

Oslaw News Letter

vol.54

■ ■ ■ 目 次

Contents ■ ■ ■

● 論 文	特許法102条2項についての考察	弁護士 大野 浩之 1
● 商 標 N e w s	商標で店舗の外観・内装の保護が可能に	弁理士 大塚 啓生 6
● 海 外 N e w s	Athena v. Mayo事件	弁理士 津田 理 7
● 特 許 入 門		弁理士 大木 信人 9
● 判 例 紹 介		11

論文

Thesis

特許法102条2項についての考察

知財高裁平成30年(ネ)第10063号
令和元年6月7日大合議判決を題材として

弁護士 大野 浩之

第1 はじめに

特許法102条2項では

「2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」と規定されております。

民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければなりません。

しかしながら、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることから、特

許法102条2項は、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図っております。

第2 事案の概要

本稿で題材として取り上げる知財高裁平成30年(ネ)第10063号(令和元年6月7日)大合議判決(以下「本件判決」といいます。)は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る特許権を有する被控訴人が、控訴人らに対し、控訴人らが製造販売する炭酸パック化粧料に対して特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案です。

本稿では、当該事案を題材として、特許法102条2項についての検討を行います。

第3 判旨とその検討

1 総論

本件判決は、
「特許法 102 条 2 項は、『特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。』と規定する。特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきである。」

と判示し、特許法 102 条 2 項は損害額の推定規定であると判示しております。

本件判決は、さらに
「特許法 102 条 2 項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、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解すべきである。」
と判示し、利益全額について推定が及ぶことを判示しております。

本件判決は、続いて、
「もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものということができる。」
と判示し、推定が覆滅されることを示しております。

2 侵害行為により侵害者が受けた利益の額

(1)判示内容

本件判決は
「特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、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となった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ものと解すべきである。」
と判示し、侵害者が受けた利益の額が限界利益の額であることを示したうえで
「前記のとおり、控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものをいい、例えば、侵害品についての

原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管理部門の person 件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない。」
と判示しております。

(2)考察

ア 限界利益

上記判示内容について考察したいと思います。

特許権は独占排他権ですので、特許権が存在する以上、侵害者は本来であれば特許権を利用した製品を製造販売することはできません。

そこで、侵害者が得ることのできた利益を特許者の利益として捉えるのが特許法 102 条 2 項ですが、その利益として限界利益の額を挙げております。

限界利益とは管理会計における貢献利益と同様の概念（同じ概念）であり、売上高から変動費を引いた利益になります¹。

式にすると

$$\text{売上高} - \text{変動費} = \text{限界利益}$$

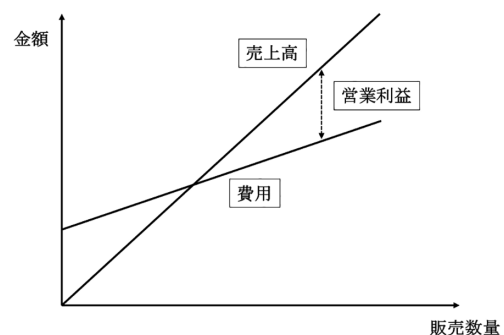
$$\text{限界利益} - \text{固定費} = \text{営業利益}$$

という関係にあります。

上記式で示される通り限界利益（貢献利益）とは、1 つの製品を販売した際に得られる差額利益であり、そこでは固定費は考慮されません。

下記図 1 では販売数量の増加に伴う、売上高と営業利益との関係を示しております。販売数量が一定数以上になった時点で営業利益（本業における利益）がプラスになることを示しております。当該一定数に及ばない場合には、営業利益はマイナスの状態になります。

図 1



費用には固定費と変動費がありますが、上記図 1 の費用を固定費と変動費で分解すると、図 2 のようになります。変動費は販売数量が増加するに伴って増加し、固定費は販売数量に関係なく一定の値になります。

前述した限界利益では変動費だけを費用として考えるので、図 2 における固定費を無視し、変動費の傾きを下方へシフトすることで限界利益を算出できます。このことを図示すると図 3 のようになります。

本件判決における「特許法 102 条 2 項所定の侵害行為によ

【脚 注】

¹ 限界利益からさらに個別固定費を引いた利益を貢献利益と捉える考え方もあるようですが、本稿では限界利益と貢献利益を同一のものとして捉える考え方を前提とします。

図2

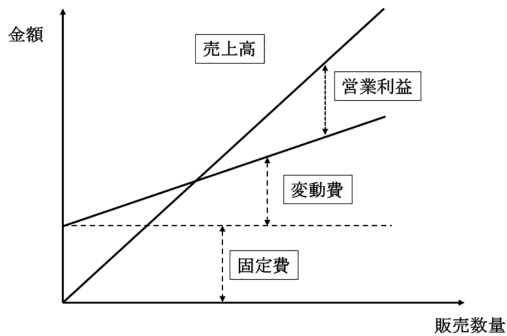
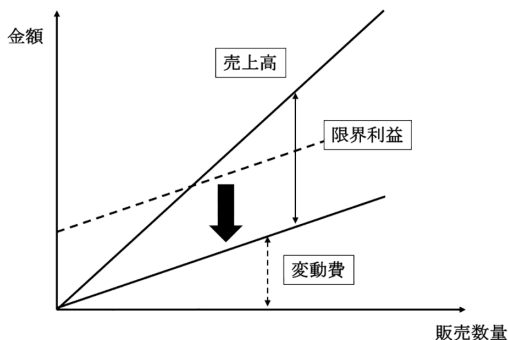


