

# Oslaw News Letter

vol.53

## 目次

## Contents

● 論文	米国の特許適格性に関する改訂ガイダンスの解説	弁理士 松野 知紘	1
● 商標 News	スマート農業導入によるブランディング	弁理士 土生 真之	6
● 海外 News	クレーム補正による均等放棄の覆滅推定が覆されたとして、均等侵害を認めたCAFC判決	弁護士 小林 英了	7
● 特許入門		弁理士 今野 智介	9
● 判例紹介			11

## 論文

Thesis

## 米国の特許適格性に関する改訂ガイダンスの解説

弁理士 松野 知紘

### 1. はじめに

米国特有の特許要件として、米国特許法第 101 条に規定される "Subject matter eligibility" (主題適格性) の問題がある。2019 年 1 月 7 日、特許適格性に関する改訂ガイダンス (2019 Revised Patent subject matter Eligibility Guidance) が発行された<sup>1</sup>。改訂ガイダンスは旧ガイダンスを大きく変更するものではなく、旧ガイダンスの一部を明確化したものとされている。そこで、本稿では旧ガイダンスと対比しつつ、改訂ガイダンスについて解説する。

### 2. 旧ガイダンス

旧ガイダンスによる適格性の判断は概ね以下のように理解することができる。

[原則 (ステップ 1)]

クレームが方法、機械、製造物及び組成物 (以下「方法等」という。) のいずれかであれば、適格性あり。

クレームが方法等のいずれでもなければ、適格性なし。

[例外 (ステップ 2A)]

クレームが方法等のいずれかであっても、クレームが司法上の例外 (judicial exceptions) である自然法則、自然現象又は抽象的アイディアを対象としていれば (directed to)、適格性なし。

[例外の例外 (ステップ 2B)]

クレームが司法上の例外を対象としていても、クレームが司法上の例外を著しく超える (significantly more) 追加の要素に言及 (recite) していれば、適格性あり。

〈脚注〉

<sup>1</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf>

### 3. 改訂ガイドンス

改訂ガイドンスは旧ガイドンスのステップ2Aを明確化したものである。具体的には、ステップ2Aにおける①「抽象的アイデア」を類型化し、②「司法上の例外を対象としている」の判断基準を示したものとなっている。以下、この2点について述べる。なお、ステップ1及び2Bに変更はない。

#### (1) 「抽象的アイデア」の類型化

改訂ガイドンスでは「抽象的アイデア」が次の3つに類型化される。これらの類型は裁判所によって「抽象的アイデア」と判断された概念を抽出して統合したものであり、予見可能性及び一貫性の向上を目的としている。

##### ① 数学的概念 (Mathematical concepts)

数学的な関係、数式、方程式、数学的な計算などがこの類型とされる。

##### ② 人間の活動を体系化する方法 (Certain methods of organizing human activity)

基本的な経済的原則や慣行、商業的又は法的相互作用（契約等）、個人の行動の管理や、個人間の関係又は相互作用の管理（社会活動、教育及び規則等）がこの類型とされる。

##### ③ 精神上のプロセス (Mental processes)

人間の精神で行われる概念（観察、評価、判断等）がこの類型とされる。なお、クレームが一般的なコンピュータの構成を規定しているとしても、最も広い合理的な解釈（broadest reasonable interpretation）の下、精神上の実行をも含んでいる場合、精神上の実行が不可能である場合を除き、精神上のプロセスに属するとされる。

#### (2) 「司法上の例外を対象としている」の判断基準

ステップ2Aにおいて、「司法上の例外を対象としているか否か」が次のProng 1, 2の2段階で判断されることが明確化された。

##### [ステップ2A-Prong 1]

クレームが司法上の例外に言及（recite）していない場合、司法上の例外を対象としていない（したがって適格性あり）。

そうでない場合、次のProng 2の判定が行われる。

##### [ステップ2A-Prong 2]

クレームが司法上の例外に言及している場合、司法上の例外を実用的な応用に組み込む（integrate into）追加の要素（additional element）に言及していれば、司法上の例外を対象としていない（したがって適格性あり）。

そうでない場合、司法上の例外を対象としている。したがって、旧ガイドンスと同様のステップ2Bでの判定が行われる。

以下、Prong 2について補足する。

Prong 2では、まず、クレームが「追加の要素」（司法上の例外と特定されたものを超えるクレーム上の特徴、限定事項及び／

又はステップ）に言及しているか否かを特定する。次いで、当該追加の要素が司法上の例外を実用的な応用に組み込んでいるか否かを判断する。Prong 2においては、追加の要素が、よく理解された（well-understood）、習慣的（routine）、従来の活動（conventional activity）であるか否かは判断されない（この点はステップ2Bで判断される）。したがって、新規ではない従来からある要素であっても、司法上の例外を実用的な応用に組み込むものであれば、適格性ありと判断されることとなる。

司法上の例外を実用的な応用に組み込む追加の要素として、次の5つが例示されている。

例1：コンピュータの機能、他の技術あるいは技術分野に対する改良に寄与するもの。

例2：司法上の例外を適用又は使用し、病気や病状に対する特定の治療や予防に効果があるもの。

例3：クレームに不可欠な機械又は製造物と協働して、司法上の例外を実装又は使用するもの。

例4：特定の物（article）を異なる状態や物に変換あるいは還元（reduction）するもの。

例5：司法上の例外を独占するためになされた記載を超えており、かつ、司法上の例外の使用と、特定の技術的環境との一般的な関連付けを超えた、意義のある方法で司法上の例外を適用又は使用するもの。

一方、司法上の例外を実用的な応用に組み込むものに該当しない追加の要素として、次の3つが例示されている。

例1：司法上の例外とともに「適用する（apply it）」とのみ言及しているにすぎないもの、コンピュータ上で抽象的アイデアを実現する命令を含むにすぎないもの、抽象的アイデアを実行するための道具としてコンピュータを用いるにすぎないもの。

例2：解決手段に対して余分な重要でない活動（insignificant extra-solution activity）を司法上の例外に追加するもの。

例3：司法上の例外の利用を特定の技術的環境又は利用分野に関連付けるにすぎないもの。

### 4. 事例

改訂ガイドンス発行に伴い、「抽象的アイデア」に関する事例37～42が公開された<sup>2</sup>。以下、代表して事例37、40及び42について説明する。なお、各事例におけるクレームはいずれも「方法等」に該当するのでステップ1の検討は省略する。

