

Oslaw News Letter

vol.51

目次

Contents

● 論文	英国最高裁判決（[2018] UKSC 56）について	弁理士 片山 健一	1
● 商標 News	カナダ改正商標法（2019年6月17日施行予定）の概要と注意点	弁理士 矢野 公子	6
● 海外 News	【米国特許】特許適格性の新ガイダンス	弁理士 梅田 慎介	7
● 特許入門		弁理士 酒谷 誠一	9
● 判例紹介			11

論文

Thesis

英国最高裁判決（[2018] UKSC 56¹）について —第二医薬用途特許の有効性と侵害成否についての判断基準—

弁理士 片山 健一

【要約】

Warner-Lambert 社が保有する欧州特許（英国）第 0934061 号の有効性と侵害が争われていた Warner-Lambert v Mylan and Actavis (Lyrica) 事件に関し、英国最高裁判所は、2018 年 11 月 14 日、明細書の開示が不十分であるとして特許無効の判断を示すとともに、傍論としてではあるものの、医薬第二用途発明の侵害性判断基準に関する見解を述べた。

しかし、その見解は判事ごとに異なるものであり、医薬第二用途発明の侵害性判断の基準は、本最高裁判決でも明確にはならなかった。

本稿では、上記最高裁判決に至るまでの経緯の概要を確認したうえで、当該最高裁判決の判示内容の概要を整理する。

【事案の概要】

Warner-Lambert は、欧州特許（英国）第 0641330 号および同第 0934061 号の特許権者である。

これら 2 つの特許のうち、第 0641330 号は発作障害の医薬品（プレガバリン）についての特許であるところ、2013 年 5 月 17 日に存続期間満了となっている。

一方、第 0934061 号は上記医薬品の第二用途発明特許として存続しており、下記の 2 つのクレーム（スイス型クレーム²）を含んでいる。

〈脚注〉

¹ <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2018/56.html>

² 「疾病 Y を治療するための医薬の製造における物質 X の使用」といった形式のクレームである。

Claim 1. Use of [pregabalin] or a pharmaceutically acceptable salt thereof for the preparation of a pharmaceutical composition for treating pain.

(仮訳：疼痛の治療用医薬組成物の製造のためのプレガバリン又はその薬学的に許容される塩の使用)

Claim 3. The use according to claim 1, wherein the pain is neuropathic pain.

(仮訳：前記疼痛は神経障害性疼痛である、請求項 1 に記載の使用)

Warner-Lambert は、上記クレーム 3 でカバーされる神経障害性疼痛のほか、癲癇および全般性不安障害 (GAD) についての製造販売承認を受け、これら 3 つの症状についての効能を添付文書に記載したうえで、“Lyrica” なる商標でプレガバリンを販売していた。

他方、ジェネリック医薬品会社である Actavis は、Warner-Lambert の上記第二医薬用途特許 (第 0934061 号) のクレームではカバーされていない症状である癲癇および GAD を治療するためのジェネリックのプロガバリンに対する販売承認を得たうえで、癲癇および GAD のみに言及するスキニー・ラベルを付して、2015 年 2 月に “Lecaent” なる商標でジェネリック製品を発売した。なお、Actavis は、管理薬剤師に対しても、“Lecaent” が神経障害性疼痛の治療についてはライセンスされていないことを知らせていた。

疼痛症状はプロガバリンの市場の約 70% を占めるため、Warner-Lambert は、Activis のジェネリック製品である “Lecaent” を、神経障害性疼痛の治療のために医師が処方したり薬剤師が調剤したりすることを危惧した。

そのため、Warner-Lambert は、ジェネリック製品である “Lecaent” が上記スキニー・ラベルに記載されていない用途である神経障害性疼痛にも使用可能であることを理由に、当該 “Lecaent” が特許第 0934061 号を侵害するとして訴訟を提起した。これに対し、Mylan および Actavis らは、特許第 0934061 号の無効を主張して訴訟を提起して争った。

【英国高等法院判決 ([2015] EWHC 2548 (Pat)³⁾】

判決日：2015 年 9 月 10 日

判事：Arnold

原告 / 被告：Warner-Lambert Company LLC

被告 / 原告：Generics (UK) Limited (Mylan),
Actavis Group PTC EHF,
Actavis UK Limited,
Caduceus Pharma Limited

【権利の有効性について】

Arnold 判事は、クレーム 3 については、神経障害性疼痛は中枢神経因性疼痛と末梢神経因性疼痛に分類して考えることが必要であるとしたうえで⁴、中枢感作性に関して一般的な知識を有する読み手が本件明細書を読んだ結果、プレガバリンが末梢神経因性疼痛に対して有効であることを「もっともらしい」と考えたとしても、中枢神経因性疼痛に対しても有効であるとまでは考えないであろうから、開示されたデータからは、プレガバリンが中枢神経因性疼痛の治療に有効であると当業者が合理的に予測することは不可能であると指摘した。

Arnold 判事は、上記認定に基づき、クレーム 3 が末梢神経因性疼痛に限定されないことを考慮すれば、クレーム 3 に係る発明は無効とされるべきであるとの判断を示した⁵。

また、Arnold 判事は、クレーム 1 に対しても、本件明細書の読み手が、プレガバリンがあらゆるタイプの疼痛に対して効果があると考えたであろうことにもっともらしさは認められないとして、クレーム 1 に係る発明も無効とされるべきであるとの判断を示した⁶。

このようにして、Arnold 判事は、上記クレーム 1 および 3 に対し、明細書による開示が不十分であるとして無効と判示した⁷。

【特許権侵害について】

Arnold 判事は、スイス型クレームにおける用語である「ための」(for) は、製造業者が、薬物が特許発明 (本件では疼痛) に意図的に使用されることを知っているか又はそのように合理的に予測できることを必要とするとの認定⁸のもと、この解釈を本件侵害事件に適用し、Lecaent が疼痛用に調剤されるのを回避するために Activis が講じた措置は、それが起こるで

〈脚 注〉

³ <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/2548.html>

⁴ Para. [347]: “Claim 3: neuropathic pain. It is necessary to divide consideration of neuropathic pain into central neuropathic pain and peripheral neuropathic pain.”

⁵ Para. [352]: “Given that claim 3 is not restricted to peripheral neuropathic pain (and there is no application to amend it so as to restrict it in that way), however, this conclusion does not save the validity of claim 3.”

