており、特許適格性判断と進歩性判断との一体化の懸念を表明している。

²⁷ 2018 年 6 月 7 日、「Recent Subject Matter Eligibility Decision: Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals」

意匠審査基準の改訂

弁理士 土生 真之

1. はじめに

日本の現行意匠実務においては、原則として意匠に係る物品全体の図面（一般的には六面図）の提出が求められるが、海外における図面記載要件よりも厳格であることから、特にハーグ出願において、願書・図面の記載要件不備による方式指令や拒絶理由の対象となるケースが目立っていた。

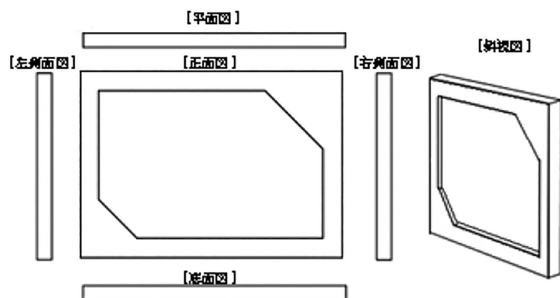
このような背景から、図面の記載要件の最適化を中心に、意匠審査基準の一部改訂が予定されている^{1, 2}。

2. 意匠審査基準改訂の概要

(1) 図面の記載要件の最適化

①必要図の緩和

改訂後は、六面図が提出されていなくても、図面に意匠の創作の内容を特定する上で必要なものが含まれていれば足りることとなり、例えば、下記額縁の図面のように背面図が含まれていなくても許容されることとなる。この場合、図面に開示されていない背面以外の部分についての部分意匠として取り扱われることになる。

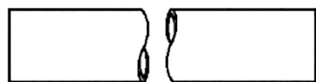


②出願に係る意匠以外の物品等の図示

意匠の説明中に意匠登録を受けようとする意匠以外のものについての説明がある場合や、図面等において描き分けがあることにより、意匠登録を受けようとする意匠とそれ以外のものを明確に認識できる場合は、必要図中に「出願に係る意匠（例「帽子」）」以外の物品（例「マネキン」）を示すことも許容されることとなる。

③中間省略箇所の表現方法の多様化

中間省略は2本の平行な1点鎖線で表すのが原則であるが、改訂後は、連続状態が明らかに分かれば、中間省略の図示方法は下記排気管の図のような方法でも許容され、また、省略箇所の寸法の記載も不要となる。



(2) 全体意匠と部分意匠の関係の運用変更

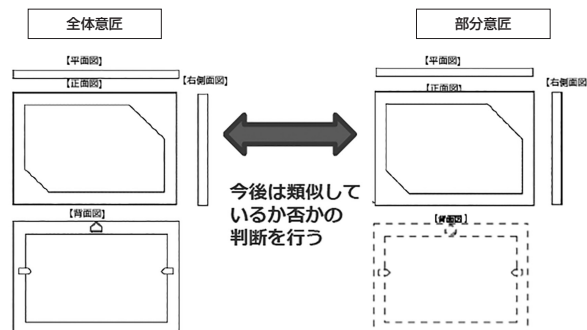
①【部分意匠】の欄の廃止

ハーグ出願においては「【部分意匠】」の欄の記載がないこととのバランスをとること等から、願書の「【部分意匠】」の欄が廃止される。

②全体意匠と部分意匠の関係

現行の運用においては、全体意匠と部分意匠の間では先願の規定が適用されないため、実質的にダブルパテントに近い権利が並

立するおそれがある。そこで、改訂後は全体意匠と部分意匠の間でも、先願（意9条1項）、協議指令（同9条2項）、関連意匠（同10条1項）の規定の適用の判断が行われることになる。



