

Oslaw News Letter

vol.59

2021年4月30日発行

目次

Contents

● 論文	コロナ禍での特許出願の事例紹介	弁理士 今野 智介 1
● 商標 News	「組立家屋」の事件からみる「建築物」の意匠 実務上の注意点	弁理士 井出 麻衣子 6
● 海外 News	【米国特許】 IPRで特許維持決定が出された場合CAFCへの控訴のためにIPR申請人に求められる控訴人適格とは?	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

コロナ禍での特許出願の事例紹介

弁理士 今野 智介

1. はじめに

2019年に発生したといわれ、2020年1月に世界保健機関(WHO)が公式に発表した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、世界の様相を一変させた。COVID-19は爆発的に世界中に広まり(パンデミック)、多数の感染者および死亡者を生み出した。各国政府はCOVID-19を抑えるために、都市封鎖(ロックダウン)、外出や店舗営業の禁止または制限など、様々な施策を講じた。COVID-19は今なお発生し続け、人々の生活や企業等の活動に大きな影響を与えており、いわゆる「コロナ禍」がいつ収束するかを見通すことは困難である。

知的財産に関する企業等の活動に、コロナ禍がどのような影響を及ぼしているかは、様々な見方があるだろう。一例

として、図1に、過去3年間にわたる四半期ごとの、(A)日本国特許庁に対する特許出願、(B)日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願、(C)日本国特許庁を指定官庁とするPCT出願、それぞれの出願件数および前年同期比の推移を示す¹。(A)のグラフは、近年は前年同月比がマイナスの時期が続き、漸減傾向を示していたが、2020年1-3月以降にその減少幅が拡大しているようにも見える。(B)のグラフは、2020年1-3月までは前年同月比がプラスであったが、2020年4-6月以降は比較的大きなマイナスに転じている。(C)のグラフでも、2020年4-6月以降は前年同月比が落ち込んでいるように見える。このような出願件数の動向には、COVID-19による国内外の企業活動の様々な変化が総体的に反映されている可能性がある。

一方で、コロナ禍に立ち向かうための新たな技術を開発す

〈脚注〉

¹ 特許出願等統計速報 (https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html) に基づく。

る企業活動も数多く報告、報道されている。大きな注目を集めているのは、COVID-19の治療または予防に関する技術であり、例えば、新型コロナウイルス（SARS-CoV2）を標的とする新規のワクチンや抗体医薬を作製したり、他の疾患に対する薬剤の中から COVID-19 に対する薬剤に転用可能なものを見つけ出したりするための研究開発が、未曾有の勢いで推し進められている。出願件数のような数値的な指標からは必ずしも読み取れないかもしれないが、2020 年以降の特許出願の中には、コロナ禍に対応して新たに生み出された知的財産に基づくものが数多く存在しているはずである。

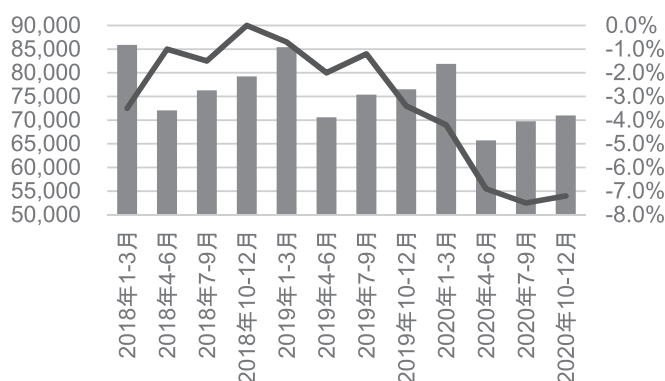
本稿では、表 1 に示す、国内の株式会社および学校法人が出願人となっている、バイオ・化学の技術分野における 2 つの特許出願の事例を紹介し、コロナ禍という未曾有の状況下でどのような戦略で特許出願をすることができるのか、参考となるいくつかの気づきを示したいと思う。

2. 事例 1 : 特願 2020-540368 号 (特許第 6795720 号)