⁶ Para. [357]: “Claim 1: pain. It follows from my conclusions above that claim 1 is also invalid. I would add there is simply no basis for saying that it was plausible that pregabalin would be effective for all types of pain.”

⁷ Para. [358]: “I conclude that claims 1, 3, 4, 6, 13 and 14 are invalid on the ground of insufficiency.”

⁸ Para. [661]: “If, as I held in Warner-Lambert I, the word “for” in a Swiss form claim should be interpreted as requiring an intention on the part of the manufacturer that the medicament or pharmaceutical composition should be used for the new therapeutic use, then it is clear that Actavis have not infringed claims 1 or 3 of the Patent, since Actavis have never intended Lecaent to be used to treat pain (unless and until claims 1 and 3 of the Patent are held invalid).”

あろうリスクを最小化するのに十分であったとして、Actavis が Lecaent を疼痛の治療に使用することを意図したものとは認められず、Actavis はクレーム 1 および 3 を侵害していないと判断した⁹。

なお、Arnold 判事は、Actavis の特許侵害が認められる場合には、仮にプレガバリンが特許を受けていない適応症として処方されていることを薬剤師が知っていたり信じていたとしても、Lecaent を調剤した薬剤師は当該特許を侵害しているとの見解を示している¹⁰。

また、Arnold 判事は、結びのコメント (Afterword: the need for a system) として、医薬品についての特許市場を非特許市場から分離すべく、処方者が特許権者のブランド名を参照して特許表示の処方箋を書き、物質の総称名を参照して非特許表示の処方箋を書くことを確実にするためのシステムの必要性を指摘した。

【英国控訴院判決 ([2016] EWCA Civ 1006¹¹)】

判決日：2016 年 10 月 13 日

判事：Floyd, Kitchin, Patten

控訴人：Warner-Lambert Company LLC

被控訴人：Generics (UK) Limited (Mylan),

Actavis Group PTC EHF,

Actavis UK Limited,

Caduceus Pharma Limited

英国控訴院は、プレバガリンについての Warner-Lambert の第二医薬用途特許のクレーム 1 および 3 は何れも無効であり、また、Actavis による特許侵害はないという英国高等法院判決を支持した。

【権利の有効性について】

控訴院は、明細書でサポートされているのは「末梢性神経障害性疼痛」に限られると認定し、クレーム 1 および 3 は何れも明細書によりサポートされておらず発明の開示は不十分であるため、これらの特許は無効（特許法 72 条（1）（c）違反）であり、原審（英国高等法院）の権利の有効性に関する判断に誤

りはないとした。

クレームに記載された発明が明細書により十分にサポートされているか否かの判断は、明細書により当該クレームに係る発明の「もっともらしさ」(plausibility) が担保されているか否かによりなされるものである。

訴訟で問題とされたクレーム 1 および 3 が対象とする症状はそれぞれ「疼痛」および「神経障害性疼痛」であるところ、「疼痛」には多数の異なるタイプのもがあり、「神経障害性疼痛」は末梢神経因性疼痛および中枢神経因性疼痛に分類される。

控訴院は、プレガバリンが末梢神経因性疼痛の治療においても有効であろうことの「もっともらしさ」(plausibility) は明細書により担保されているとしたため、本件訴訟手続における争点は、当該特許が中枢神経因性疼痛の治療についてもプレガバリンの効能に「もっともらしさ」(plausibility) が認められるか否かであった。

Floyd 判事は、クレーム 3 は症状として末梢および中枢神経因性疼痛の双方を含むものと解釈¹² した。そして、本件の場合には、当該技術を熟知した読み手が妥当性の比較評価から神経因性疼痛は末梢の種類に限定されていると結論づけるであろうと仮定することは現実的ではなく¹³、本件明細書には中枢神経因性疼痛の効能について予測できるデータの開示は認められないため、クレーム 1 および 3 の双方は無効であると判示された。

なお、上記判断の前提として、Floyd 判事は、EPO の判例および国内判例の検討結果に基づき、「もっともらしさ」(plausibility) の判断の基準は「低い閾値テスト」であるべきとし¹⁴、「発明者が、なぜ本発明が機能するのかまたは機能し得るのかについて合理的に信頼できる理論を提供する場合、クレームは推測的ではないと容易に理解されるであろう。明細書中のデータが、読み手が本発明を試すことを促されるようなものである場合も同様である。」¹⁵ としている。

【特許権侵害について】

特許無効の判断を示した以上、本来は、侵害成否の判断は不要ではあったが、控訴院は、傍論として、第二医薬用途クレー

〈脚 注〉

⁹ Para. [677]: "For the reasons given above, I conclude that Actavis have not infringed claims 1 and 3 of the Patent pursuant to section 60(1)(c)."

¹⁰ Para. [687]: "I have discussed the position of pharmacists above. As noted there, it is an inevitable consequence of Pfizer's case that, if Actavis have infringed the Patent, any pharmacist who dispenses Lecaent infringes the Patent even if the pharmacist knows or believes that pregabalin has been prescribed for a non-patented indication."

¹¹ <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/1006.html>

¹² Para. [116]: "I conclude that the judge was right to hold that neuropathic pain in claim 3 did not exclude central neuropathic pain."

¹³ Para. [117]: "I would think that, in a clear case, where there are two possible meanings of a term, it might be legitimate to adopt the narrower meaning if there were common general knowledge reasons for saying that the wider meaning led to the claim extending to implausible embodiments. In the present case it is not realistic to suppose that the skilled reader would conclude from a comparative evaluation of plausibility that neuropathic pain was confined to the peripheral kind."

¹⁴ Para. [46]: "The EPO and domestic cases do, however, indicate that the requirement of plausibility is a low, threshold test."

Para. [131]: "He correctly directed himself that the threshold test of whether something is plausible is a low one."

¹⁵ Para. [46]: "Thus, the claims will easily be seen not to be speculative where the inventor provides a reasonably credible theory as to why the invention will or might work. The same is true where the data in the specification is such that the reader is encouraged to try the invention."