(3) 一物品・一意匠の考え方の明確化・運用の見直し³

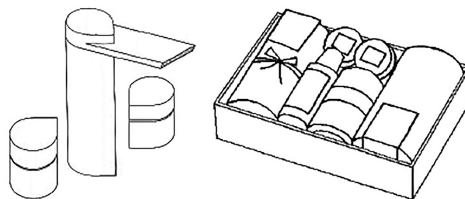
①【意匠に係る物品】の欄

改訂前は、意匠に係る物品に形状、模様、色彩の名称や材質名を含めことは認められていなかったが、今後は、形態や材料についての補足的な言及がある場合でも、柔軟に取り扱われる。例えば、「赤色の花瓶」、「円形テーブル」等の「意匠に係る物品」の表示も許容されることになる。

②一物品の考え方について

図面等に複数の構成要素が表されている場合であっても、社会通念上それら全ての構成要素が一の特定の用途及び機能を果たすために必須のものである場合は、一の物品であると判断することが明記される。

例えば、下記「湯水混合水栓」は吐水口とハンドルが物理的に分離しているが、一物品として扱われる。一方、下記の「ギフトセット」は、一の固有の用途及び機能を果たすものではないから、一物品とは認められない。



③組物の意匠の構成物品

従来の運用においては、組物の意匠は、組物の構成物品表の「構成物品」の欄内に同時に使用される物品として並記されている構成物品を少なくとも各一品ずつ含むことが必要であったが、今後は、社会通念上同時に使用される物品の範囲内で組物の構成物品を出願人が任意で決めることが可能となる。

4. むすび

意匠審査基準の改訂に続き、「デザイン経営」の推進を目的とした意匠法の大幅な改正も現在予定されている。

今後意匠制度の利便性が高まることが期待されるので、今まで意匠制度を積極的に利用していなかった企業も、この機会に自社の意匠戦略の見直しを検討してみるべきである。

〈脚 注〉

¹ 意匠審査基準改訂案の概要（https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/181106_ishou/gaiyou.pdf）

² 改訂意匠審査基準（案）（http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/181106_ishou/kaiteian.pdf）

³ 意匠審査基準の「第5部 一意匠一出願」、「第7部第2章 組物の意匠」及び「第13部別添 組物の構成物品表」については、平成31年1月9日付で改訂済みであり、同年1月10日以降の出願に適用される。

SPANSKI ENTERPRISES, INC. v. TELEWIZJA POLSKA, S.A. (D.C. Cir. Dec. 7, 2017)

～米国外で配信された番組コンテンツであっても、

米国内での著作権侵害となり得る～

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

法の世界には、「属地主義の原則」という言葉がある。属地主義とは、「法律行為などが行われた国の法の適用を受けるべきであるとする考え方」（広辞苑第七版）とされている。我が国の知財は属地主義を採用したものと解されており、日本の知的財産権の地域的な効力範囲は、日本国内に留まるものであり、日本の領域外（外国）で侵害行為があったとしても、日本の知的財産権を侵害することにはならないというのが一般的な理解である。アメリカの知的財産法も本質的には属地主義を原則とするものと解されている。

一方で、法の「域外適用（extraterritorial application）」というものがある。域外適用とは、自国の法律の効力を他国にまで拡大して適用することであり、属地主義に基づかない考え方である。日本では、独占禁止法で域外適用を認めたと評される最高裁判例（最高裁平成 29 年 12 月 12 日判決）があるが、特許や著作権などの知的財産法では域外適用を認めた例は見当たらない。

アメリカの著作権法においても域外適用を肯定する規定は存在しない。しかし、否定する規定もないことから、著作権法の域外適用が裁判所で争われた事案が幾つかある。アメリカの裁判所としても、容易には域外適用を認めないスタンスであると思われるが¹、域外適用を認めたケースもある²。

インターネットが普及している今日においては、デジタル化された著作物が、インターネット上で国を跨いで容易に流通しているのが現状であり、著作物が利用された場所（国）が問題となるケースが増えていることは容易に想像できる。本稿で紹介する判決は、米国外から米国に配信された番組コンテンツが、米国内での著作権侵害となるかが争われた事案である。