#### (1) 事例37

##### (1-1) 仮想クレーム1<sup>3</sup>

コンピュータシステムのグラフィカルユーザインターフェース（GUI）上のアイコンを再配置する方法であって、

GUIを介して、特定の基準に基づいて各アイコンを整理するためのユーザ選択を受信し、ここで、特定の基準は各アイコ

#### 【脚注】

<sup>2</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101\\_examples\\_37to42\\_20190107.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf)

<sup>3</sup> 各事例における仮想クレームは筆者による仮訳。

ンの使用量であり、

プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量を決定し、

決定された使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをコンピュータシステムのスタートアイコンに最も近い GUI 上の位置に自動的に移動する、方法。

#### (1-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性ありと判断される。

##### [ステップ2A-Prong 1]

最も広い合理的な解釈においては、「プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量を決定し」は、人間が行う「精神上的プロセス」に該当する。よって、仮想クレーム1は司法上の例外（抽象的アイデア）に言及している。

##### [ステップ2A-Prong 2]

仮想クレーム1は「各アイコンの使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをスタートアイコンの最も近くに自動的に移動する」という追加の要素に言及している。そして、この追加の要素によって、コンピュータのインターフェースが改良される。よって、仮想クレーム1は司法上の例外を実用的な応用に組み込む追加の要素に言及しており、適格性を有する。

#### (2-1) 仮想クレーム2

コンピュータシステムのグラフィカルユーザインターフェース（GUI）上のアイコンを再配置する方法であって、

GUI を介して、特定の基準に基づいて各アイコンを整理するためのユーザ選択を受信し、ここで、特定の基準は各アイコンの使用量であり、

所定期間において、各アイコンに関連付けられた各アプリケーションに割り当てられたメモリ量をトラッキングするプロセッサを用いて、各アイコンの使用量を決定し、

決定された使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをコンピュータシステムのスタートアイコンに最も近い GUI 上の位置に自動的に移動する、方法。

#### (2-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性ありと判断される。

##### [ステップ2A-Prong 1]

「各アイコンに関連付けられた各アプリケーションに割り当てられたメモリ量をトラッキングするプロセッサを用いて、各アイコンの使用量を決定」することは、アプリケーションの使用を示すコンピュータメモリへアクセスするプロセッサを必要とするので、人間が行うものではない。よって、仮想クレーム2は「精神上的プロセス」に言及しておらず、また、その他の抽象的アイデア等にも言及していない。したがって、仮想クレーム2は司法上の例外に言及しておらず、適格性を有する。

#### (3-1) 仮想クレーム3

コンピュータシステムのアイコンをランキングする方法であって、

プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量を決定し、

プロセッサによって、決定された使用量に基づいてアイコンをランキングする、方法。

#### (3-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性なしと判断される。

##### [ステップ2A-Prong 1]

最も広い合理的な解釈においては、「プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量を決定し、決定された使用量に基づいてアイコンをランキングする」ことは、人間が行う「精神上的プロセス」に該当する。よって、仮想クレーム3は司法上の例外（抽象的アイデア）に言及している。

##### [ステップ2A-Prong 2]

仮想クレーム3は、「使用量の決定及びランキングを実行するためにプロセッサが使用される」という追加の要素に言及している。しかし、この追加の要素は、使用量の決定及びランキングという一般的なコンピュータの機能を実行するプロセッサであり、このようなプロセッサの限定は一般的なコンピュータを用いて司法上の例外（抽象的アイデア）を適用する命令でしかない。よって、仮想クレーム3は司法上の例外を実用的な応用に組み込む追加の要素に言及していない。

##### [ステップ2B]

ステップ2A-Prong 2での判断と同様、一般的なコンピュータを用いて司法上の例外（抽象的アイデア）を適用する命令は発明的概念を提供するものではない。よって、仮想クレーム3は適格性を有さない。

## (2) 事例 40

### (1-1) 仮想クレーム1

ネットワーク内のコンピューティングデバイス間に接続されたネットワークアプライアンスを介してトラフィックデータを適応的に監視する方法であって、

ネットワークアプライアンスによって、ネットワークアプライアンスを通過するネットワークトラフィックに関するトラフィックデータを収集し、ここで、トラフィックデータは、ネットワーク遅延、パケット損失、または、ジッタの少なくとも1つを含み、

ネットワークアプライアンスによって、収集されたトラフィックデータの少なくとも1つを予め定めた閾値と比較し、

収集されたトラフィックデータが予め定めた閾値よりも大きい場合、Netflow プロトコルデータで構成される、ネットワークトラフィックに関する追加のトラフィックデータを収集する、方法。

### (1-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性ありと判断される。

##### [ステップ2A-Prong 1]

最も広い合理的な解釈においては、ネットワークアプライアンスによって、収集されたトラフィックデータ（ネットワーク遅延等）を閾値と比較することは、人間が行う「精神上的プロセス」に該当する。よって、仮想クレーム1は司法上の例外（抽象的アイデア）に言及している。

##### [ステップ2A-Prong 2]

仮想クレーム1は「ネットワーク遅延、パケット損失、または、ジッタのうちの少なくとも1つをトラフィックデータとし

て収集し、収集したデータが閾値より大きい場合に NetFlow プロトコルデータを収集する」という追加の要素に言及している。そして、この追加の要素によって、ネットワーク遅延が大きいなどの異常状態において NetFlow プロトコルデータを収集し、これを異常状態の分析に使用できるなど、データ収集の点で仮想クレーム 1 が全体として特定の改良に向けられている。よって、仮想クレーム 1 は司法上の例外を実用的な応用に組み込む追加の要素に言及しており、適格性を有する。

#### (2-1) 仮想クレーム 2

ネットワーク内のコンピューティングデバイス間に接続されたネットワークアプライアンスを介してトラフィックデータを監視する方法であって、

ネットワークアプライアンスによって、ネットワークアプライアンスを通過するネットワークトラフィックに関するトラフィックデータを収集し、ここで、トラフィックデータは、ネットワーク遅延、パケット損失、または、ジッタの少なくとも 1 つを含み、