ムの侵害判断基準を示した。

第二医薬用途特許の侵害の有無の判断の局面においては、問題とされている医薬品が、特許が付与されているクレームでカバーされる医薬用途に使用されることが意図されていたか否かが問題となる。

本件事案において仮に特許が有効であった場合には、侵害被疑医薬品がブレガバリンの疼痛治療効果を実際に満たし得ることを被控訴人らが認識していたか、或いは合理的に予見できたかが問題となるところ、Floyd 判事は、上記意図の有無は客観性をもって判断すべきであり、医薬品の特許権侵害を回避するためには、医薬品の添付文書に既知の効能のみを記載して特許権が存続する効能を記載しないだけでは足りず¹⁶、侵害回避のために可能な限りの合理的手段が講じられていたか否かに基づき判断されるべきであるとの基準を示した¹⁷。

つまり、この基準に基づけば、上記意図を否定するためには、単に、特許で保護された効能を後発医薬品の添付文書に記載しないだけでは不十分である一方、侵害被疑医薬品の製造者が侵害回避のためにできる限りの合理的手段を講じている場合には、その意図は否定されることとなる。

【英国最高裁判決】

判決日：2018年11月14日

判事：Lord Mance, Lord Sumption, Lord Reed,
Lord Hodge, Lord Briggs

上告人／被上告人：Warner-Lambert Company LLC
(Appellant)

被上告人／上告人：Generics (UK) Ltd t/a Mylan and
another

英国最高裁は、Warner-Lambert の上告を退け、明細書による開示十分性の要件 (The sufficiency of the disclosure) に違反するとして特許の無効が確定した。また、仮に当該特許が有効であったと仮定した場合でも、5名の判事のうちの4名は、特許非侵害との判断を示した。

なお、本件での論点は、下記の4点である¹⁸。

(1) クレームの構成、特にクレーム3について

(2) 明細書による開示の十分性について

(3) 第一審において特許無効との判決が示された後に Warner-Lambert からなされたクレームを減縮する補正、および、権利の濫用について

(4) 限定された用途を目的として製造される特許の侵害性テストについて

【上記(1)および(3)について】

5名の判事は全員が、本件特許は無効であると判断した。

すなわち、クレーム3は、「神経因性疼痛を治療するための医薬組成物を調製するための〔ブレガバリン〕の使用」を特許請求するものであり、本件で問題となるのは、その文脈における「神経因性疼痛」が、Actavis と Mylan が主張するように、中枢神経因性疼痛を含むすべての神経因性疼痛を意味するのか、または、Warner-Lambert が言うように、末梢神経因性疼痛のみを意味するのかであるところ、本件最高裁判決でも、第一審および第二審と同様の判断が示された。

なお、本判決では、第一審において特許無効との判決が示された後に Warner-Lambert から申請されたクレーム減縮補正は、訴訟手続の濫用として却下された。

【上記(2)について】

判決では、5名の判事のうちの3名 (Lord Sumption, Lord Reed および Lord Briggs) が、本件明細書には、炎症性疼痛 (inflammatory pain) に関する開示はあるものの、いかなる種類の神経因性疼痛 (neuropathic pain) についても効果があるとの開示までは認められないと判断し、クレーム1および3は何れも明細書による開示は十分とは言えず、明細書の開示の十分性要件 (The sufficiency of the disclosure) に違反し当該無効は無効であり、Warner-Lambert の上告は棄却されるべきであるとされた。

本判決では、上記結論に至る理由として、明細書による開示の十分性要件が認められるためには、クレームに記載された医薬品の使用がその用途に対して効果があることをサポートするための合理的な科学的根拠が明細書に開示されなければなら

〈脚 注〉

¹⁶ Para. [207]: "If that is the basic test to be adopted, what is sufficient to negative the existence of intention? In my judgment the absence of the patented indication from the label cannot conceivably be sufficient to negative the intention. Mr Speck recognised that there could be objective factual circumstances where the absence of a label identifying the patented indication did not negative intention, for example a manufacturer who proposes to sell far more of the drug than the market for the non-patented indication could bear."

¹⁷ Para. [208]: "Viewed in this way I think the answer becomes clear. The intention will be negated where the manufacturer has taken all reasonable steps within his power to prevent the consequences occurring. In such circumstances his true objective is a lawful one, and one would be entitled to say that the foreseen consequences were not intended, but were an unintended incident of his otherwise lawful activity. I think this approach is in line with that adopted in the decision of the Tribunal de Grande Instance, in that it recognises an obligation on the manufacturer to take steps if he is to enter the market where he stands to benefit from the patentee's contribution to the art."

¹⁸ Para. [14]: In these circumstances, the issues in the present appeal fall under four heads:

(1) The construction of the claims, and in particular Claim 3 (neuropathic pain).
(2) The sufficiency of the disclosure in the specification.
(3) Amendment and abuse of process.
(4) The test for infringement of a patent for a manufacturing for a limited use.

ない (Plausibility) との理由が示され、「特許権者がその技術への貢献をただでなくその貢献を開示しない限り、既存の化合物のための新しい使用の独占権を主張することはできない」という基本原則を再確認した¹⁹。

なお、上記5名の判事のうち Hodge 判事は、現行の「もっともらしさ」(Plausibility) の判断基準はあまりにも高すぎるためこれを低くするための代替的アプローチを提案し、Mance 判事はこの Hodge 判事の見解に同意するとの見解を示している²⁰。

【上記(4)について】

本判決では、Warner-Lambert 社保有の上記特許は無効と結論づけたうえで、傍論としてではあるが、5名の判事のうちの4名は、仮に当該特許が有効であったとしても、特許侵害はないと結論付けた。

しかし、上記結論に至る理由付けは大きく異なっている。

Sumption 判事と Read 判事は、主観的であれ客観的であれ被疑侵害人の意図は無関係であり、侵害の唯一の基準はラベリングやリーフレットの添付を含め、製品が製造工程から出たときに特許保護を受ける用途に適していると提示されるかどうかであるとの考えを示した²¹。

他方、Briggs 判事は、侵害性の判断基準は被疑侵害人が主観的に特許保護市場を狙うことを意図したものであるかどうかであるべきだとの考えを示し²²、Hodge 判事も、Sumption 判事の示した侵害性判断基準による閾値は高すぎ、特許権者への負担が大きすぎるとの考えを示した²³。

また、Mance 判事は、侵害性の判断基準は、製品が準備され、提示され、そして市場に投入されるとき製品の客観的な外観と特徴に依存し、使用が制限されていることを明確にしていないう組成物や製品に至るプロセスは侵害と認定されるとの考えを示した²⁴。

【まとめ】

上述のとおり、英国最高裁の5名の判事は全員が、プレガバリンがいかなる種類の神経因性疼痛の治療に有効であることまでは明細書により開示されているとは認められないとして、特許無効が確定した。