図3

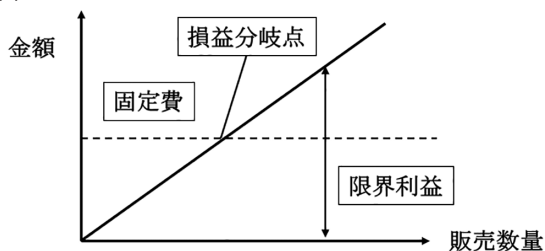


り侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額である」という認定は、図3の限界利益を用いることを判示しております。

つまり、侵害者の負担していた固定費を考慮することなく、変動費のみを考慮して利益を認め、例えば特許権者の工場で固定費が追加されることなく（例えば設備が増設されることなく）、特許権者が侵害者と同じ数だけ製品を製造販売できるという前提のもとに成り立っております。

なお、営業利益（本業における利益）をプラスにするためには限界利益が固定費を上回る必要があり、下記図4でいえば、損益分岐点よりも多くの売上を上げる必要があります²。限界利益（貢献利益）はこのような場面で利用される概念でもあり、製品の価格設定や目標販売数量を設定する際にも用いられますので、自社で把握されていることも少なくないかと思います。

図4



イ 変動費

次に、変動費とはどのような費用であるかについて考察します。

製品を製造する際の費用を大まかに分けると、

直接材料費、直接労務費、間接費
に分けることができます。

このうち直接材料費及び直接労務費は変動費にあたり、間接費のうち変動間接費も変動費にあたります。

「直接」というのは、製品等に直接的に起因している費用のことを言います。

「間接」というのは、製品等に直接的に起因していない費用のことを言います。

本件判決では「例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。」と判示されておりますが、原材料費、仕入費用、運送費は製品に直接的に起因している費用であり、変動費ということになります。

本件判決では、「これに対し、例えば、管理部門のPersonnel費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない。」と判示されておりますが、「管理部門」であることから製品等に直接的に起因しているものではなく、固定的に発生するものですから、変動費には該当しません（固定費として捉えられております。）。

他方、製造部門で製品の製造に携わっている人物の労務費は直接労務費に当たりますので、変動費になると考えられます。

ウ 本件判決での判断

本件判決では「人件費」に関し、
「R&D センターの研究員の業務の具体的内容や被告各製品（2、5～7、9、11～14 及び 16～18 については顆粒剤）の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、控訴人ネオケミアの主張する人件費が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。」、
「パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品 1、14、15 及び 18 の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、控訴人コスメプロの主張する人件費が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。」、
「パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品 13 の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、控訴人ウインセンスの主張する人件費が、同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。」、と判断しております。

これらについては「製造販売に関する従事状況は明らかではない」という点を共通の理由としております。「製造販売に関する従事状況」が明らかな場合とは、前述した「直接労務費」であることが立証できた場合と言え、本件判決の判示内容からしても「直接労務費」は控除されるべき経費とすることができます。

本件判決では「試験研究費」に関し、
「外注の試験研究費として 37 万 8880 円を控除すべきであると主張するところ、乙 B 2 の 9 〈2〉 及び 〈3〉 に係る試験

〈脚 注〉

² 図4は、図3から販売数量に対する限界利益の額を抜き出して描き直した図です。グラフの傾きが「限界利益」になっていることに注意して頂ければと思います。

は平成26年11月に行われたものであり、同年12月に販売された被告製品18の防腐、防カビ試験に関するものであると認められる（弁論の全趣旨）。よって、上記試験に係る費用（合計3万8880円）は同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものといえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。これに対し、その余の試験費（乙B2の9〈1〉に係るもの）はどの製品に係るものであるかも明らかではないから、その試験費が被告製品1、14、15及び18の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。」と判示しています。

試験研究費は一般的には製品の製造に直結しないことから固定費に分類される傾向にあります。本件の「防腐、防カビ試験」が製品の製造販売に不可欠な要素であるという判断の下、「上記試験に係る費用（合計3万8880円）は同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものといえる」と判示していると考えられます。

本件判決では「宣伝広告費」に関し、「展示会における控訴人コスメプロの展示内容やその中での被告製品1、14、15及び18の出品状況は明らかではないから、控訴人コスメプロの主張する広告費が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。」、「乙B8の7からは、被告製品5に関するものであるかが明らかではないから、控訴人アイリカの主張する広告宣伝費が、同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。」と判示する一方で、「被告製品5についてのプロモーション代として108万9837円を支出したことが認められ（乙B8の4）、これは同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものといえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。」と判示しております。

「宣伝広告費」は一般的に販管費に分類されます。

「被告製品5についてのプロモーション代」は「製造販売に直接関連して追加的に必要となった」費用であり、「変動販管費」として認定されております。

他方、特定の製品との関連性を見いだせない「宣伝広告費」については「製造販売」に係る必要になった費用であり、「変動販管費」とはならない（「固定販管費」になる）として認定されております。

(3)小括

以上のとおり、本件判決では、特許法102条2項の損害額に関し、（従前から通説とされてきた）限界利益を用いて計算することを明確に判示しました。

なお、固定費を考慮しませんので、限界利益（限界利益率）は一般的には高いものとなっております³。

3 推定覆滅の事情

(1)判示内容

本件判決は

「特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、〈1〉特許権者と侵害者の業務態様等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）などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。」