2. 事案の概要

ポーランドの国家公共テレビ放送局である、Telewizja

Polska, S.A.（以下、「TV Polska」という）は、ポーランド語による独自の番組コンテンツを制作しており、所有する番組コンテンツの一つには「TVP Polonia」があった。TV Polska は、2009 年に、カナダの放送局である Spanski Enterprises, Inc.（以下、「Spanski」という）とライセンス契約を締結し、TVP Polonia を南北アメリカで実演（perform）する専有権を Spanski に付与し、当該専有権にはインターネットによる放送も含まれていた。

TV Polska のウェブサイトでは、ビデオオンデマンド機能を通じて番組を一般に公開していたが、Spanski と契約した専有権を保護するために、TV Polska は南北アメリカのインターネットユーザーが TVP Polonia の番組コンテンツにアクセスするのを防ぐためのジオブロッキング³を使用していた。加えて、異なる部署に所属する TV Polska の従業員が、アップロードされた各エピソードに適切な地域制限が含まれていることを確認する体制をとっていた。もっとも、デフォルトでは、所定の期間中にプログラム編集者が積極的に異なる指示を選択しない限り、各エピソードは北アメリカ又は南アメリカの IP アドレスから自動的にブロックされるようにプログラミングされていた。

Spanski は、特定の TVP Polonia の番組コンテンツについて、米国著作権局に登録していたところ、2011 年後半頃、TVP Polonia の番組コンテンツ中 51 のエピソードが適切にブロックされておらず、アメリカ国内で閲覧可能となっていたことを Spanski が発見した。そのため、Spanski は、TV Polska の行為がこれらのエピソードの著作権侵害であることを主張して連邦地方裁判所に対し訴えを起こし、連邦地方裁判所は当該侵害行為が故意であったとして計 300 万ドルを超える損害賠償を認めていた。連邦地方裁判所は、アメリカ国外で起きた侵害行為については原則としてアメリカの著作権法が及ばないことに言及しつつも、本件についてはアメリカ国内から閲覧可能であったことを理由に、TV Polska による侵害行為が「完全な適用領域外では

〈脚 注〉

¹ Subafilms, Ltd. v. MGM -Pathe Communications Co. 24 F. 3d 1088 (1994)、Tire Engineering & Distribution, LLC v. Shandong Linglong Rubber Co., 682 F.3d 292, 306 (4th Cir. 2012)、など

² Curb v. MCA, 898 F. Supp. 586 (M. D. Tenn. 1995)、Crunchyroll, Inc. v. Pledge, No. C 11-2334, 2014 WL 1347492, at *17 (N.D. Cal. Mar. 31, 2014)、など

³ ユーザーとサービス提供者の間の地理的要因によってオンラインサービスへのアクセスが拒否されること。

なかった」と結論付けた。この判断に対し TV Polska は控訴し、控訴裁判所が原判決を支持した事案である。

3. 裁判所の判断

TV Polska の主な反論としては、次の 2 つのポイントが挙げられる。

- (1) 最終的にどのコンテンツを視聴するかを選択するのはエンドユーザーであり、視聴した行為に関してはエンドユーザー自身が責任を負うべきであるので、完全に自動化されたビデオオンデマンドサービスを継続して提供することは著作権侵害ではない。
- (2) 番組コンテンツの配信自体はポーランドで行われたものであって、その行為に起因してアメリカにおける著作権侵害を認めることは、著作権法の適用が許容される範囲を逸脱するものであり、不当である。

まず、(1) について、TV Polska は、直接的な侵害があったと認めるには意図的な侵害行為があったことを証明する必要があると主張した。この点、①ウェブサイトの所有者 (TV Polska) が、それ自体は著作権侵害には当たらない、自動コンテンツ配信システムを運営しており、②ユーザー側が視聴するコンテンツを選択することができ、③ユーザーの要求がウェブサイト所有者の従業員によって人為的に処理されないような場合は、故意であったとは認められないと述べた。