この最高裁判決が、従来の“Plausibility”の判断基準の変更を求めるものであるのか否かを見極めるのは難しいが、その判断基準が若干高くなったと理解することには妥当性があるう。

言うまでもないことながら、本件最高裁判決の教示は、明細書中に記載されている実験データと、そこから抽出される発明をクレームとして表現する場合の関係を、明細書中できちんと説明しておく必要があるということである。

なお、本最高裁判決では、傍論としてではあるが、5名の判事のうちの4名により、侵害成立の判断手法についての見解も示された。しかし、その見解は判事ごとに異なるものであり、医薬第二用途発明の侵害性判断の基準は、本最高裁判決でも明確にはならなかった。

しかし、医薬品の特許権侵害の回避のためには、添付文書に既知の効能のみを記載して特許権が存続する効能を記載しただけでは不十分であり、侵害回避のために可能な限りの合理的手段が講じられるべきであることは前提となろう。

なお、本件特許は「症病Yを治療するための医薬の製造における物質Xの使用」といったスイスタイプクレームであるが、当該形式のクレームは欧州特許庁拡大審判部審決 (G2/O8) により否定された結果、EPC2000 改正後は「症病Yの治療における使用のための物質X」としなければならず、このクレーム形式に対する判断基準がどうなるかも明らかではない。

EPC2000 形式のクレームについては、今後の事例の蓄積が待たれる。

以上

【脚 注】

¹⁹ Para. [35]: “The fundamental principle which they illustrate is that the patentee cannot claim a monopoly of a new use for an existing compound unless he not only makes but discloses a contribution to the art…”

²⁰ Para. [196]: I therefore consider that Lord Sumption’s judgment puts the test of sufficiency of disclosure too high. I agree with the way in which Lord Hodge puts the position in para 181 of his judgment. I am also persuaded that, applying the correct test, Arnold J cannot be said to have erred in concluding there was enough material “just [to] make it plausible that pregabalin would be effective to treat peripheral neuropathic pain” (para 351). My reasons correspond with those given more fully by Lord Hodge in paras 182 to 184 of his judgment, which I have had the benefit of reading since writing a first draft of my own.

²¹ Para. [15(3)]: “I consider, together with Lord Reed, that the intention of the alleged infringer is irrelevant and that the sole criterion of infringement is whether the product as it emerges from the manufacturing process, including any labelling or accompanying leaflet, is presented as suitable for the uses which enjoy patent protection…”

²² Para. [174]: “But I consider that a test for the manufacturer’s purpose based upon determining his intent, in the manner described above, is well within the ambit of legitimate construction. That is the construction which I consider to be correct.”

²³ Para. [193]: In my view, Lord Sumption’s analysis imposes too high a threshold, and imposes a burden on a patentee which the case law of the Board of Appeal of the European Patent Office does not justify. I prefer the approach advocated by Mr Mitcheson, but rejected by Lord Sumption in para 30 of his judgment…

²⁴ Para. [213]: In my view, the preferable starting point under English law is to view a Swiss-form claim in the second way identified in para 201 above. In other words, it protects the process of manufacturing a composition or product, which, as prepared, presented and put on the market, can be said objectively to be “for” the patent-protected use. A process leading to a composition or product, which does not make clear that its permitted use is limited will infringe…

カナダ改正商標法(2019年6月17日施行予定) の概要と注意点

弁理士 矢野 公子

1. はじめに

カナダは広い国土と豊富な天然資源を持つ独立国家で、G7の一つであると同時に英連邦の一員でもある。17世紀に英仏領国から入植された歴史的経緯から、英仏2ヶ国語を公用語としている。

カナダの商標制度には、①区分を指定せず「商品」と「役務」として記載する¹、②使用主義²のもと、出願時にカナダでの使用の有無や最初の使用日等を記載する、③存続期間が15年、などの特異な点がある。数年前まで、商標実務専門家の間では、カナダの法改正は特異すぎて難しかりうとの見方が大勢を占めていた。ところが、カナダ知的財産局は地道な準備作業を推し進め、2014年6月19日、ニース国際分類³・マドリッドプロトコル⁴・シンガポール条約⁵の3つの条約加盟を含めた経済アクションプラン2014が両院を通過、今年6月17日に改正商標法が施行されることになった。改正法では、これまで特異とされてきた殆どの点が改められる。

2. 改正の要点

- ▶ 出願の基礎(使用開始日や外国登録番号)に関する情報は、記載不要になる。現在継続中の出願が改正後に登録された場合にも、使用に関する証明は不要になる。
- ▶ 商標の定義が見直され、いわゆる新しい商標の類型(ホログラム、動き、音、におい、味、触感)が保護可能になる。色や音の商標の識別力は、厳しく判断されると予想されている。
- ▶ ニース国際分類が導入され、45の区分を指定して出願することになる。これまで商品と役務でひとまとめた費用は、区分数に応じて加算されるようになる。
- ▶ 分割出願制度が導入される。異議申立を受けたとき、異議の対象とならない指定商品役務を切り離して、先に権利化する途がひらける。
- ▶ これまで審査官は、登録商標と混同を生じるもの等の登録要件を審査し、商標の識別力については、異議申立を受けてから審査していた。改正後の新規出願、改正時に継続中の出願は、識別力の有無についても審査対象となる。判断基準は未だ明らかになっていないが、以前本国で登録された事実を示せば認められていた慣行は撤廃されるとのことである。
- ▶ 登録のために提出していた宣誓書が不要になる。使用の意思に基づいて出願された案件についても、改正後は提出不要になる。これにより、公告後異議申立を受けなかった出願は、自動的に登録に進む。
- ▶ 改正後に新たに登録される権利の存続期間は10年になる。

〈脚注〉

¹ 従前「商品」を「wares」と称していたが、既に知財局サイト上「goods」に変更された。従来の「trade-mark」(英国式)も「trademark」に変更された。

² 使用主義とは、商標の使用により権利が発生するという考え方で米国やフィリピンなどととられている。商標権は登録により発生するという登録主義に対するもの。

³ ニース国際分類とは、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく国際的に共通の商標登録のための分類。現行は第11版。

⁴ マドリッドプロトコル(正式名称「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」)とは、商標についてWIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約。2019年2月末の締約国/地域は103。

⁵ シンガポール条約とは、2006年3月27日にシンガポールで採択された商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約。