と判示し、

〈1〉特許権者と侵害者の業務態様等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）
を侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情として列記しております。

(2)考察

前述したとおり「特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、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となった経費を控除した限界利益の額である」という認定は、侵害者の負担していた固定費を考慮することなく、変動費のみを考慮して、利益額を認めるものであります。この計算は、特許権者の工場で固定費が追加されることなく（例えば設備が増設されることなく）、特許権者が侵害者と同じ数だけ製品を製造し、かつ販売できるという前提のもとに成り立っております。

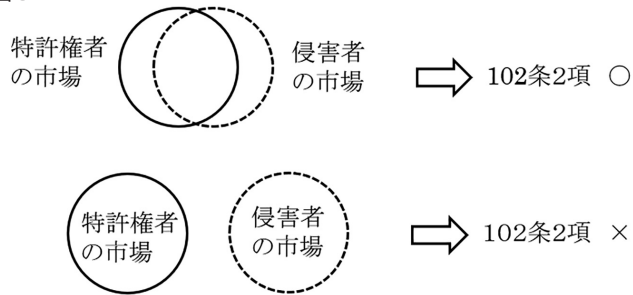
上記「阻害する事情」というのは、この前提を崩す事情になります。

〈1〉で挙げられている「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）」については、侵害者が製造販売していた製品が存在していない前提のもと、特許権者が製造販売する製品を増産したとしても、侵害品を購入していた顧客が特許権者の製造販売する製品を購入することにはならず、相当因果関係が切断されることになります。

〈脚 注〉

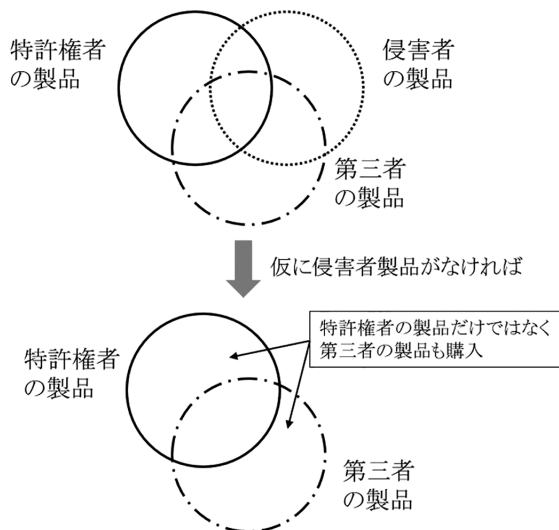
³ 2(2)アでお示したように、営業利益よりも大きな額となることに注意して頂ければと思います。

図5



〈2〉で挙げられている「市場における競合品の存在」については、侵害者が製造販売していた製品が存在していない前提のもと、特許権者が製造販売する製品を増産したとしても、特許権者の製品とは異なる「競合品」の製造販売実績（売上）も増加することから、相当因果関係が一部切断されることになります。

図6



本件判決では「被告各製品は、炭酸パックの2剤型のキットの1剤を含む水性組成物とし、炭酸塩と酸を含む水性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ、得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック化粧料である。そして、化粧料における剤型は、簡便さ、扱いやすさのみならず、手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり、各消費者の必要や好みに応じて選択されるものであるから、剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人らが競合品であると主張する製品は、その販売時期や市場占有率等が不明であり、市場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。」と判示され、競合関係に立つことが否定されております。

〈3〉で挙げられている「侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）」については、侵害者が製造販売していた製品が存在していない前提のもと、特許権者が製造販売する製品を増産したとしても、「侵害者の営業努力」によるところは、製造販売実績（売上）が増加するとは言えず、相当因果関係が一部切断されることにな

ります。ただし、特許権者も一定の営業を行うのが通常ですので、「侵害者の営業努力」は通常の営業努力を超過したものであることが必要となります。この点、本件判決では「事業者は、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性について工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえない」と判示しております。

〈4〉で挙げられている「侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）」については、侵害者が製造販売していた製品が存在していない前提のもと、特許権者が製造販売する製品を増産したとしても、「特許発明以外の特徴」によるところは、製造販売実績（売上）が増加するとは言えず、相当因果関係が一部切断されることになります。

本件判決では「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである。」「被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し、これが控訴人らの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず、ほかにこれを認めるに足りる確かな証拠はない」と判示されております。

また本件判決では、別の特許発明の存在に関し「侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである。」と判示し、売上への貢献についての立証も必要であることを示しております。

(3) 小括

以上のとおり、本件判決では、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情を列記し、侵害者による特許権侵害が存在しなかった場合において、相当因果関係を（一部）切断する態様の例を示しました。

4 まとめ

本件判決では、特許法102条2項の損害額については従前からの解釈（限界利益説）を確認するとともに、利益と損害との間の相当因果関係を切断する態様について例示し、一定程度踏み込んだ判断がなされております。

侵害訴訟における損害論⁴では、今後は、本件判決がベースとなって事案が蓄積されることになると考えられます。変動費としてどこまで認めるか、推定覆滅事情の立証にはどこまで必要か等については、裁判例が蓄積されることで、より一層明らかになってくると考えられます。