この主張に対し、裁判所は、著作権者の専有する権利は「著作物を公に実演する」ことであり⁴、上記①乃至③は著作権侵害を否定する材料にはならないとして、その主張を退けた。具体的には、著作権法の下では、「画像を連続して表示することや、その行為に付随して音が聞こえること」がいわゆる「著作物の実演」に該当し、「作品の上演や表示をしたものを送信するか、その他の方法で伝達し、... 同じ場所で又は別々の場所で、及び、同時に又は異なる時間で、その作品の上演や表示したものを受信することができる公衆に対し、如何なるデバイス又はプロセスであるかは問わず、公にすること」が「公にすること」に当たると説明したうえで、TV Polska の行為は、自身のビデオオンデマンドシステムを通して TVP Polonia のエピソードをアメリカの公衆が視聴し得る状態にしていたため、Spanski の著作物を公に実演する権利を侵害したと判示した。

次に、(2) について、仮に TVP Polonia を配信することが Spanski の著作権を侵害する行為であるとしても、アメリカ国内では何もしていないので、本来はアメリカ著作権法の適用領域外であり、その侵害行為に対して責任を負うことは到底容認できないと TV Polska は主張した。

これに対し、裁判所は、「最終的にアメリカ国内の視聴者に届くような、海外で発生した侵害行為に対して、著作権侵害を問えるか否かは、当連邦控訴裁判所が本件の第一印象として感じた疑問点である」とし、判断が難しいことを示唆したうえで、本件は、TV Polska がポーランドにおいて 51 のエピソードをアップロードしているものの、侵害行為はアメリカ国内のコンピュータスクリーンを通して行われたとして、著作権法の国内適用が許容されると結論付けた。「インターネット通信によって国際的に発信する行為が容易であることに鑑みれば、そのような放送業者の行為に対し著作権者に何らかの保護を与えない法体系は、広範囲な侵害に対して門戸を開いたままにするものであり、オンラインでの発信が可能な著作物の著作権を大いに曖昧にする」と裁判所は指摘している。

以上のことから、連邦控訴裁判所は連邦地方裁判所の判断を支持し、TV Polska の著作権侵害を認めた。

4. コメント

本判決は、アメリカ国内で受信可能なコンテンツについてはアメリカの著作権法が適用され得ることを判示しており、例えば、日本でアップロードしたコンテンツがアメリカで視聴可能であるような場合には、アメリカの著作権侵害が問われる可能性があることになる。著作権侵害の要件に「故意」であることは求められないため⁵、アメリカで視聴可能な状態を意図していなくても著作権侵害になり得ることに注意が必要である。

なお、故意による侵害行為は、善意の侵害行為よりも多額な損害賠償が請求されるおそれがあり、本件では、TV Polska が、閲覧可能となっていた問題の 51 エピソードについて故意にジオブロッキングを解除したことが認定されたため、計 300 万ドルという多額な損害賠償が認められた。

以上

〈脚 注〉

⁴ 17 U.S.C. § 106(4) – Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly.

⁵ 17 U.S.C. § 501

弁理士 森田 裕

今回の特許入門は、入門編としての特許戦略論とする。本稿では、新しい技術分野で有効性が極めて高い、特許先取り戦略をご紹介します。筆者は、この戦略論が、机上の空論ではなく、強力で実践的なものと考えており、是非、ご活用をご検討いただきたい。

筆者は、本稿で紹介する戦略が、あまりに強力であるが故に、開発競争で先を越された場合でも特許戦略において圧勝することができる可能性を秘めた戦略であると考えており、特許「後追い戦略」とも位置づけてその活用をおすすめしているものである。自身が開発競争において先行している場合でも検討すべき戦略であり、また、後追いの場合には是非検討すべき戦略である。

さて、ここで提唱する「特許先取り戦略」（または「特許後追い戦略」）の内容をご紹介します。

まず、分かりやすさのために、開発競争において、実用化に資する要素技術が開発競争となっているときに、先行者が新しい技術開発に成功し、その技術開発について発明が公開されている場合を想定する。この場合、先行者が公開したために広い特許を取得することはもはや不可能な場合が多く、後からの参入者は、通常、自身に固有で且つ自身に特徴的な部分のみを権利化することとなる。多くの場合、そのような権利は先行者の権利よりも狭い。そして、そのような特許では、業界全体に対する影響力は小さく、先行者に対する牽制力もない場合が多い。