⁶ 自らは使用しないのに他社からライセンス料や和解金を得ることを目的として権利を得ようとすること

一方、改正前に取得された権利の存続期間は15年のまま変わらないとされる。

3. 注意すべきこと

(1) 指定商品役務の記載

日本では幅広い概念(薬剤、ソフトウェア、被服など)の記載が認められるが、これらは不明確とされる。新規出願にあたっては、形状や用途等がわかるよう、明確な記載を心がける必要がある。

(2) 費用の確認、権利内容の見直し

既に権利がある場合、更新時に区分指定が求められると予想される。特に、広範囲の商品役務をカバーする登録商標の更新にあたっては費用を確認し、施行前の更新の検討をおすすめする。

(3) 使用の要件撤廃がもたらす光と影

使用の要件撤廃により、登録を受けるために使用の事実を示すことが不要になる点は歓迎すべきといえる。これにより、登録後3年間、使用の事実を示すことなくカナダ全土で独占権を行使できることになる。その一方、第三者にとっては使用の実体がつかみにくくなる。不使用の権利の発生や行使を阻止するには、出願中にある異議申立、登録後3年経過後は取消請求を行わねばならなくなる。

(4) 冒認出願への備え

改正前に広範囲な商品役務を指定した「駆け込み」出願や、トレードマークや冒認出願⁶が増えていることに注意を要する。2017年に「OMEGA」「BAIDU」などの著名商標や「SELFIE」など一般に使用される言葉を45全区分に相当する商品役務につき使用の意思に基づいて出願したものが400件あり、そのうち300件は単独の出願人によるものと報告されている。しかし、特定の者による広範囲な出願を阻止するための明確な法的根拠は未だ整っていない。著名商標の権利者は、後願をウォッチして自身の商標がトレードマークの対象になっていないかチェックし、覚えのない出願が公告された場合には、異議申立を行って排除しなければならないだろう。また、冒認出願を防ぐために権利者自ら改正前に広範囲な出願を行うこともあろうが、不使用の商品役務については自分が異議申立を受けるリスクを承知しておかねばならない。

4. おわりに

今回の改正は、これからカナダに初めて出願する方よりも、既に出願・権利をお持ちの方に多くの検討課題を与えらると思われる。せっかく取得した権利が改正によって不利な扱いを受けることなく、今後も確実かつ効率的な保護が受けられるよう、慎重に見直し、必要措置をとることをおすすめする。

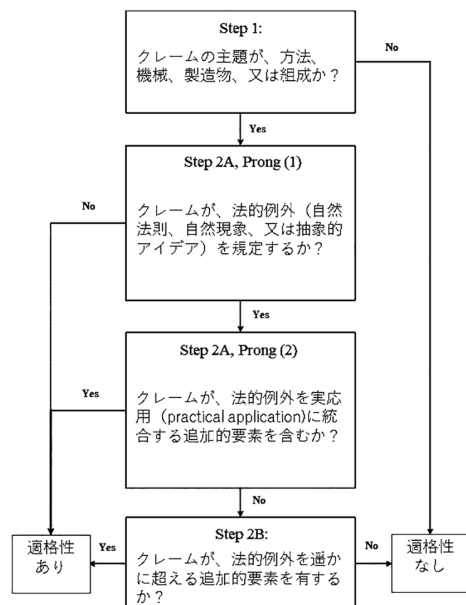
【米国特許】 特許適格性の新ガイダンス

弁理士 梅田 慎介

1. はじめに

2019年1月7日、USPTOは特許適格性(米国特許法101条)に関する新たなガイダンス¹を公表した。ガイダンスでは、特許適格性テストのStep 2Aの判断基準がより明確にされた。

具体的には、Step 2AがProng (1)とProng (2)の2段階とされ、Prong (1)で「クレームが法的例外を規定するか」を判断し、Prong (2)で「クレームが法的例外を実応用 (practical application) に統合する追加的要素を含むか」を判断することとされた。



Prong (2)の判断における「法的例外を実応用に統合する」について、ガイダンスは、クレーム要素（又は要素の組み合わせ）が「法的例外に有意義な限定を与える方法で法的例外を応用し、依拠し、又は使用している (apply, rely on, or use the judicial exception in a manner that imposes a meaningful limit on the judicial exception)」と定義し、これに該当する類型を5つ挙げた。本稿では、これらの類型に該当する具体的なクレームを、近時の判決及び審査基準 (Manual of Patent Examination Procedure: MPEP) から紹介する。

2. 「法的例外を実応用に統合する」の類型

(1) コンピュータ機能の改善又は他の技術・技術分野に対する改善
ウェブ広告において、利用者がホストサイトから第三者の商

業サイトへ誘い出されてしまうと、ホストサイトは利用者のトラフィックを追うことができなくなってしまう。DDR Holdings LLCの特許第6,993,572号（クレーム13）は、利用者が第三者の商業サイトへ移動しようとした際に、ホストサイトが第三者の商業サイトの情報を含んだウェブページを作成し、そのウェブページを利用者へ閲覧させることにより、利用者へ第三者の商業サイトの情報を提供しつつ、ホストサイトが利用者のトラフィックを追い続けることを可能とした発明である。

クレームは、インターネットに特有の課題に対する特定の解決手段を規定したものであり、コンピューターを単にツールとして記載するのではなくコンピューター自体の機能を改善するものであるから、抽象的アイデアの実応用とされる²。

13. An e-commerce outsourcing system comprising:

- a) a data store including a look and feel description associated with a host web page having a link correlated with a commerce object; and
- b) a computer processor coupled to the data store and in communication through the Internet with the host web page and programmed, upon receiving an indication that the link has been activated by a visitor computer in Internet communication with the host web page, to serve a composite web page to the visitor computer with a look and feel based on the look and feel description in the data store and with content based on the commerce object associated with the link.