以上

【脚 注】

⁴ 侵害訴訟では侵害論（充足論及び無効論）について侵害が認められた後で、損害論の議論に入っていきます。

商標で店舗の外観・内装の保護が可能に

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

米国商標法では、トレードドレスとして店舗の外観や内装（以下、「店舗の外観等」という）の保護が可能であるが、日本の現行の商標制度においては、店舗の外観等を商標として保護することは難しい状況にある。しかしながら、近年、店舗の外観等について、不正競争防止法によって争われたケースがでてきており¹、店舗の外観等を保護するニーズが高まっていた。平成31年3月には、「店舗の外観等（トレードドレス）に関する制度・運用についての調査研究報告書」²が公表され、店舗の外観等を保護する動きが一気に加速したものと思われる。

令和元年9月19日と11月25日に、第27回及び第28回の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が開かれ、店舗の外観・内装の商標制度による保護等について議論された³。その結果、「立体商標」として店舗の外観等を保護することが決まり、それを実現すべく商標審査基準の改訂並びに商標法施行規則の改正がされることとなった⁴。

本稿では、実務上重要と思われる変更点について、現在公開されている商標審査基準改訂案等に基づいて⁵、簡単に紹介する。

2. 商標審査基準改訂案の概要

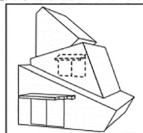
(1) 願書の記載

現行の審査基準においても、立体商標の解釈上、店舗の外観等は保護の対象になり得るが、色や位置などの新しいタイプの商標とは異なり、「商標の詳細な説明」の記載や、「商標記載欄」において標章とその他の部分を描き分けることが認められていないため、実質的には店舗の外観等を適切に保護することが困難であった。そこで、商標法施行規則を改正し、立体商標についても「商標の詳細な説明」が記載できることや、立体商標を実線と破線等で描き分ける⁶ことができるようにする予定である。（下記基準改訂案の抜粋参照）

【例】 現行審査基準 第126、(4)

(1) 立体商標と認められる例

【商標登録を受けようとする商標】



【立体商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、立体商標であり、3つの多面体を含む店舗の外観を表す立体的形状からなる。

なお、破線は、店舗の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第43類】

【指定商品（指定役務）】飲食物の提供

なお、「商標の詳細な説明」の記載や、実線・破線等の描き分けに不備がある場合は、商標法3条1項柱書違反になるとされる。

(2) 登録性（識別力）

現行の審査基準では、「建築や不動産等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする場合に、商標が立体商標であり、その形状が建築物の形状そのものの範囲を出ない」と認識されるにすぎないときは、その役務の『提供の用に供する物』を表示するものとして商標法3条1項3号に該当するとされ、「立体商標について、商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事務所の形状にすぎないと認識される場合」は商標法3条1項6号に該当するとされている。今回の改訂でこれらの基準が変わるものではないが、建築物の形状には内装の形状が含まれることが明記されるほか、「店舗又は事務所」の記載が「店舗、事務所、事業所、施設（以下「店舗等」という。）」に変更される予定である。

そして、商標法3条2項の審査基準において「立体商標について」の項目を新設し、実線・破線等の描き分けがされた立体商標について、「その他の部分」（破線）は同一性の判断において考慮しないこと等の基準が新設される予定である。

3. コメント

店舗等の外観等が商標で保護できるようになれば、店舗等の外観又は内装のデザインによって出所を表示し、顧客吸引力を獲得するという知財戦略が可能となり、ユーザーにとっては戦略の幅が広がることになる。しかしながら、審査基準改訂案を見る限りでは、テクニカルに商標登録出願ができるようになるものであって、店舗等の外観等の登録要件が緩和されるわけではない。立体商標として店舗等の外観等に識別力が認められるのは容易ではなく、基本的には商標法3条2項の適用がなければ商標登録できないものと思われる。

なお、令和2年4月1日には改正意匠法が施行され、建築物の外観・内装が意匠としても保護できるようになる。すなわち、今後は、不正競争防止法による保護の他、商標と意匠の両制度によっても店舗等の外観等が保護できることになる。もっとも、意匠は新規性や創作非容易性が必要となるため、すでにある店舗等の外観等は保護できない一方で、商標は基本的には周知著名となった店舗等の外観等が保護されると考えられ、登録要件は大きく異なっている。そのため、例えば、これから新しく店舗等をデザインするような場合は、まずは意匠登録をし、継続的に使用して業務上の信用が蓄積してきた段階で商標登録を試みるなど、両制度を上手に活用することが重要となる。

以上

【脚注】

¹ 直近では、「コメダ珈琲」事件 東京地裁平成28年12月19日決定（平成27年（ヨ）第22042号）

² https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2018_01.pdf

³ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/index.html

⁴ 施行日：商標法施行規則の改正は、令和2年4月1日（https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/191220_shohyo_shorei/02.pdf）。商標審査基準の改訂については、未公表

⁵ パブコメ募集期間（令和元年12月20日～令和2年1月20日）https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/191220_shohyo/02kaiteian.pdf

⁶ 例：商標を構成する部分を実線とし、商標を構成しない部分を破線とする等

Athena v. Mayo 事件¹ (CAFC 判決、2019 年 2 月 6 日)

弁理士 津田 理

1. 事件の概要

本事件では、神経伝達または発達障害を診断する方法のクレームが、米国特許法第 101 条に規定される特許適格性の要件を満たすか否かが争われた。

2. 背景

Athena Diagnostics 社（以下、「Athena 社」という）は、米国特許第 7,267,820 号（以下、「本件特許」という）の排他的ライセンスを有している。本件特許は、MuSK のエピトープに対する体液中の自己抗体を検出して、神経伝達または発達障害を診断する方法に関するものであり、Athena 社の販売するテスト（FMUSK）は、本件特許を用いたものである。

Mayo Collaborative Services, LLC 社（以下、「Mayo 社」という）がこれと競合するテストを開発したところ、Athena 社は、本件特許を侵害するとして、マサチューセッツ地方裁判所に訴えを提起した。

マサチューセッツ地方裁判所では、本件特許のクレーム 7～9（以下の日本語訳は、筆者が参考用として作成）が、米国特許法第 101 条の特許適格性の要件を満たすか否かが争点となった。

1. A method for diagnosing neurotransmission or developmental disorders related to muscle specific tyrosine kinase (MuSK) in a mammal comprising the step of detecting in a bodily fluid of said mammal autoantibodies to an epitope of muscle specific tyrosine kinase (MuSK).