ここで漫然と開発をしていればこの状況は変わらないであろう。

新しい技術分野では、要素技術は生まれているものの、実際には実用化が果たされていないケースがある。このよ

うな場面では、実用化のために必要となる技術開発を逆算して先行して行うことで、先行者も含め全てのプレイヤーが利用しなければならない技術を先取りし、特許を取得することが可能な場合がある。

例えば、タッチパネルを開発しているときに、タッチした場所にポインターを表示する特許、指先をスライドさせるとポインターがスライドする特許など、実用化に必要な技術を先に権利化したらどうであろうか。多くの者が、これを使わざるを得なくなり、極めて有用な特許になると考えられる。どのような優れたタッチパネルを世界に先駆けて開発しようとも、タッチした場所にポインターを表示する特許でこれらの多くをカバーすることが可能になり有益なのである。この戦略論は、先行者にとっても後からの参入者にとっても重要な戦略である。

筆者は、これは分野を問わない戦略であると考えている。例えば、再生医療で注目されている iPS 細胞の作製技術の開発競争では、当初「初期化因子」という iPS 細胞に必要な因子を細胞の核ゲノムに組み込んで作製していた。しかし、この作製法では、核ゲノムの傷つけない部分に初期化因子が組み込まれた場合に、細胞のがん化のおそれがあったために、再生医療として細胞を活用するためにはゲノムに傷を作らない iPS 細胞の作製法が必要であったと思われる。このときに、核ゲノムに傷を作らないことが分かっていた導入法（例えば、センダイウイルス、プラズミド等のエピゾーマルベクターを用いる方法）で試験し、特許を出願することができた。特許制度上は、そうすることについての示唆が先行技術になれば特許になる可能性が高い。

このように、分野の創世期、新しい技術の創世期などで実用化まで完了していないようなフェーズでは、実用化の

ために必要となる技術に着目して先に開発し、特許を出願することによって、分野全体に影響を与える特許の取得が可能となる場合がある。

従って、各社の特許戦略には、このような特許戦略論を組み、常にこれを一度は検討するスキームを構築することが必要であるとする。戦略は、計略という思考の産物である。頭を使えば、後追いが圧勝する戦略を構築することができるはずである。また、頭を使った後追いに対して開発で先行し、特許戦略で負けるという事態も想定される。そしてこの戦略は、世界を変える技術を総取りする戦略であり、あまりに強力であると考えられ、それ故にその権利

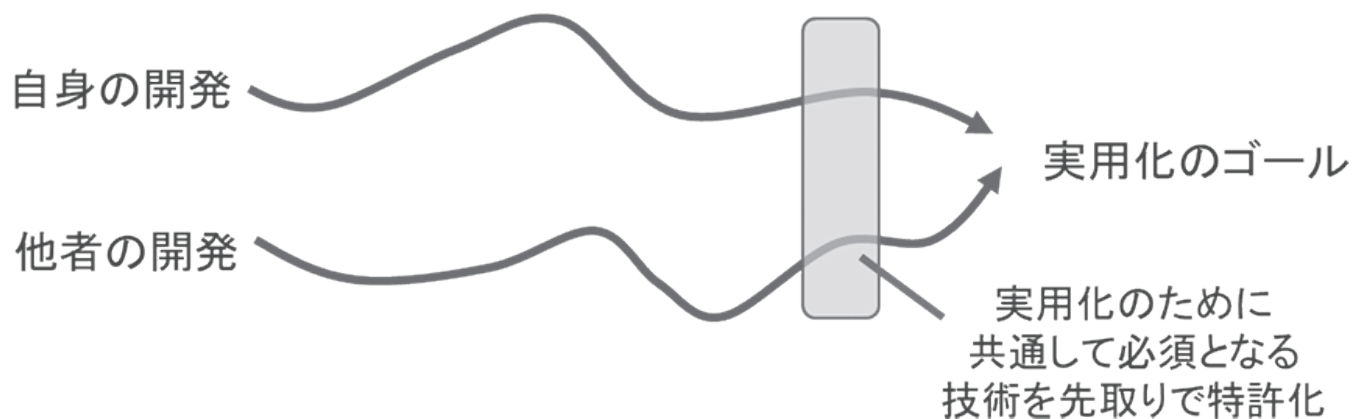
活用においては、この特許に基づいてどのように収益モデルを組み立てるか、どのように分野全体を衰退させず発展させるモデルを組み立てるかの別の検討が不可欠と言えるほどであるが、その点は割愛する。