(2) 病気に対する特定の治療又は予防効果

予防接種が将来の慢性疾患（糖尿病、ぜんそく、癌等）の発生に影響する場合がある。Classen Immunotherapies, Inc.の特許第6,638,739号（クレーム1）は、複数の予防接種計画の結果を検証して、慢性疾患発症リスクの低い予防接種計画を決定し、その結果に基づいて予防接種を行うことにより、慢性疾患の発症リスクを抑制することを可能とした発明である。

クレームの前段（I）のスクリーニング手順は、情報を収集・比較する精神的プロセスであるが、後段（II）の免疫手順が、分析の結果を特定の具体的な方法に統合するものであるから、クレームの方法は、抽象的な科学的原理（予防接種計画と慢性免疫介在性障害の発症との相関）を特定の応用とするものであるとされる^{3,4}。

〈脚注〉

¹ 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf>)

² DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)

³ Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC, 659 F.3d 1057, 1066-68 (Fed. Cir. 2011)

⁴ ニュースレター 50 号の巻頭論文で取り上げた Vanda Pharmaceuticals Inc.の特許第8,586,610号（統合失調症患者のイロペリドンによる治療方法）もこの類型に該当する (Vanda Pharm. Inc. v. West-Ward Pharm. Int'l Ltd., 887 F.3d 1117, 1135 (Fed. Cir. 2018))

1. A method of immunizing a mammalian subject which comprises:
 - (I) screening a plurality of immunization schedules, by
 - (a) identifying a first group of mammals and at least a second group of mammals, said mammals being of the same species, the first group of mammals having been immunized with one or more doses of one or more infectious disease-causing organism-associated immunogens according to a first screened immunization schedule, and the second group of mammals having been immunized with one or more doses of one or more infectious disease-causing organism-associated immunogens according to a second screened immunization schedule, each group of mammals having been immunized according to a different immunization schedule, and
 - (b) comparing the effectiveness of said first and second screened immunization schedules in protecting against or inducing a chronic immune-mediated disorder in said first and second groups, as a result of which one of said screened immunization schedules may be identified as a lower risk screened immunization schedule and the other of said screened schedules as a higher risk screened immunization schedule with regard to the risk of developing said chronic immune mediated disorder(s),
 - (II) immunizing said subject according to a subject immunization schedule, according to which at least one of said infectious disease-causing organism-associated immunogens of said lower risk schedule is administered in accordance with said lower risk screened immunization schedule, which administration is associated with a lower risk of development of said chronic immune-mediated disorder(s) than when said immunogen was administered according to said higher risk screened immunization schedule.

(3)特定の機械又は製造物との使用

本類型に該当するクレームとして、MPEP 2106.05(b) には、Eibel Process Co. の特許第 845,224 号（クレーム 1）が挙げられている。

クレームは、長網抄紙機（ヘッドボックス、製紙ワイヤ及び一連のロールを含む特定の構造を有することが当技術分野で理解されている）に重力（自然法則又は自然現象）を適用し、製造される紙ウェブの品質を維持しながら機械の速度を最適化する発明に係る。MPEP は、本類型では、クレームの機械が任意の全ての機械でないように特定されていることが必要であるとしている。

1. A Fourdrinier machine having the breast-roll end of the paper-making wire maintained at a substantial elevation above the level, whereby the stock is caused to travel by gravity, rapidly, in the direction of movement of the wire, and at a speed approximately equal to the speed of the wire, substantially as described.

(4)特定の物品の異なる状態又は物への変換又は還元

本類型に該当するクレームとして、MPEP 2106.05(c) に

は、Tilghman の特許第 11,766 号と Diehr の特許 4,344,142 号が挙げられている。

Tilghman 特許のクレームは、脂肪と水との混合物を高度の熱にさらす方法に関し、熱のレベル、脂肪と水の量、及び容器を混合する強度に関する追加のパラメータを含む。クレームの方法は、中性脂肪成分が分離して遊離するために原子当量の水との結合を要するという自然原理を用いているが、脂肪体の脂肪酸及びグリセリンへの変換を含み、本類型に該当するとされる⁵。Diehr 特許も、未硬化合成ゴムの精密成形合成ゴム製品への変換を含む方法に係るものである⁶。

(5)特定の技術環境に一般的に関連付けることを超える有意義な使用

Diehr 特許は、本類型にも該当するクレームとして、MPEP 2106.05(e) に挙げられている。Diehr 特許のクレームは、ゴム成形プレスを作動させるための自動化されたプロセスにおけるアレニウスの式（抽象的アイデア又は自然法則）の使用を含む。ゴムをプレスに取り付け、金型を閉め、金型内の温度を絶えず測定し、そして適切な時に自動的にプレスを開くという一連の工程が、数式的方程式の使用をゴム製品の成形という実応用に十分に限定した有意義な使用であるとされる。

3. コメント

101 条に基づく拒絶理由が一度通知されてしまうと、以後の審査では、Step 2B での判断をめぐって争うことになりがちであり、クレーム要素についての「法的例外を遥かに超える (significantly more)」の主張が難しい場合も多い。筆者が担当するライフサイエンス分野では、自然法則あるいは自然現象の発見（例えば特定疾患の患者血中におけるマーカ核酸の出現）に発明の核心があり、クレーム要素は慣用的要素（例えば PCR 法）でしかない場合が多くある。このようなケースでは、クレーム要素についての「法的例外を遥かに超える」の主張が難しく、また 101 条における Step 2B での判断と 103 条の進歩性の判断とが一体化してしまうきらいもあり、審査が混迷することも経験するところである。クレーム要素として CPU、メモリ、サーバ、インターネット等の慣局的要素を含むソフトウェア分野でも同様であろう。

ガイダンスでは、Step 2A, Prong (2) の判断では Step 2B の付加的要素 (significantly more) を評価してはならないこと、したがって慣局的要素を含むクレームであっても「法的例外の実応用への統合」とされれば特許適格性を有し得ることが明確に示された⁷。今後は、101 条に基づく拒絶理由に対し、Step 2A, Prong (2) の「法的例外の実応用への統合」への該当性を主張することで、Step 2B での判断に踏み込むのを避けることもできそうである。ソフトウェア分野では特に類型 1、ライフサイエンス分野では特に類型 2 の「法的例外の実応用への統合」に該当し得ることを主張するのが有効となろう。

〈脚 注〉

⁵ Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707 (1881)

⁶ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 184, 209 USPQ 1, 21 (1981)

⁷ Because revised Step 2A does not evaluate whether an additional element is well-understood, routine, conventional activity, examiners are reminded that a claim that includes conventional elements may still integrate an exception into a practical application, thereby satisfying the subject matter eligibility requirement of Section 101.