ネットワークアプライアンスによって、収集されたトラフィックデータの少なくとも 1 つを予め定めた閾値と比較する、方法。

#### (2-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性なしと判断される。

##### [ステップ 2A-Prong 1]

仮想クレーム 1 と同様、仮想クレーム 2 は司法上の例外（抽象的アイデア）に言及している。

##### [ステップ 2A-Prong 2]

仮想クレーム 2 は「トラフィックデータを収集する」及び「トラフィックデータを閾値と比較する」という 2 つの追加の要素に言及している。しかし、トラフィックデータを収集することは、解決手段に対して余分な重要でない活動にすぎない。また、トラフィックデータを閾値と比較することは、一般的なコンピュータ（ネットワークアプライアンス）を用いて司法上の例外（抽象的アイデア）を適用する命令でしかない。よって、仮想クレーム 2 は司法上の例外を実用的な応用に組み込む追加の要素に言及していない。

##### [ステップ 2B]

ステップ 2A-Prong 2 での判断と同様、一般的なコンピュータを用いて抽象的アイデアを適用する命令は発明的概念を提供するものではない。よって、仮想クレーム 2 は適格性を有さない。

### (3) 事例 42

#### (1-1) 仮想クレーム 1

- 医療記録のコレクションが保存されている複数のネットワークベース非一時的ストレージデバイスに、患者の状態に関する情報を標準化されたフォーマットで保存し、
- ユーザの任意の 1 人が医療記録のコレクション内の患者の状態に関する情報をリアルタイムで更新できるよう、ネットワークを介してユーザにリモートアクセスを提供し、ここで、ユーザの 1 人は、使用するハードウェアおよびソフ

トウェアプラットフォームに依存する標準化されていないフォーマットで、更新情報を提供し、

- コンテンツサーバーによって、標準化されていない更新情報を標準化されたフォーマットに変換し、
- 患者の状態に関する標準化された更新情報を、標準化されたフォーマットで医療記録のコレクションに保存し、
- 更新情報が保存されるたびに、コンテンツサーバーによって、患者の状態に関する更新情報を含むメッセージを自動的に生成し、
- 各ユーザが最新の患者情報にすぐにアクセスできるように、コンピューターネットワークを介して、すべてのユーザーリアルタイムでメッセージを送信する、方法。

#### (1-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性ありと判断される。

##### [ステップ 2A-Prong 1]

仮想クレーム 1 は、任意のユーザが患者状態を更新し、各ユーザが最新の患者情報にアクセスできるようにするものであり、人と人とのインタラクションを管理する「人間の活動を体系化する方法」である。よって、仮想クレーム 1 は司法上の例外（抽象的アイデア）に言及している。

##### [ステップ 2A-Prong 2]

仮想クレーム 1 は「情報の更新、ネットワークを介したりリモートアクセスの提供、標準化されていない更新情報の標準化されたフォーマットへの変換、更新情報を含むメッセージの自動生成、メッセージの送信」という追加の要素に言及している。そして、この追加の要素は、標準化されていない更新情報であっても標準化したフォーマットで更新情報をユーザ間でリアルタイムに共有することを可能にしており、仮想クレーム 1 の全体として、システムの改善に言及している。よって、仮想クレーム 1 は司法上の例外を実用的な応用に組み込んでおり、適格性を有する。

#### (2-1) 仮想クレーム 2

- 医療記録のコレクションが保存されている複数のネットワークベース非一時的ストレージデバイスに患者の状態に関する情報を保存し、
- ユーザの任意の 1 人が医療記録のコレクション内の患者の状態に関する情報を更新できるよう、コンテンツサーバーによって、ユーザにアクセスを提供し、
- 患者の状態に関する更新情報を、複数のネットワークベース非一時的ストレージデバイスの医療記録のコレクションに保存する、方法。

#### (2-2) 適格性判断

以下の理由により、適格性なしと判断される。

##### [ステップ 2A-Prong 1]

仮想クレーム 1 と同様、仮想クレーム 2 は司法上の例外（抽象的アイデア）に言及している。

##### [ステップ 2A-Prong 2]

仮想クレーム 2 は、全体として、コンピュータ環境を用いて患者情報を保存・更新するという概念を一般的に適用する（apply）ことを規定しているにすぎず、抽象的アイデアを



実行するための道具としてコンピュータを用いるものであって、司法上の例外を実用的な応用に組み込むものには該当しない。

#### [ステップ2B]

仮想クレーム2は、全体として、コンピュータ環境を用いて患者情報を保存・更新するという概念を一般的に適用する（apply）方法を規定しているにすぎず、発明的概念を提供するものではない。よって、仮想クレーム2は適格性を有さない。

#### (4) まとめ

以上説明した事例37、40及び42において、適格性ありと判断されるのは事例37の仮想クレーム1、2、事例40の仮想クレーム1及び事例42の仮想クレーム1である。一方、適格性なしと判断されるのは事例37の仮想クレーム3、事例40の仮想クレーム2及び事例42の仮想クレーム2である。各ステップでの判断の概要を以下の表にまとめた。なお、ステップ2Bで適格性ありと判断される事例はない。

## 5. コメント

#### [ステップ2A - Prong 1]

適格性ありと判断される例	・各アイコンに関連付けられた各アプリケーションに割り当てられたメモリ量をトラッキングするプロセッサを用いて、各アイコンの使用量を決定する（事例37の仮想クレーム2）
適格性ありとは判断されない例	・プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量を決定する（事例37の仮想クレーム1、3） ・ネットワークアプライアンスによって、収集されたトラフィックデータを閾値と比較する（事例40の仮想クレーム1、2） ・任意のユーザが患者状態を更新し、各ユーザが最新の患者情報にアクセスできるようにする（事例42の仮想クレーム1、2）

#### [ステップ2A - Prong 2]

適格性ありと判断される例	・各アイコンの使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをスタートアイコンの最も近くに自動的に移動する（事例37の仮想クレーム1） ・ネットワーク遅延、パケット損失、または、ジッタのうちの少なくとも1つをトラフィックデータとして収集し、収集したデータが閾値より大きい場合に NetFlow プロトコルデータを収集する（事例40の仮想クレーム1） ・情報の更新、ネットワークを介したリモートアクセスの提供、標準化されていない更新情報の標準化されたフォーマットへの変換、更新情報を含むメッセージの自動生成、メッセージの送信（事例42の仮想クレーム1）
適格性ありとは判断されない例	・使用量の決定及びランキングを実行するためにプロセッサが使用される（事例37の仮想クレーム3） ・トラフィックデータを収集する（事例40の仮想クレーム2） ・トラフィックデータを閾値と比較する（同） ・コンピュータ環境を用いて患者情報を保存・更新する（事例42の仮想クレーム2）