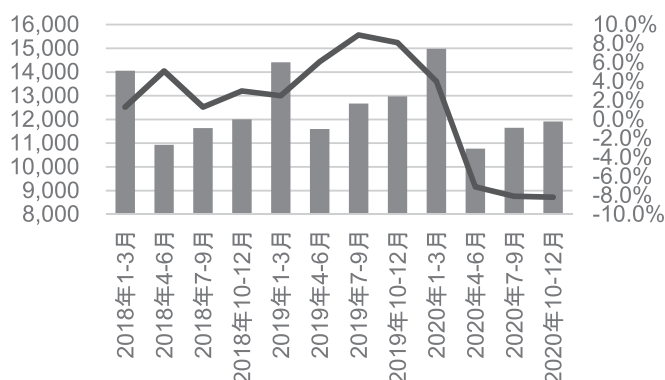
1 件目の事例は、PCT/JP2020/026757（いわゆるダイレクト PCT 出願）を優先権主張の基礎とする、PCT/JP2020/027783（国際出願日 = 2020 年 7 月 17 日、優先日 = 2020 年 7 月 8 日）に基づく日本への移行出願である。国内段階への移行のための国内書面の提出と同時に、早期審査による出願審査請求を行い（2020 年 7 月 20 日）、拒絶理由通知（2020 年 9 月 15 日）、手続補正書および意見書の提出（2020 年 9 月 29 日）を経て、特許査定が送達され（2020 年 10 月 20 日）、特許が登録された（2020 年 11 月 16 日）。国際公開および再公表公報が発行される前に特許公報が発行されている。PCT/JP2020/027783 に基づく日本以外の国への移行出願の存在は確認できていない。

事例 1 の特許された特許請求の範囲において、請求項 1 には、「SARS コロナウイルス -2 不活化剤」に係る下記の発明が記載されている。

(A) 日本国内の特許出願件数(左軸)
及び前年同期比(右軸)



(B) JPOを受理官庁とするPCT出願の
出願件数(左軸)及び前年同期比(右軸)



(C) JPOを指定官庁とするPCT出願の
出願件数(左軸)及び前年同期比(右軸)

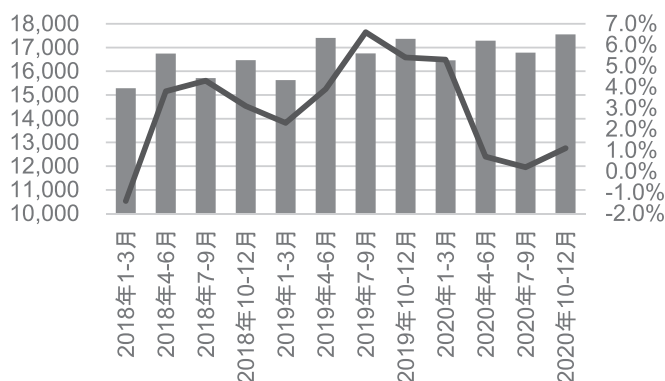


図 1 過去 3 年間の出願件数および前年同期比の推移

表 1 本稿で紹介する 2 つの事例

事例 No.	出願番号	出願日	優先日	公開番号	登録番号	発明の名称	出願人
1	特願 2020-540368	2020. 7.17	2020. 7.8	—	特許 6795720	コロナウイルス不活性化剤	株式会社 A 学校法人 B
関連 PCT 出願	PCT/JP2020/ 27783	2020. 7.17	2020. 7.8	—			
基礎出願	PCT/JP2020/ 26757	2020. 7.8	—				
2	特願 2020-093252	2020. 5.28	2019. 5.29	特開 2020-196704	(未審査請求)	インフルエンザウイルス感染症または コロナウイルス感染症の予防および／または治療剤	学校法人 B 学校法人 C 株式会社 D
関連 PCT 出願	PCT/JP2020/ 21131	2020. 5.28	2019. 5.29	W02020/ 241759			
基礎出願	特願 2019-100691	2019. 5.29	—				

【請求項 1】

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、並びに、アルキル基の炭素数が 12 でエチレンオキサイド付加モル数が 7 であるポリオキシエチレンアルキルエーテル及びアルキル基の炭素数が 12 でエチレンオキサイド付加モル数が 8 であるポリオキシエチレンアルキルエーテルから選ばれる少なくとも 1 種のポリオキシエチレンアルキルエーテルを有効成分とする SARS コロナウイルス-2 不活化剤であって、