哺乳動物の筋肉特異的チロシンキナーゼ（MuSK）のエピトープに対する体液中の自己抗体を検出するステップを含む、哺乳動物の筋肉特異的チロシンキナーゼ（MuSK）に関連する神経伝達または発達障害を診断する方法。

7. A method according to claim 1, comprising con-

tacting MuSK or an epitope or antigenic determinant thereof having a suitable label thereon, with said bodily fluid, immunoprecipitating any antibody/MuSK complex or antibody/MuSK epitope or antigenic determinant complex from said bodily fluid and monitoring for said label on any of said antibody/MuSK complex or antibody/MuSK epitope or antigen determinant complex, wherein the presence of said label is indicative of said mammal is suffering from said neurotransmission or developmental disorder related to muscle specific tyrosine kinase (MuSK).

適切な標識を有する MuSK またはそのエピトープまたはその抗原決定基を体液と接触させることと、

任意の抗体 / MuSK 複合体または抗体 / MuSK エピトープまたは抗原決定基複合体を前記体液から免疫沈降させることと、

前記抗体 / MuSK 複合体または抗体 / MuSK エピトープまたは抗原決定基複合体のいずれかの前記標識をモニタリングすることと、

を含み、

前記標識の存在は、前記哺乳動物が筋肉特異的チロシンキナーゼ（MuSK）に関連する前記神経伝達または発達障害に罹患していることを示す、請求項 1 に記載の方法。

8. A method according to claim 7 wherein said label is a radioactive label.

前記標識が放射性標識である、請求項 7 に記載の方法。

9. A method according to claim 8 wherein said label is 125I.

前記標識が 125I である、請求項 8 に記載の方法。

マサチューセッツ地方裁判所では、米国特許法第 101 条の特許適格性を判断するにあたり、Alice 最高裁判決²及び Mayo 最高裁判決³で確立された「2 パートテスト」

〈脚 注〉

¹ <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2508.Order.7-3-2019.1.pdf>

² 134 S. Ct. 2347, 2354 (2014)

³ 566 U.S. 66, 71 (2012)

を適用した。2パートテストの第1ステップでは、クレームされた方法は、米国特許法第101条のもと特許適格性を満たさない自然法則を対象とする(directed to)ものであるとし、2パートテストの第2ステップでは、クレームされた方法が、進歩的な概念(inventive concept)を含まない(よく理解された、習慣的な、従来の活動(well-understood, routine, conventional activity)を超える、何らかの進歩的な要素を提供しなければならない)として、米国特許法第101条に規定される特許適格性の要件を満たさないと結論づけた⁴。

Athena社は、このマサチューセッツ地方裁判所の判決を不服として、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

3. CAFCの判断

CAFCでは、本件特許のクレームは、放射免疫測定を用いて自然法則を観測することに言及(recite)しているが、この要素について、本件特許の明細書では「標準的なもの(standard)」であり「従来から知られたもの(known per se in the art)」であると明細書中に記載されているとし、クレームは、自然法則を検出する新しい方法について言及していないと判断した。そして、本件特許の発明者は、MuSKの自己抗体と重症筋無力症との間に相関関係があるという新しい自然法則の発見をしたが、自然法則そのものに特許適格性を認めることはできないとし、本件特許のクレームは、米国特許法第101条に規定される特許適格性の要件を満たさないと判断した。

4. 考察

本事件では、クレームで言及されている要素(追加の要素)が、従来からある要素であることを考慮して、クレームが米国特許法第101条に規定される特許適格性の要件を満たさないと判断した。

一方、米国特許商標庁(USPTO)が2019年1月7日に公表した「特許適格性に関するガイドライン」では、以下のように規定されている。

〈ステップ2A(本事件の第1ステップ)〉

クレームが、司法上の例外(自然法則、自然現象又は抽象的なアイデア)を対象としている場合には、特許適格性の要件を満たさない。

〈ステップ2B(本事件の第2ステップ)〉

クレームが、司法上の例外(自然法則、自然現象又は抽象的なアイデア)を対象としている場合であっても、司法上の例外を著しく超える(significantly more)追加の要素に言及している場合には、特許適格性の要件を満たす。

さらに、USPTOのガイドラインでは、ステップ2Aの判断手法(クレームが、司法上の例外を対象としているか否かの判断手法)について、クレームが、司法上の例外に言及していない場合には、司法上の例外を対象としていない(特許適格性の要件を満たす)とし(ステップ2A-Prong1)、クレームが、司法上の例外に言及していない場合でも、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れば、司法上の例外を対象としていない(特許適格性の要件を満たす)としている(ステップ2A-Prong2)。