改訂ガイダンスにつき、留意すべきと思われる点を挙げる。

ステップ2A-Prong 1では、「最も広い合理的な解釈」が適用されるため、「プロセッサによって」といった記載のみでは人間による精神上的のプロセスを含むとして、適格性ありとは判断されないことがある（事例37の仮想クレーム1、3）。プロセッサによる具体的な処理を記載したり（事例37の仮想クレーム2）、人間の精神上では実行できない処理を記載したりすることによって初めて、ステップ2A-Prong 1で適格性ありと判断される。

また、ステップ2A-Prong 2では、「追加の要素」が、よく理解された、習慣的、従来活動であったとしても、適格性ありと判断され得る。一方で、ステップ2Bでは、追加の要素が、よく理解された、習慣的、従来活動ではない場合に、適格性ありと判断され得る。よって、ステップ2A-Prong 2に比べると、ステップ2Bはハードルが高いと思われる。現に、今回公開された事例の中ではステップ2Bで適格性ありと判断されるものはない。

101条の拒絶理由通知を受けた場合、最終的には米国代理人の対応を頼ることになるだろうが、ステップ2A-Prong 1、2A-Prong 2及び2Bのいずれで適格性ありとの判断を目指すのか、改訂ガイダンスや事例が参考になることであろう。

以上

## スマート農業導入によるブランディング

弁理士 土生 真之

### 1. はじめに

昨今目覚ましい進歩を遂げている AI、ロボット、ICT、センシング等の先端技術は、農業分野においても普及しつつある。いわゆる「スマート農業」である。例えば、GNSS を活用した自動走行トラクター、センシング技術を活用した栽培管理システム等が既に実用化されている。

農業従事者の減少や高齢化という深刻な課題を抱える農業分野において、スマート農業の導入により、自動化による農作業の省力化や熟練農家の暗黙知を形式知化することによる農業技術の承継等が図られることが期待されている。

しかし、農作業の省力化等の当初の目的だけにとどまらず、スマート農業を導入することにより製品の付加価値を高め、ブランド化に取り組む動きも見られる。本稿では、そのようなスマート農業を用いたブランディングの事例を紹介したい。

### 2. スマート農業導入によるブランディングの事例

#### ① スマート米

ICT ベンダーである株式会社オプティムは、ドローンにより圃場を空撮し、圃場画像を AI により解析を行うことで、病害虫発生地点を判定し、ピンポイントに農薬を散布する技術<sup>1</sup>を用いたサービスを提供している。これにより、農薬散布量を大幅に削減することが可能となり、生産者は減農薬栽培を実現し易くなる。

このように栽培された米は、オプティム社が全量を買取り、農薬使用量を大幅に抑制していることを付加価値として、「スマート米」<sup>2</sup>というブランドの下で通常の市価よりも高い価格で販売を行っている。その利益は生産者へ還元され、生産者、販売者、消費者共に Win-Win の関係となるモデルを構築している。

#### ② MIGAKI-ICHIGO

農業生産法人 株式会社 GRA は、熟練イチゴ農家が暗黙知として蓄積してきた勘や経験といったノウハウを安定して再現すべく、センシング技術と ICT を用いて、温度、湿度、日照量、二酸化炭素濃度、栄養分等の栽培環境のモニタリングと制御を徹底的に行った。

このように ICT を用いた徹底した管理の下で栽培された高品質のイチゴには「MIGAKI-ICHIGO」<sup>3</sup>というブランドが付され、百貨店等で高級イチゴとして販売されている。

### 3. スマート農業を導入したブランディング手法

#### ① 栽培方法のブランド化

「スマート米」は、このブランドの下で、「こしひかり」、「さがびより」、「まっしぐら」、「ヒノヒカリ」等の品種が販売されている。「MIGAKI-ICHIGO」も当該ブランドの下で「とちおとめ」、「もういっこ」、「よつぼし」の品種が扱われている。

「スマート米」、「MIGAKI-ICHIGO」に共通する特徴は、これらは複数の品種についての統一ブランドとして位置づけられていることである。即ち、「スマート米」も「MIGAKI-ICHIGO」も特定の品種ではなく、栽培方法・技術をブランド化したものである。従来 of 農産物は、産地又は品種に由来する特性を差別化要素としてブランド化することが一般的であったが、工業製品においてテクノロジーブランディング<sup>4</sup>が行われているように、農業分野においても、今後は栽培方法・技術という訴求軸を加えたブランディング手法を視野に入れるべきである。

#### ② 品種ブランドの法的保護強化

種苗法に基づき登録された品種名は、その種苗及び収穫物、収穫物の加工品について商標登録は取得できない（商標法 3 条、4 条 1 項 14 号）。このため、品種名をブランド名称とした結果、商標権に基づく模倣品排除が困難となったり、加工品への商標ライセンス料徴収の機会を逸したりすることがある。

しかし、品種名からなるブランドについても、「スマート米」や「MIGAKI-ICHIGO」のように栽培方法・技術を訴求軸としてリブランドしたうえで商標登録すれば、品種名の法的保護の弱点を補完することも可能となる。

#### ③ GAP 認証<sup>5</sup>等の認証取得

オリンピック・パラリンピックにおける食材調達基準として GAP 認証取得が条件として課されているが、今後製品の販路を拡大していく上で、GAP や JAS をはじめとする各種認証の取得は必須となってくるであろう。その際、スマート農業の導入は、認証取得に要求される生産工程管理体制を構築するうえでの一助となる。そして、認証取得は品質保証効果によるブランド力向上にも貢献するため、認証制度、規格制度<sup>6</sup>の活用にも積極的に取り組むべきである。

### 4. 結び

スマート農業は今後益々の普及が見込まれるが、これには本稿で取り上げた商標のみならず、特許、営業秘密、限定提供データ等様々な知的財産が関係する。スマート農業を活用して日本の農業を活性化するためには、これら知財を上手に連携して活用していく必要がある。