Q. 小売り等で新しく開発したビジネスオペレーションは特許で保護できるでしょうか？

特許庁の審査基準では、特許法上の「発明」に該当しないものの類型の一つとして「自然法則を利用していないもの」が挙げられており、請求項に係る発明が以下の1から5までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しないとされています。

- 1 自然法則以外の法則（例：経済法則）
- 2 人為的な取決め（例：ゲームのルールそれ自体）
- 3 数学上の公式
- 4 人間の精神活動
- 5 上記1から4までのみを利用しているもの（例：ビジネスを行う方法それ自体）

よって、ビジネスを行う方法それ自体は、特許法上の発明に該当せず、特許を受けることはできません。それでは、小売り等で新しく開発したビジネスオペレーションを特許で保護することができないのでしょうか？

審査基準では、「発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。」とされており。

このことに鑑みれば、ビジネスオペレーションに係る発明の一部に自然法則を利用していない部分があったとしても、発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合には、特許の保護対象となる発明に該当します。

弁理士 酒谷 誠一

このことについて、以下では知財高裁平成29年（行ケ）第10232号特許取消決定取消請求事件（以下、いきなりステーキ事件といいます）を用いて説明します。

1. いきなりステーキ事件

「いきなりステーキ」を運営する株式会社ペッパーフードサービスは、名称を「ステーキの提供システム」とする発明につき、特許設定登録を受けました（特許第5946491号。以下、「本件特許」といいます）。

この特許について特許異議申立てが特許庁にされたのに対し、特許庁は、特許請求の範囲を訂正することを認めましたが、特許法上の発明に該当しないとして特許を取り消す決定をしました。

いきなりステーキ事件は、この特許取消決定の取り消しを求める（すなわち特許権の維持を求める）訴訟で、本件特許発明の発明該当性が認められ、特許取消決定が覆ったものです。本件特許の訂正後の請求項1に係る発明の特許請求の範囲の記載は、次のとおりです。

(1)本件特許発明1（便宜上、分説して示します。以下、付された符号に従って「構成要件A」のようにいいます）

【請求項1】

- A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
- B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
- C 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、
- D 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、
- E 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、

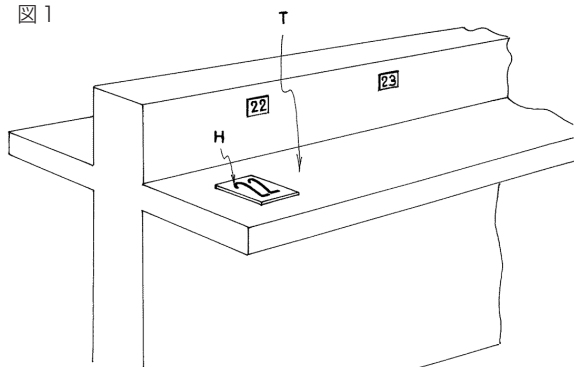
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

G ステーキの提供システム。

このように構成要件Aは、ステーキを提供するステップについて規定しており、構成要件B～Fは、物に係る構成を規定しています。

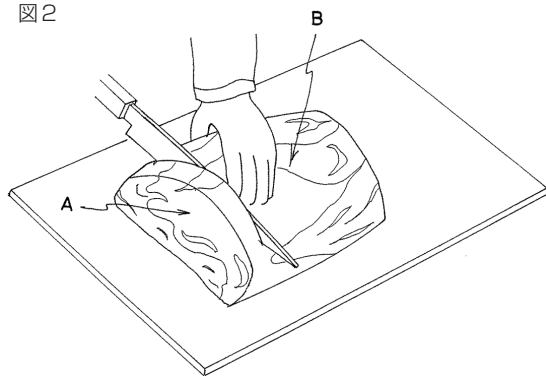
また、本件特許の図面には、お客様を案内したテーブル番号が記載された札として下記の図1のHに例示されています。

図1



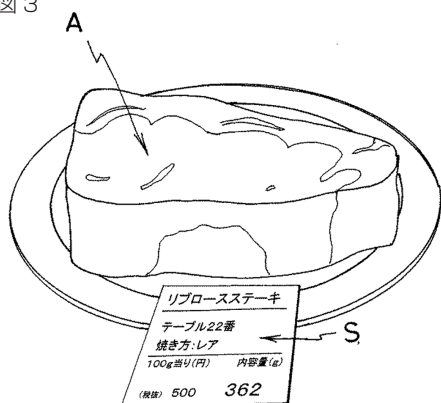
また、お客様の要望に応じて肉をカットすることについては図2に例示されていました。

図2



更に、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については、下記の図3のSに例示されていました。

図3



(2)裁判所の判断

裁判所は、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成（構成要件A）は、「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということとはできないと判断しました。その一方で、裁判所は、本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、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ました。更に裁判所は、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、単一の物を構成するものではないものの、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するものであって、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということとはできないと判断しました。

2. 特許の保護対象について

この裁判例を前提にすれば、特定の物品又は機器を課題を解決するための技術的手段とするものであり、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場合には、特許の保護対象となる発明に該当しえます。

よって、この裁判例を前提にすれば、小売り等のビジネスオペレーションに係る発明であっても、特定の物品又は機器を課題を解決するための技術的手段とし、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場合には、特許の保護対象となりえます。

特に新たなビジネスモデルに基づいて開発したビジネスオペレーションに係る発明は、特許を取得できる可能性があるものと思われますので、特許出願を検討することが望まれます。

商 判例「ブロマガ／BlogMaga」事件 平成30年12月20日判決
(知財高裁 平成30年(行ケ)第10102号及び第10103号事件 審決取消請求事件)>>請求棄却

本件は、商標登録取消審判請求に対する取消審決の取消訴訟である。本件商標は「ブロマガ」と「BlogMaga」を二段に併記した構成であるところ、使用商標「ブロマガ」又は「BlogMaga」との社会通念上の同一性が争われた。

裁判所は、原告が「ブロマガ」又は「BlogMaga」を指定役務について要証期間内に使用していたことを認定したうえで、下記①乃至③を理由に社会通念上の同一性を否定した。

①本件商標の上段の「ブロマガ」部分からは「ブロマガ」という称呼が生じ、下段の「BlogMaga」部分は「Blog」がウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから、全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められるため、「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるといえる。

②「ブロマガ」及び「BlogMaga」はいずれも造語であり、特段の観念を生じない。

③使用商標「ブロマガ」又は「BlogMaga」は、本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの、外観、観念及

び称呼のいずれについても同一とはいえない。

なお、原告は、「HongKong」や「Ping-Pong」など「g」を発音しない例を挙げて、本件商標中「ブロマガ」が「BlogMaga」の表音であると主張したが、それらの例は「ng」、「gn」という語尾を有することから本件商標には妥当しないことや、社会一般では「BlogMaga」の表記を「ブロマガ」と表記していることは認められないことを理由に、その主張は退けられた。