そして、ステップ2A-Prong2では、まず、クレームが追加の要素に言及しているか否かを特定し、次に、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こととしており、このとき、追加の要素が「よく理解された、習慣的な、従来の活動(well-understood, routine, conventional activity)」であるか否かは判断されないこととされている。

これに対して、本事件において、CAFCでは、まず、クレームが追加の要素に言及していると判断し、次に、追加の要素(各ステップ)が「標準的なもの(standard)」であり「従来から知られたもの(known per se in the art)」であると明細書中に記載されているとして、特許適格性の要件を満たさないと結論づけている。

USPTOのガイドラインに忠実に従うのであれば、まず、本件特許のクレームが追加の要素(神経伝達または発達障害を診断するための各ステップ)に言及しているか否かを特定し、次に、この追加の要素が、司法上の例外(MuSKの自己抗体と重症筋無力症との間に相関関係があるという自然法則)を、実用的な応用(神経伝達または発達障害の診断方法)に組み込んでいるか否かを判断することになるが、このとき、追加の要素(診断方法の各ステップ)が「従来から知られたもの(known per se in the art)」であるか否かは判断されるべきでないと考える。

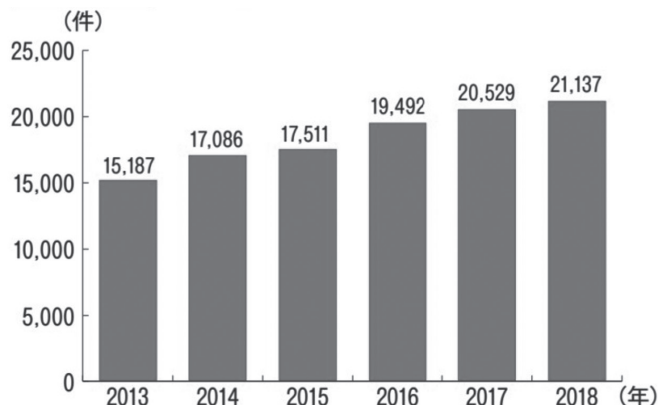
弁理士 大木 信人

Q. 早期審査、ならびにそのメリット、デメリットについて教えてください。

早期審査とは、一定の要件の下で申請を行うことにより、特許出願の審査が通常に比べて早く行われる制度です。早期審査の申請件数は年々増加傾向にあり 2018 年の申請件数は 21,137 件に達し（右図）¹、注目度の高い制度であるといえます。

早期審査制度の対象となる出願は、（i）個人、中小・ベンチャー企業や大学・TLO・公的研究機関からの出願、（ii）既に実施しているか 2 年以内に実施予定の発明に係る出願（実施関連出願）、（iii）外国にも出願している出願（国際出願を含む）（外国関連出願）、（iv）環境関連技術に関する出願（グリーン関連出願）、（v）「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法（アジア拠点化推進法）」に基づく認定を受けた研究開発事業の成果に係る発明の出願、（vi）震災により被災した企業・個人等からの出願（震災復興支援関連出願）です。

早期審査制度のメリットは、審査の結果を通常に比べて早く受け取ることができる点にあります。通常の審査では、審査請求から審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が発送されるまでの期間は平均 9.3 か月（2018 年）であるのに対して、早期審査制度を利用した場合にはその申出から審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は平均 2.3 か月（2018 年）となっており^{2, 3}、大幅に短縮されます。ただし、審査官が先行技術調査を行った結果、後に出願公開されると特許法第 29 条の 2 の先願となる出願、又は後に翻訳文が提出されると特許法第 29 条の 2 の先願となる外国語でなされた国際出願⁴に該当する出願を発見し



（資料）統計・資料編第 2 章 18. (1)

図 早期審査の申請件数の推移

た場合は、審査が一時保留されます。

審査期間の大幅な短縮により、早期に特許査定を得て権利化できる場合があります。特許権は設定の登録により発生します（特許法第 66 条第 1 項）。特許権が早期に発生することにより、ライフサイクルの短い又は流行性のある発明や、既に実施している又はすぐに実施する予定のある発明、あるいは模倣されている又は模倣されやすい発明の保護が容易になると思われます。また、特許権の発生により、発明の実施に関し他者との交渉をスムーズに進められる場合があります。早期に権利化できれば早期に交渉を開始することができるかもしれません。

また、特許査定が得られた場合には、パリ条約上の優先権を主張している等特定の関係にある外国出願があればそれらについて、特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）申請を行うことが可能となります。これにより、外国出願についても早期審査を受けることができる場合があります。

一方、審査の結果、通知された拒絶理由通知書の内容を検討して、そのままでは権利化が困難であると判断される場合には、出願の取下げ、再出願等の対応を検討する

〈脚 注〉

¹ 特許行政年次報告書 2019 年版〈本編〉第 2 部 特許庁における取組 第 2 章 特許における取組

² 特許行政年次報告書 2019 年版〈統計・資料編〉第 2 章 主要統計 1. 審査・審判の審査・審理期間

³ 特許行政年次報告書 2019 年版〈統計・資料編〉第 2 章 主要統計 18. 早期審査・早期審理

⁴ 特許法第 184 条の 4 第 1 項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第 2 項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると第 29 条の 2 の先願となる外国語でなされた国際特許出願