#### 〈脚注〉

<sup>1</sup> 特許第 6326009 号「無線航空機、位置情報出力方法及び無線航空機用プログラム」を取得

<sup>2</sup> 商願 2017-169319 号「スマート米」（第 9、30、42 類）を出願中

<sup>3</sup> 商標登録第 5582698 号「MIGAKI-ICHIGO」（第 31 類）等を登録済

<sup>4</sup> 「Intel Inside」のように技術を見せる（魅せる）ブランディング手法

<sup>5</sup> Good Agricultural Practice（農業生産工程管理）の略

<sup>6</sup> 平成 30 年 4 月 1 日に改正 JAS 法が施行され、生産方法等まで対象が拡大されたことから、JAS 規格のより戦略的な活用が可能となった。

# クレーム補正による均等放棄の覆滅推定が覆されたとして、均等侵害を認めた CAFC 判決 (Ajinomoto 事件<sup>1</sup>、Eli Lilly 事件<sup>2</sup>)

弁護士 小林 英了

## 1. はじめに

審査過程でクレームが減縮補正された場合に均等が成立するかどうかにつき、2002年の Festo 最高裁判決<sup>3</sup>では、補正によりクレームから除外された部分については、均等を放棄したとの推定が働くが、次のいずれかを特許権者が立証した場合には推定が覆されるという、いわゆる Flexible Bar を採用した。

- (1) 均等物が出願時に予見できなかったこと
- (2) クレーム補正の根拠が均等物と殆ど関係がない (tangential relation) こと
- (3) 重要でない代替物を記載できなかった合理的理由があること

この最高裁判決により、クレームが減縮補正された場合であっても均等が適用される余地が残されているものの、実際に推定が覆されたケースは非常に限られていた<sup>4</sup>。そのような状況において、今年になって、クレームの減縮補正が上記(2)に該当するとして推定を覆し、均等の成立を認めた CAFC 判決が 2 件出されたので、これらの判決について概要を紹介するとともに、若干の検討を行う。なお、紙面の都合上、クレーム補正と覆滅推定に関連する部分のみ概略的に紹介し、事案の詳細や他の論点については省略する。

## 2. Ajinomoto 事件

被告 CJ CheilJedang による被疑侵害品の輸入に対し、原告 Ajinomoto が侵害訴訟を提起した事案。原告 Ajinomoto は、Escherichia coli (E.coli) 属細菌を培養して芳香族 L-アミノ酸を生成する方法に関する特許 (7,666,655 号) を有している。'655 特許の対象クレーム (クレーム 9 に従属するクレーム 20) について、出願当初のクレームでは、細菌の細胞内におけるタンパク質として次のとおり定義されていた。

- (A) 配列表の配列番号 2 に示すアミノ酸配列 (注: E-coli YddG タンパク質をコードするアミノ酸配列) からなるタンパク質; または
- (B) 配列表の配列番号 2 に示すアミノ酸配列において、アミノ酸の欠失、置換、挿入または付加を含むタンパク質
- 当該出願について、審査官により、yfiK 遺伝子によりコードされた E.Coli YfiK タンパク質を生成する細菌が開示された引例 (E-coli YddG タンパク質をコードするものではないため上記(A)には該当しないが、上記(B)に相当する) により拒絶されたため、出願人は対象クレームから(B)を削除し、(A)に限定を加えて応答したところ、出願が許可された。

Ajinomoto は、non E-coli YddG タンパク質をコードする遺伝子を発現する細菌により芳香族 L-アミノ酸を生成していた CJ 社に対して、差し止めを求めて ITC に申し立てをしたところ、ITC は均等侵害を認めたことから、CJ 社が控訴した<sup>5</sup>。

CAFC の多数意見は、出願人による補正の趣旨は、E.Coli YfiK タンパクを開示した引例をクレームから除外することにあり、E-coli YddG タンパク質か non E-coli YddG タンパク質かという点とは無関係であるから、均等が放棄されたとの推定が覆されたと判断し、均等侵害を認定した ITC の判断を是認した。

この多数意見の判断に対して、DYK 判事による少数意見が出されている。この少数意見では、均等放棄の推定覆滅が認められる場合は非常に狭いものであるとした上で、本件では、クレームに記載されたタンパク質のタイプを減縮する補正を行ったのであるから、クレームから除外されたタンパク質については tangential relation であるとはいえない (均等放棄の推定は覆されない) と述べている。

### 〈脚注〉

<sup>1</sup> Ajinomoto Co., Inc. v. ITC and CJ CheilJedang Corp.; CJ CheilJedang Corp. v. ITC and Ajinomoto Co., Inc. (Fed. Cir. 2019)

<sup>2</sup> Eli Lilly and Company v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. 2019)

<sup>3</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002)

<sup>4</sup> CROSS MEDICAL PRODUCTS, INC., v. MEDTRONIC SOFAMOR DANEK, INC., 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007) では、Festo 事件の推定を覆す tangential relation の範囲は非常に狭いと述べられている。

<sup>5</sup> Ajinomoto は、別の細菌による生成物に対しても差し止めを求めており、非充足と判断された部分について Ajinomoto が控訴しているが、本稿と関係がないため省略する。



### 3. Eli Lilly事件

被告 Hospira による ANDA に対し、原告 Eli Lilly が侵害訴訟を提起した事案。原告 Eli Lilly は、ヒトにおける腫瘍増殖を抑制するために、葉酸とビタミン B12 とが用いられるペメトレキセート二ナトリウム塩の使用方法に関する特許（7,772,209 号）を有する特許権者である。対象となるクレームは次のとおり。

12. An improved method for administering pemetrexed disodium to a patient in need of chemotherapeutic treatment, wherein the improvement comprises:

- a) administration of between about 350  $\mu$  g and about 1000  $\mu$  g of folic acid prior to the first administration of pemetrexed disodium;
- b) administration of about 500  $\mu$  g to about 1500  $\mu$  g of vitamin B12, prior to the first administration of pemetrexed disodium; and
- c) administration of pemetrexed disodium.