もし、今回ご紹介した戦略論がまだ貴社の実務に組み込まれていないならば、この機会に貴社の特許戦略の再構築を図ることをお勧めしたい。特許戦略論については、これに限らず、ご依頼に応じて、筆者が強力すぎると考える他の特許戦略についてのセミナー、知財戦略コンサルティングを引き受けている。

実用化上必要な技術の先取り

■ 自身と競合他者とが、異なる強みで技術開発をしていたとしても・・・

- ✓ いずれ両者が実用化にさしあたって必要となる技術が存在する場合がある
- ✓ これを早期に見極めて、特許化することで他社の参入障壁を築く



特 発明該当性 平成30年10月17日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10232号 審決取消請求事件)>>取消決定→審決取消

「ステーキの提供システム」の発明（本件発明）に係る原告特許に対する異議申立て事件である。本件発明では、ステーキを提供するステップに係る前段部分に加えて、物に係る構成として「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであること」と規定されていた。

特許庁は、本件発明は好みの量のステーキを安価に提供するという飲食店における店舗運営方法（経済活動）それ自体に向けられたものであり、発明特定事項である「札」、「計量機」、「印」及び「シール」といった物は、単に道具として

用いることが特定されるにすぎず、技術的意義がそれらの物に向けられたものではないとして、本件発明は特許法上の発明に該当しないと判断し、特許取消決定を出した。

知財高裁は、本件発明のうち、ステーキ提供方法の実施に係る構成は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであって、実質的な技術的手段を提供するものであるとはいえないと判断した。その一方で、「札」、「計量機」、「印」及び「シール（印し）」については、本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すると、いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有しており、他のお客様の肉との混同を防止するという効果は発明の課題解決に直接寄与するものであるとして、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができると判断して、特許庁の決定を取り消した。

知 補正における新規事項の追加の有無 平成30年8月22日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10216号 審決取消請求事件)>>請求認容

本件は、特定の攪拌条件で攪拌したときのパラメータにより特定される染毛剤の発明につき、当社明細書等に記載されていない攪拌条件に係る数値（攪拌羽の各種寸法）を請求項に追加する補正が新規事項の追加に当たるか否かが争われたものである。

裁判所は、当初明細書等に市販乳化試験機 ET-3A の付属品である攪拌羽根を用いることは明示されていないが、(1) 当初明細書には、攪拌に ET-3A を用いることが記載され、(2) 当初明細書に記載されている「攪拌羽」の形状、寸法は、ET-3A の付属品である 200ml ビーカー用の攪拌羽根のそれと一致するものであり、(3) ET-3A は、販売開始以来、付属品である攪拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたことは一度もなく、(4) 当初明細書の記載に適合するような形状、寸法の ET-3A 用の攪拌羽根が、ET-3A 本体とは別に市販

されていたことは証拠上認められない、といった事実を認めたうえで、当業者が、当初明細書等に接した場合、そこに記載されている攪拌羽が、ET-3A に付属品として添付されている 200ml ビーカー用の攪拌羽根を指していると理解することができるかと判断した。そして、請求項に記載される「攪拌羽」について、「(攪拌羽の左右方向の幅は、全幅 58mm、支軸直径 6mm、支軸と羽との間隔（隙間）16mm、羽の幅 10mm である。)」と特定することは、(ET-3A に付属品として添付されている) 200ml ビーカー用の攪拌羽根の実寸法を追加するものであるから、その特定事項を請求項に記載することは、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものとはいえず、新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由があると結論付けた。