ことが可能です。通常、特許出願は出願日から1年6か月を経過すると公開特許公報の発行により出願公開されます（特許法第64条第1項）。ただし、出願公開前に出願が取下げ、放棄又は却下され若しくは拒絶査定が確定している場合には、原則、公開特許公報は発行されません（方式審査便覧54.51）。したがって、仮に通知された拒絶理由により権利化が困難であると判断される場合には、出願公開前に出願を取下げ等を行うことにより発明の公開を防ぎ、秘匿化することができる場合があります。あるいは、通知された拒絶理由が出願明細書の記載内容を補充して解消することが可能と判断される場合には、後述する時期的要件を満たす限り、記載内容を補充した明細書にて再出願（優先権主張を伴ってもしくは伴わず）を行い、権利化を目指すことができる場合があります。

また、特許権の設定登録がなされると特許掲載公報が発行され、明細書等の内容が公開されます（特許法第66条第3項）。通常、特許出願は出願日から1年6か月を経過して発行される公開特許公報によって出願公開されますが、早期審査制度を利用して早期に特許権の設定登録がなされると、公開特許公報による出願公開の前に特許掲載公報が発行されることとなります。これにより他社に出願動向を察知されることなく、発明を権利化できる場合があります。

しかしながら、早期審査制度を利用することによるデメリットも存在します。

特許出願は通常、出願日から1年以内であれば、先にされた出願の明細書等に記載された発明に基づいて優先権を主張することができ、改良発明等を加えた内容にて出願（以下、「国内優先権主張出願」と記載）を行うことが可能です（特許法第41条第1項第1号）。ただし、先にされた出願について、査定又は審決が確定している場合には国内優先権主張出願を行うことができません（特許法第41条第1項第4号）。このため早期審査制度を利用することで、早期に特許査定が得られてしまうと、先にされた出願の出願日から1年以内であっても、国内優先権主張出願を行うことができません。

また、上述のとおり、早期審査制度を利用することで、早期に特許権の設定登録がなされると、1年6か月が経過するよりも前に、特許掲載公報の発行により発明が公開される場合があります。これにより発明の内容は早々に公知になってしまい、特許掲載公報の発行後に提出された改良発明の出願は、当該特許掲載公報を引例に新規性／進歩性が否定される可能性があります。

すなわち、早期審査制度を利用することで、改良発明の出願に関しその時期的要件が厳しいものとなる場合があります。

また、特許出願は特許査定の謄本の送達前においては明細書等について補正をすることができます（特許法第17条の2第1項）。しかしながら、早期審査制度を利用することにより、早期に特許査定が得られる場合がありますので補正を行える期間が短くなる場合があります。

早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載します。早期審査の申請は、審査請求と同時に、又は審査請求後に行うことができ、拒絶理由通知書を受領した後であっても申請可能です。早期審査の申請について、特許庁に対する手続は無料ですが、代理人手数料、通常の審査請求料等はかかります。

なお、早期審査よりももっと早く審査結果を得たい場合には、所定の要件の下、「スーパー早期審査」の申請を行うことが可能です。スーパー早期審査は、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」に該当する、又はベンチャー企業による出願であって「実施関連出願」に該当する出願を対象としており、通常の早期審査よりも更に早く、その申出から審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は平均0.7か月（2018年）¹となっています。

**特 進歩性判断における当業者の予測できない顕著な効果に関する判断枠組み 令和元年8月27日判決
(最高裁 平成30年(行ヒ)第69号 審決取消請求事件)>>原判決破棄差戻し**

本件は、「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」との名称の発明（本件発明）の進歩性判断において、引用発明等から、「11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-2-酢酸」（本件化合物）について、ヒト結膜肥満細胞安定化の用途等に限定した本件発明の構成に容易に想到できることを前提として、当該構成を前提とした当業者の予測できない顕著な効果の有無が争われた事案である。

まず、審決は、本件化合物のZ体の塩酸塩が、モルモットの結膜肥満細胞を安定化する作用を有しないことが甲1に記載されているにもかかわらず、本件化合物が、本件特許明細書記載のとおりヒト結膜肥満細胞に対して非常に高いヒスタミン放出阻害率を有することは、当業者の予測し得ない格別顕著な効果であるとした。他方、原判決は、本件特許の優先日において、本件化合物以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物（本件他の各化合物）の存在が知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件化合物を含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果は、当業者にとって当時の技術水準を

参酌した上で予測できる範囲を超えた顕著なものとはいえないとして、審決を取り消した。

これに対し、本判決は、本件他の各化合物が本件化合物とは構造の異なる化合物で、引用例1（甲1）記載の発明に係るものではなく、また、引用例1等に、本件化合物によるヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用の有無や効果の程度についての記載がないこと等を指摘した上で、「原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したもの」であるとして、原判決を破棄、差し戻した。

**特 相違点に係る発明の副引例における記載の有無と進歩性の判断 令和元年10月2日判決
(知財高裁 平成30年(行ケ)第10108号 審決取消請求事件)>>請求認容**

本件は、重金属を含む有機系廃棄物の固形物上に、当該重金属を封じ込めた $5\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 結晶（トバモライト）構造の層を形成する工程を備えた廃棄物処理方法に関する本件発明について、進歩性を否定した本件拒絶審決が取り消された事件である。

本件拒絶審決は、本件発明ではトバモライト構造が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されるのに対し、主引用発明（引用発明ないし引用発明1）では「有機系廃棄物」が炭化される点が相違点であると認定した。その上で、主引用発明に対し、副引用発明（引用例2ないし甲2技術）、すなわち、重金属を含有する廃棄物を水熱処理し、トバモライトなどの結晶性カルシウムシリケートが生成されるようカルシウム化合物とシリカを添加することで重金属の外部溶出を抑制するという技術手段を採用することに格別の困難性はなく、さらに、「引用発明に引用例2に記載の技術手段が適用されれば、引用発明の処理温度圧力は引用例2に記載の技術手段と重複するから、水熱反応の結果として『固形状の有機系廃棄物およびCa成分原料および SiO_2 成分原料』から生成された『前記重金属類が閉じ込められた $5\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 結晶（トバモライト）構造』が『前