出願当時のクレームでは、「ペメトレキセート二ナトリウム塩」(pemetrexed disodium) の限定は付されておらず、かわりに上位概念である抗葉酸剤で特定されていたが、引例に基づく拒絶を回避するためにクレームの補正がなされていた。

被告 Hospira の申請に係る方法では、生理食塩水に溶解されたペメトレキセートジトロメタミンを静脈内投与するというものであり、(溶解されて塩が存在しない点で) ペメトレキセート二ナトリウム塩の使用とは異なるものであった。

連邦地裁は文言侵害を認めため、被告 Hospira が上訴した。CAFC は、投与時にペメトレキセート二ナトリウム塩は存在しないとして文言侵害を否定したが、均等侵害を肯定した。

CAFC は、出願人による（ペメトレキセート二ナトリウム塩への）減縮補正の意図は、これとは別の抗葉酸剤を開示していた引例を回避するために抗葉酸剤を限定したものであって、溶解したペメトレキセートを回避するというものではなく、特定の塩と結合しているかどうかは補正の意図とは関係がないとして、tangential relation に該当するとして、均等を放棄したとの推定が覆されたと判断した。

### 4. 若干の検討

上記判決によれば、審査経過中にクレームの減縮補正がなされたという事実のみをもって均等侵害が一律に否定されるとするのは妥当ではなく、審査経過における出願人の減縮補正を行った意図を斟酌して、均等放棄の推定を覆すことができるかどうかを、ケース毎に検討する必要がある。

具体的には、審査経過中に出願人が回避しようとした引例と補正後クレームとの相違点と、被疑侵害品と当該クレームとの相違点を抽出して、両者が関連するかどうかにより tangential relation にあたるかどうかを検討することとなる。ただし、両者が関連するかどうかは明白でない場合もあり得るので、均等侵害が成立するかどうかの判断が非常に難しくなると思われる。

ただ、通常は、審査官により提示された引用発明のみを回避するというのが、出願人による減縮補正の意図であると思われる。そうすると、均等が認められる幅が過度に大きくなる（引用発明等の公知文献以外は均等が認められてしまう）といった結果になりかねないので、DYK 判事による少数意見のように、推定を覆すケースは絞られる必要があると思われる。

日本においても、「対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと」が、均等の第 5 要件として挙げられている。出願時におけるクレームの減縮補正がこの「特段の事情」にあたるかについては、減縮補正によりクレームの範囲から除外された部分については均等を一律に否定する説（広義説）と、減縮補正を行った出願人の意図を斟酌して意識的除外の有無を判断すべきとする説（狭義説）があり<sup>6</sup>、どちらかといえば前者の立場に沿って実務が運用されていたものと理解されている<sup>7</sup>。

しかしながら、最近、地裁レベルの判断ではあるが、「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」を追加する減縮補正を行った場合において、「係合部を揺動部材とは別の部材とする構成の特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。」として狭義説の立場から均等侵害を認めた事案もあり<sup>8</sup>、上述した CAFC 判決と整合的である。日米における今後の裁判例の蓄積が待たれるところである。

#### 〈脚注〉

<sup>6</sup> 最高裁重要判例解説（マキサカルシトール事件）[L&T 第 76 号 79 頁]

<sup>7</sup> 例えば、知財高判平成 28 年 4 月 27 日（平成 27 年（ネ）第 10127 号）[Web-POS 方式]

<sup>8</sup> 東京地判平成 30 年 12 月 21 日（平成 29 年（ワ）第 18184 号）[骨切術用開大器]。なお、高裁判決（知財高判令和元年 7 月 24 日（平成 31 年（ネ）第 10005 号）では文言侵害を認定しており、均等の成否について判断していない。



弁理士 今野 智介

## Q. 「先使用权」とはどのようなものですか。

特許法第79条<sup>1</sup>では「先使用による通常実施権」、いわゆる「先使用权」が規定されています<sup>2</sup>。例えば、他社(他者)の特許権に係る特許発明と同じ発明を、その他社による特許出願の前に自社で独自に完成させ、その発明に基づく事業の実施または事業の準備を他社による特許出願の際にすでに行っていたような場合に、自社の実施事業には先使用权が認められるとして、他社の特許権に基づく権利行使を受けることなく実施し続けることができます。

このような先使用权を活用することにより、自社で独自開発した技術(発明)に基づく事業を実施する権利を、当該発明に係る特許出願を自ら行って特許化することにより確保するのではなく、営業秘密やノウハウとして社外に対して秘匿化したまま確保することが可能となります。すなわち、自社が特許出願をした場合、一定期間経過後にまたは特許された後に、その発明の内容は公報によって公開されますので、それを目にした第三者によって、公開された発明が模倣されるおそれがあります。しかも、特許出願をして、出願公開による補償金請求権(第65条<sup>3</sup>)および特許登録による特許権(第68条)を取得できたとしても、その特許出願または特許権に係る発明が、第三者に模倣されても権利侵害されていることを検知しにくい性質のものである場合、例えば最終製品に痕跡が残らず、第三者の工場内に立ち入らなければ模倣が行われているかどうか分からない製造方法に係る発明のような場合には、自社が当該第三者に対し、上記の権利を行使して模倣の差止めや損害賠償等の請求をすることは一般的に困難です。そこで、このように、特許出願および特許登録を通じた権利化のメリットが必ずしも大きくない発明に基づく事業を実施する場合には、特許出

願をするのではなく秘匿化し、先使用权により自社の事業を実施する権利を保有することを検討してみる価値があると考えられます。

### 1. 先使用权が認められるための要件

自社の発明(技術)を実施する事業について先使用权が認められるためには、次のような5つの要件の全てを満たす必要があります。

- (1) 発明が、他社の特許出願に係る発明とは関わりなくなされた独自のものであること、またはそのようになされた発明を承継したこと。
- (2) 事業を実施していたこと、または事業の準備をしていたこと。
- (3) 他社の特許出願の際に、(2)を行っていたこと。
- (4) 日本国内で、(2)を行っていたこと。
- (5) 現在実施している事業が、他社の特許出願の際に実施または準備をしている発明および事業の目的の範囲内であること。

(1)について、例えば、特許出願をする前の他社の発明者から不適法な手段で発明を知得し、その知得した発明に基づく事業を実施するような場合には、(1)の要件が満たされないおそれがあります。

(2)について、「事業の準備」には、即時実施の意図及び即時実施の意図の客観的表明が必要と解されています<sup>4</sup>。例えば、管轄官庁に所定の届出(治験計画届書等)を行っており、製品の製造に向けた設備も完成しているような場合<sup>5</sup>や、設計図を作成して試作物に於けるテストを実施して、取引先とも連携をとっているような場合<sup>6</sup>に、「事業の準備」を行っていると(2)の要件は満たされると解される場合があります。一方、研究報告書に列記された成分の一つに実施事業で用いられているものが含まれ