また、原告は、「BlogMaga」が「Weblog」の略語である「Blog」と雑誌を意味する「Magazine」の略語である「Maga」が結合した造語であり、「ブロマガ」も「ブログ」と「マガジン」の結合であるから、ともに「いろいろなブログを配信するサービス」という同一の観念が生じると主張したが、「ブロマガ」から「ブログ」と「マガジン」の略語の結合を想起するとはいえないとして、当該主張も認められなかった。

商 判例混同、需要者の範囲 平成30年9月27日判決
(東京地裁 平成29年(ワ)第6293号 不正競争行為差止等請求事件)>>請求認容

本件は、公道カートのレンタル事業における「MariCar」等の被告標章の使用行為及びゲームキャラクター「マリオ」等のコスチューム使用行為（貸与という形で使用することを含む。）の周知表示混同惹起行為（不競法2条1項1号）該当性が争われた事案である。

周知性について、「マリカー」は、広く知られたゲームである「マリオカート」を意味する原告の商品等表示として、遅くとも平成22年頃には、日本全国のゲームに関心を有する者の間で広く知られていたと認定されたが、「マリカー」は日本語の表示であり、日本語を解しない者の間における周知性は否定された。

類否について、被告標章と原告商品等表示は、外観において異なるものの、称呼が同一であり、被告標章は「マリ」と「車」を結合したものとの観念を生じ、「マリ」は「マリオ」を連想させ、「車」は「マリオカート」の「カート」を連想させるため、被告標章と原告商品等表示は類似のものとして受け取られるおそれがあると認定された。

混同を生じさせるおそれの有無について、ゲームをアクション化するビジネスが数多く存在し、また、被告の業務は、「マリオカート」に登場するキャラクターのコスチュームを利用者が着用するなどして公道カートを運転するものであるから、原告の業務に係る商品であるゲームソフトと強い関連性があるとして、日本全国の需要者に対し、被告の営業が原告又は原告と関係があると誤信させると認定された。

上記認定に基づき、被告標章の使用差止が容認されたが、原告商品等表示「マリカー」は、日本語を解しない者の間では周知性が認められないとして、外国語のみが記載されたウェブサイトやチラシ等、日本語を解しない需要者のみを対象とする被告標章の使用行為については、使用差止の範囲から除外された。

なお、コスチュームについては、マリオ等のキャラクターは、外国在住者の間においても周知であると認められたため、差止の範囲に前記のような制限は課されなかった。

特 文盲侵害・均等侵害の成否 平成30年12月21日判決
(東京地裁 平成29年(ワ)第18184号 特許権侵害行為差止請求事件)>>請求認容

本件は、名称を「骨切術用開大器」とする特許権（特許第4736091号）を有する原告が、被告が製造等している骨切術用開大器が、上記特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属するとして、被告に対し、被告製品の差止等を求めた事案である。

拒絶理由通知に応答する手続補正書によって追加された「前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。」なる構成要件Eを被告製品が充足するか否か、及び、均等侵害の成否等が争われた。

構成要件Eの充足性に関し、裁判所は、明細書における「部材」と「部」の意義や、実施例の記載を考慮し、「『係合部』が揺動部材の一方の一部を構成していると解するのが自然であり、原告の主張するように、揺動部材とは別の部材が係合部を構成する場合まで含むと解するのは困難である。」と判断して、構成要件Eの充足性を否定した。

一方、均等侵害に関し、裁判所は、構成要件Eが補正で追加されたものであることについて、第1要件について「本件意見書の記載部分は、……引用文献1記載の発明との対比において、本件発明の構成を説明するものにすぎず、同記載を根拠として、本件発明の本質的部分が『揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点』にあるということとはできない。」と判断し、第5要件について「本件意見書の主旨は、……本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない」と判断して、均等侵害を認めた。

特 ポリマーの製造方法に関する進歩性、サポート要件および実施可能要件 平成30年11月28日判決
(知財高裁 平成29年(行ケ)第10230号 特許取消決定取消請求事件)>>請求認容(特許取消決定の取消)

本件訴訟は、ジアミン誘導体とテトラカルボン酸誘導体を反応させるポリイミドの製造方法に係る特許発明（特許第5923887号）に対する、異議申立（異議2016-701074号）における特許取消の決定（本件決定）の違法性が争われた事案である。当該異議申立における訂正請求後の発明（本件発明）では、原料として用いられるジアミン誘導体およびテトラカルボン酸誘導体がそれぞれ所定の水準以上の光透過率を有すること（つまり原料としての純度が所定の水準以上であること、請求項1）や、反応により得られるポリイミドはフィルムにすると所定の光透過率を有するものであること（請求項8）などが規定されている。

本件訴訟の判決では、まず進歩性に係る取消事由について、本件発明と引用発明の間には、本件決定における認定の通り、各原料が所定の水準以上の光透過率を有することが特定されているか否かの相違点があると認定した。その上で、本件特許の出願当時、フィルムにしたときに光透過性に優れたポリイミドを得るために、「テトラカルボン酸誘導体」として所定の光透過率を有するものを用いることは当業者にとって周知だっ

たと判断した一方、「ジアミン誘導体」については、“着色の少ない”ものを用いることは当業者にとって周知といえるものの、“所定の光透過率を有する”ものを用いることは、それを記載した文献は一切ないから周知とはいえないこと、また原告の行った追加実験から、「ジアミン誘導体」の光透過率（純度）と、それを「テトラカルボン酸誘導体」と重合させて得られるポリイミドからなる「フィルム」の光透過率との相関関係は明らかでないことから、所定の光透過率のジアミン誘導体を用いることが周知であったとはいえないと判断し、上記相違点において当業者が本件発明の構成に容易に想到し得たとはいえないから、進歩性違反を認めた本件決定には誤りがあるとして、当該取消事由には理由があると判示した。さらに、サポート要件および実施可能要件に係る取消事由についても、所定の光透過率を有するテトラカルボン酸誘導体およびジアミン誘導体ならびにポリイミドフィルムに関する当該要件は、本件明細書の記載および周知慣用技術によって満たされているから、サポート要件違反および実施可能要件違反を認めた本件決定に誤りがあるとして、各取消事由には理由があると判示した。

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。