記有機系廃棄物の固形物上に』いくらかでも『層』として『形成』されて、重金属の溶出抑制を図ることができるものになるとみるのが妥当である」として、上記相違点は容易想到であると判断した。

それに対して、裁判所は、本件拒絶審決と同様の相違点2'を認定した上で、「仮に引用発明に甲2技術を適用しても、甲2には、前記有機系廃棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はないから、相違点2'に係る『前記重金属類が閉じ込められた $5\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 結晶（トバモライト）構造』が『前記有機系廃棄物の固形物上に』『層』として『形成』されることの構成には至らない」と判示し、本件拒絶審決の判断を覆した。この判示の根拠として、裁判所は、「特開2002-320952号公報（甲8）にトバモライト生成によって汚染土壌の表面を被覆することの開示があるとしても、かかる記載のみをもって、トバモライト構造が『前記有機系廃棄物の固形物上に』『層』として『形成』されることが周知技術であったとは認められず、被告の主張を裏付ける証拠はないから、引用発明1に甲2技術を適用して相違点2'に係る本願発明の構成に至るということとはできない」と判示した。

不 判 ソースコードの営業秘密性 令和元年8月21日判決 (知財高裁 平成30年(ネ)第10092号 不正競争行為差止等請求控訴事件)>>一審被告らの敗訴部分取消し

字幕制作ソフトウェアの開発会社XY間の先行訴訟で、Yソフトウェア(平成25年販売開始)によるXソフトウェア(平成18年販売開始)の複製又は翻案の有無が争われたが、東京地裁平成27年6月25日判決はXの請求を棄却し、知財高裁平成28年3月23日判決も控訴を棄却して、平成29年1月19日の最高裁上告不受理決定で確定した。Xは、Xソフトウェア開発に携わった後にYソフトウェア開発に携わったAとBをYと共に被告とする後行訴訟を平成27年に提起した。原審の東京地裁平成30年11月29日判決は、Xソフトウェアを構成するソースコードをXの営業秘密と認め、両ソフトウェアのソースコードの類似箇所をYソフトウェアの開発の際に使用したBの行為と、少なくとも重過失により類似箇所をBから取得し、Yソフトウェアに用いて販売したYの行為を不正競争行為に該当するとし、販売等の差止めや約199万円の損害賠償を命じた。しかし、本判決は、「類似箇所1に係る本件ソースコードは、

変数定義部分であり、字幕データの標準値を格納する変数を宣言するもので、処理を行う部分ではないこと、変数は、いずれも字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数であること、変数名は、字幕制作ソフトで使用する一般的な内容を表す、ごく短い英単語に基づくものであって、その形式も開発者の慣習に基づくこと、変数のデータの型は、マイクロソフト社が提供する標準のデータ型であること、注釈の内容も、変数名が表す字幕の意味をそのまま説明したものであること」から、「少なくとも有用性又は非公知性を欠き、営業秘密とはいえない」とし、Yらが、類似箇所1に係る本件ソースコードの変数定義部分を参照して、Yソフトウェアのソースコードを作成したとしても、このことから他の部分を参照したことまで推認されるものではない上、それ自体が営業秘密とはいえない変数定義部分を参照したことのみをもって、本件ソースコードを使用したとも評価できないと判断し、Yらの敗訴部分を取り消して、Xの請求を棄却した。

不 判 商品形態の酷似性と混同のおそれ 令和元年8月29日判決 (知財高裁 平成31年(ネ)第10002号 不正競争行為差止請求控訴事件)>>請求認容

本件は、医療機器(バルーン吸引式ドレナージ吸引装置)の商品形態について、商品等表示性、周知性、類似性が認められたものの、需要者である医療従事者が専門知識を有する者であることや原告と被告が競合会社であることが知られていること等を理由に混同を生じさせないと判断した原審判決が取り消された事案である。

原判決は、原告商品の形態が商品等表示として需要者の間に広く認識されていること、被告商品の形態が原告商品の形態と類似することは認められるが、被告商品の製造販売行為は、原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認めることはできないから、不競法2条1項1号の不正競争に当たると認められない旨判断して、原告の請求をいずれも棄却した。なお、混同を否定した理由として、同種の医療機器については、いわゆる一増一減のルールが採用されていること、需要者である医療従事者も医療機器に関する専門知識を有する者であること、原告及び被告は、医療機器の分野において、

相当程度のシェアを有する競合会社であること等の事情が考慮されている。

控訴審も、原告商品の形態の商品等表示としての周知性を認め、原告商品の形態と被告商品の類似性についても、「同一の形態に近いといえるほど形態が極めて酷似」と評価したうえで肯定した。

「混同を生じさせる行為」の該当性については、「両商品は、消耗品に属する医療機器であり、販売形態が共通していることに鑑みると、医療従事者が、医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した場合には、商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認められる」として、被控訴人による被告商品の販売は、原告商品と混同を生じさせる行為に該当するものと認めた。

以上より、被控訴人による被告商品の販売は、不競法2条1項1号の不正競争に該当すると判断した。

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。