#### 【脚注】

<sup>1</sup> 条文は次の通りです。「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」

<sup>2</sup> 実用新案法第26条および意匠法第29条にも同様の規定があります。本稿では、特許法上の先使用权について「発明」という用語を用いて記載しますが、これを「考案」または「意匠」と読み替えることにより、それぞれ実用新案法上または意匠法上の先使用权として考えることもできます。

<sup>3</sup> 本稿において、括弧書き内等において法律名が併記されていない条項はすべて特許法におけるものです。

<sup>4</sup> 最高裁昭和61年10月3日判決、昭和61年(オ)第454号、ウォーキングビーム事件

<sup>5</sup> 東京地裁平成18年3月22日判決、平成16年(ワ)第8682号、生理活性タンパク質の製造法事件

<sup>6</sup> 東京地裁平成19年3月23日判決、平成16年(ワ)第24626号、溶融金属供給用容器事件

ていても、実際にそれを採用したのは消費者テスト等も踏まえた数年後であるときは、その研究報告書の作成は「事業の準備」とは認められないおそれがあります<sup>7</sup>。

(3)について、他社の特許出願の時点で、事業の実施か、事業の準備のどちらかが行なわれていれば、(3)の要件は満たされていると解され、後者の場合は実施の開始は特許出願後であっても構いません。なお、他社の特許出願の時点で事業が実施されており、その後一時中止された(例えば下請企業との製造販売契約が解除された)場合は、それをもって直ちに事業が廃止され、先使用权も消滅するに至る((3)の要件が満たされない)ことにはならないと解されます<sup>8</sup>。

(4)について、事業の実施または事業の準備が外国で行われていた場合は、(4)の要件が満たされていることにはならず、その後日本国内で事業の実施をしたとしても、その事業に係る先使用权は認められないおそれがあります。一方、発明が外国で完成され、その後日本国内で事業の実施または事業の準備が行われた場合は、(4)の要件は満たされると解されます。

(5)について、「発明……の範囲内」につき、先使用权の効力は、特許出願の際に先使用权者が現に実施または準備をしていた実施形式だけではなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと解されています<sup>9</sup>。例えば、現在の自社の事業が、発明としての作用効果を顕著に増強するような大幅な設計変更が加えられているといったように、他社の特許出願の際に実施または準備をしていた事業の基礎となっていた発明の範囲内とはいえない(同一性を失っている)場合は、先使用权は認められないおそれがあります<sup>10</sup>。逆に、例えば他社の特許発明の構成要件としては規定されていない部分のみ設計変更されているような場合は、発明の同一性が保持されているとして、(5)の要件は満たされると解されることもあります<sup>11</sup>。また、実施事業が製品の販売であった場合に、その販売量を増加させることは「事業の目的の範囲内」であって(5)の要件は満たされると解される一方、販売に加えて製造を実施事業に加えることは、「事業の目的の範囲内」とは言えないとして、(5)の要件を満たさないおそれがあります<sup>12</sup>。

## 2. 先使用权の要件を立証するための証拠

自社が先使用权に基づく権原を有することを主張する際には<sup>13</sup>、上記の要件の全てが満たされることを自ら立証する必要があります。そのような立証を必要に応じていつでも可能にするためには、各要件が満たされることを裏付ける証拠となり得る資料を普段から適切に管理し、保管しておくことが重要です。

先使用权を立証するための資料としては、例えば、発明の完成に至るまでの研究ノートや技術報告書、事業の準備段階で作成される設計図、仕様書(仕様が変更される場合はその前後のもの)、見積書、請求書など、事業の実施段階で作成される工場の作業日誌や製造記録、製品のカatalogや取扱説明書、販売の伝票、また製品自体などが挙げられます。社内外の多くの関係先の多種多様な資料が含まれることが予想されますので、製品単位で、または発明(技術)単位で、関連する資料同士を紐付けして整理した上で管理することが望ましいと言えます。

集められた資料は、例えば、書類を封筒や段ボール箱に入れた上で公証制度を利用して確定日付を付与したり、民間のタイムスタンプサービスを利用して電子データに時刻情報を付与したりすることによって、証拠力を高めることができます。

## 3. 結び

発明の多様化、イノベーションの活性化などにより、自社の独自技術や知的財産を保護するためには、一般的な特許出願だけに頼らず、秘匿化などのクローズ化の方向から、標準化等のオープン化の方向まで、複雑で高度な様々な戦略を駆使する必要性が高まっています。先使用权はクローズ化の戦略の一環に組み入れることができ、特許庁も先使用权制度の活用と実践を提案しているところですので<sup>14</sup>、本稿でのご紹介がその一助になれば幸いです。なお、事業の実施形態が先使用权に係る要件を満たすものかどうか、満たすことを立証するための資料としてどのようなものが必要ななどは、事案ごとに複雑な判断が要求されることもありますので、弁護士、弁理士等の外部の専門家に相談することもご検討下さい。

### 〈脚注〉

<sup>7</sup> 東京地裁平成11年11月4日判決、平成9年(ワ)第938号、芳香性液体漂白剤組成物事件

<sup>8</sup> 最高裁昭和44年10月17日判決、昭和41年(オ)第1360号、地球儀型ラジオ事件

<sup>9</sup> 前掲脚注4

<sup>10</sup> 大阪地裁平成14年4月25日判決、平成11年(ワ)第5104号、実装基板検査位置生成装置および方法事件

<sup>11</sup> 大阪地裁平成11年10月7日判決、平成10年(ワ)第520号、掘り機事件

<sup>12</sup> 名古屋地裁平成17年4月28日判決、平成16年(ワ)第1307号、移載装置事件

<sup>13</sup> 例えば、特許権者(他社)が提起した特許権侵害訴訟において、自社が先使用权を有することを抗弁として主張する場合があります。

<sup>14</sup> 先使用权制度事例集「先使用权制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために(第2版)」,平成28年5月,特許庁, <https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html>

**特** 特許法102条2項及び3項に基づく損害額の判断枠組み 令和元年6月7日大合議判決  
(知財高裁 平成30年(ネ)第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件)>>控訴棄却

「二酸化炭素含有粘性組成物」に係る特許権を有する被控訴人が、控訴人らによる炭酸パック化粧品等の製造、販売に対し、特許権侵害に基づく損害賠償等を請求した。知財高裁(大合議)は、特許権侵害を認定した上で、特許法102条2項及び3項に基づく損害額の判断枠組みについて判断した。