商 商標の同一性、商標的使用 平成30年8月23日判決
(知財高裁 平成30年(行ケ)第10038号 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、商標登録第4844117号「国際学友会日本語学校」(本件商標)に対する不使用取消審判について、「東京日本語教育センター(旧 国際学友会日本語学校)」の表示における「(旧 国際学友会日本語学校)」の表示の使用をもって、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であると認めた審決の取消訴訟である。

裁判所は、取消事由1(本件商標と使用商標とが社会通念上同一であるとの判断の誤り)について、次のように述べて同一性を肯定した。

「『旧』と『国際学友会日本語学校』とは、空白によって明確に分離されていること、『旧』は、『昔。過去。』といった意味を有し、『今は主流ではないもの、過去のものとなっていることを表す語』であって(広辞苑〔第7版〕)、その後に続く語がかつて用いられていた名称等であることを指し

示すものとして一般的に多用されている語であることからすると、使用商標に接した需要者は、『旧 国際学友会日本語学校』の意味は、かつての名称が国際学友会日本語学校であったことにあると理解すると認められる。したがって、使用商標においては、『国際学友会日本語学校』の部分が、需要者の注意を引くものであって、出所表示機能を発揮するものと認めるのが相当である。」

次に、取消事由2(商標法50条1項が定める「使用」に当たるとの判断の誤り)についても、需要者は、本件ウェブサイトに記載されている役務が、その旧称を「国際学友会日本語学校」とする主体によって提供されるものであると認識するといえるから、使用商標は出所表示機能を発揮する態様で使用されていると認定し、原告の請求を棄却した。

商 商品の型式名と商標的使用でないことの抗弁 平成30年8月28日判決
(大阪地裁 平成28(ワ)第9753号商標権侵害差止等請求事件)>>請求一部認容

「LIGHTING SOLUTION」という文字列が横並びに配置された本件商標1と「LED」という文字の右横の upper 段に「画像処理用LED照明装置」、下段に「LIGHTING SOLUTION」という文字列が配置された被告標章1の類似を認めて、商標権侵害に基づく請求を一部認容した。しかし、標準文字の「LDR」、「LDL」、「LFR」、「LFL」、「LFV」、「LDM」という本件商標2の1ないし6の商標権侵害については、被告カタログで型式名の冒頭の空白に、赤色を示す「L」を挿入すると、「L」で始まる欧文字3文字からなる被告標章2が形成されるが、その実際の記載は存在せず、被告のウェブサイトで、仕様欄の「赤色」の「タブ」を選択すると、「型式」の列に、被告標章2が表示されるという使用態様において、「被告標章2は、極めて多数の型式が存する被告商品の中にあって、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いなく発注、納品等し得るようにする型式名の一部として用いられている

と解するのが相当であって、商品の出所を表示したり、顧客を吸引したりする機能は、基本的に有しないと考えられる」とし、原告の主張について「被告商品の特定の商品の購入を決め、発光色として赤色を選択した後に初めて、被告標章2を含む型式名に接するのであるから、この段階に至って商品が原告の物であると認識することは考えにくいし、赤色以外の発光色を選択して『W』『B』『G』等から始まる型式名に接すれば、原告の商品とは認識せず、赤色を選択して『L』から始まる型式名に接すれば、原告の商品と認識するというのも不合理な考えである」と述べて、「被告標章2は、被告商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いられており、商品の出所を識別し得る態様では使用されておらず、商標としては使用されていないと認められるから、商標法26条1項6号の抗弁が成立する」と判断して請求を棄却した。

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。

「OsLaw News Letter」第50号

■編集・発行 / 大野総合法律事務所

■発行日 2018年1月31日

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北コビル21F(丸の内オアソ内) TEL:03-5218-2330(代表)

大野総合法律事務所 Web Site
<http://www.oslaw.org/>