まず、102条2項の「利益の額は、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶ」とした上で、当該「利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要な経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にある」と判示した。そして、「控除すべき経費」に「侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等」は該当するが、「管理部門の人件費や交通・通信費等」は通常該当しないと例示した。また、侵害者が主張立証責任を負う推定覆滅事情として、「①特許権者と侵害者の業務態様に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品の性能(機能、デザイン等

特許発明以外の特徴)」を例示した。本件では、立証が不十分であるとして、控訴人らが主張した経費の一部しか控除が認められず、推定覆滅事情も認められなかった。

次に、102条3項所定の実施料相当額については、「実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて必ず高額になるであろうことを考慮すべきである。」とした上で、「①当該特許発明の実際の実実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」と判示した。本件では、これらの考慮要素に係る具体的事情を踏まえ、実施料相当額として料率10%を認定した。

**特** 主引用発明における課題の別文献からの抽出と容易想定性 令和元年7月18日判決  
知財高裁 平成30年(行ケ)第10145号 審決取消請求事件>>請求認容(審決取消)

主引用発明の課題を別文献から読み取り、当該課題解決の手段としてさらに別文献から認定できる手段を採用することで、特許庁の無効不成立審決を取り消した事案である。

裁判所は、二酸化塩素と過酸化水素とを共存させることを特徴とする、海水冷却水系への海生生物の付着防止方法に関する本件発明について、主引用発明である甲1には、それ自体低毒性でかつ蓄積毒性、残留毒性のほとんどない過酸化水素を、従来の抑制剤と組み合わせて使用することによって、相乗効果により、従来の抑制剤の使用濃度を実質的に低下せしめ、環境問題の見地からこれらの薬剤を有利に使用することを可能ならしめたという効果を奏することが開示されているとしている。そして、甲1の問題について指摘した別文献である甲5によれば、甲1記載の有効塩素発生剤と過酸化水素を組み合わせた海水動物の付着抑制方法(甲1発明)には、塩素剤である有効塩素発生剤の添加により有害なトリハロメタン類が生成するという課題があり、その生成防止のために塩素剤の添加量を0.07mg/ℓ未満に減少させた場合、塩素

剤の海生付着生物に対する付着及び成長抑制効果を期待できず、また、過酸化水素剤については、特に過酸化水素剤の分解酵素を多く有しているムラサキガイ等の二枚貝類に対しては、2mg/ℓ以上使用しないと抑制効果が少ないため、海水使用量の大きな冷却水系においては、その使用量が膨大な量になり、経済的ではないという課題があることを理解できると認定している。

そして、当業者は、過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲1発明には、有効塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があることを認識し、この課題を解決するとともに、使用する薬剤の濃度を実質的に低下せしめることを目的として、甲1発明における有効塩素剤を、トリハロメタンを生成せず、有効塩素発生剤である次亜塩素酸ナトリウムよりも少量で付着抑制効果を備える海生生物の付着防止剤である甲2記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるものと認められると判示した。



不 著名性及び類否の判断 令和元年5月30日中間判決  
(知財高裁 平成30年(ネ)第10081号 不正競争行為差止等請求控訴事件等)>>請求認容(原審棄却部分について)

本件は、公道カートレンタル事業における「MariCar」等の被告標章の使用が、不競法2条1項2号の著名表示冒用行為に該当すると判断された事案である。

原審は、「マリカー」が原告の周知商品等表示であるとして、被告標章の使用は周知表示混同惹起行為に該当すると認定したものの、「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した。原告は、この点を不服として本件控訴を提起した。

裁判所は、まず原告の「マリオカート」表示及び「MARIO KART」表示は、「マリオカート (MARIO KART)」シリーズソフトの国内・世界累計出荷本数等から、原告の人気カー

トレーシングゲームシリーズを表すものとして、日本の国内外の需要者の間で「著名」であると認定した。

そして、被告標章「MariCar」、「MARICAR」及び「maricar」は、原告の「MARIO KART」表示と外観及び称呼が一定程度似ているとした上で、「MARIO KART」表示は、「マリオのカート」という観念を生じるところ、「車」が「カート」を含む上位概念であることからすると、日本国外の本件需要者との関係でも「MARIO KART」表示と被告標章は観念においても類似するとして、日本国内外の本件需要者全てとの関係で、「MARIO KART」表示と被告標章は「類似」していると認定した。

以上より、被告標章の使用は、外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含め、不競法2条1項2号に該当すると判断した。

商 「EQ」事件 令和元年7月3日判決  
(知財高裁 平成31年(行ケ)第10004号 審決取消請求事件)>>請求認容(審決取消)

本件は、拒絶査定不服審判における不成立審決の取消訴訟である。本願商標「EQ」の商標法3条1項5号の該当性及び同条2項の適用の可否が争われた。

まず、裁判所は、「欧文字2字からなる標章は、商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられることがあるところ、本願の指定商品である自動車の関わる業界においても、欧文字2字が、商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられることがある。」として、本願商標が商標法3条1項5号に該当すると判断した。

そして、原告 Daimler AG が「メルセデス・ベンツ」ブランドを事業展開する世界的に著名なドイツの自動車メーカーであることや、「EQ」が原告の電動車ブランドとして海外のモーターショーや国内の新聞広告等で宣伝されたことなどを事実認定したうえで、次のように判示して商標法3条2項の適用を認めた。「著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する者を含む、自動車

に関心を持つ取引者、需要者に対し、これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で、集中的に広告宣伝が行われたということが出来る。加えて、本願商標は、本件審決時までに、出願国である英国及び欧州にて登録され、国際登録出願に基づく領域指定国7か国にて保護が認められており、世界的に周知されるに至っていたと認められることも勘案するなら、本願商標についての広告宣伝期間が、パリモーターショー2016で初めて公表された平成28年9月29日から本件審決時(平成30年9月7日)までの約2年間と比較的短いことや、原告が平成29年から販売している「EQ POWER」との名称のプラグインハイブリッド車の販売台数が多いとはいえないこと等の事情を考慮しても、本願商標は、原告の電動車ブランドを表す商標として、取引者、需要者に、本願商標から原告との関連を認識することができる程度に周知されていたものと認められる。」

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。