前記直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩の濃度(X)が 12.5ppm 以上、

前記ポリオキシエチレンアルキルエーテルの濃度(Y)が 4.0ppm 以上であり、且つ次式(1)を満たす SARS コロナウイルス-2 不活化剤。

$$Y \geq 5000 \times X^{-1.5} \quad (1)$$

請求項 1 の従属項である、請求項 2 では、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩の濃度(X)とポリオキシエチレンアルキルエーテルの濃度(Y)の関係式が減縮され (Y の下限値が高くなり)、請求項 3 では、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩の濃度(X)およびポリオキシエチレンアルキルエーテルの濃度(Y)それぞれの範囲が減縮されている。また、請求項 4 には、「SARS コロナウイルス-2 不活化剤」が、「SARS コロナウイルス-2 感染症の予防剤」に置き換わったこと以外は請求項 1 と同様の構成からなる発明が記載されている。

事例 1 の拒絶理由通知では、「…SARS コロナウイルス-2 の汚染が懸念される対象に接触させることを含む SARS コロナウイルス-2 の不活化方法」という記載を含む出願当初の請求項 5 について、「明細書の段落 [0020] に『…、SARS-CoV-2 の汚染が懸念される手や指、…に使用される…』と記載されていることを考慮すると、人体を処置する方法を含むものといえ、その場合、同請求項に係る発明は産業上利用することができる発明に該当するものとは認められない。」という認定に基づく、産業上の利用可能性（特許法第 29 条第 1 項柱書）に係る拒絶理由のみが挙げられている。出願人は、手続補正書により請求項 5 を削除する補正を行うことで、当該拒絶理由を解消した。したがって、特許された請求項 1 ～ 4 に係る発明は、出願当初のままである。

事例 1 の明細書には、実施例として、次のような評価試験の手順および結果が記載されている。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩の濃度(X)およびポリオキシエチレンアルキルエーテルの濃度(Y)を様々に変化させた評価液を調製した。評価液と SARS-CoV-2 (JPN/TY/WK-521 株) のウイルス液とを混合し、室温で 10 分間反応させた。得られた混合液

を、Vero 細胞 (Vero E6/TMPRSS2 株) が播種された培地に添加した。培養後、顕微鏡観察によりウイルス性細胞変性効果が認められず、かつ、RT-qPCR により培養上清中にウイルスゲノムが検出されなかった場合に、SARS-CoV-2 が不活化したと判断した。その結果、上記 X および Y が、それぞれ一定の濃度以上で、かつ両者が一定の関係式を満たす場合に、SARS-CoV-2 不活性化効果が確認された。

事例 1 では、発明が解決すべき課題において不活化の対象とするウイルス、すなわち発明の詳細な説明（特に実施例）を通じて発明の作用効果が奏されることを具体的に記載する必要があるウイルスが、最初から SARS-CoV-2 に限定されており、その他のウイルスにまで不活化の対象を広げようとする意図は見受けられない。また、SARS-CoV-2 を効率的・効果的に不活化するための手段として、新規の化合物その他の物質を開発するのではなく、公知のウイルスの不活化手段の中から見つけ出そうとする方針が明確に表れており、そのような方針の下に研究を進めた結果、成果が得られたことで事例 1 の特許出願がなされたものと見受けられる。界面活性剤は、インフルエンザウイルスなどのエンベロープウイルスを不活性化（消毒）するために、従来一般的に用いられてきた成分である。明細書の背景技術に非特許文献 1 として記載されているウェブサイト (<https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html>)² に記載されているように、事例 1 の優先日前から、経済産業省の要請を受けた独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE) によって、品薄となっていたアルコール以外の消毒方法の選択肢を増やすため、界面活性剤等の代替消毒物質が SARS-CoV-2 の不活性化に有効であるかが検証され、その結果が公表されていた。例えば、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩は「0.1%³ 以上」、ポリオキシエチレンアルキルエーテルは「0.2% 以上」が、SARS-CoV-2 の不活化にとって有効な濃度とされていた。事例 1 の発明者は、そのような先行技術に対する検討を深め、様々な界面活性剤の組み合わせの候補があるところ、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩およびポリオキシエチレンアルキルエーテルの 2 種類を選択し、それぞれの濃度は上記の公表において有効とされた濃度以下であっても、一定の関係式を満たすような濃度で併用した場合には、SARS-CoV-2 の不活性化にとって有効となることを見出している。実施例では、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムおよびポリオキシエチレンラウリルエーテルの濃度は、例えばそれぞれ 100ppm および 6.25ppm (実施例 1)、25ppm および 50ppm (実施例 3) などと、先行技術の約 1/10 以下の濃度としても有効であったことが記載されている。このような実施例の結果に基づく、請求項

【脚 注】

² 上記ウェブサイトでは、結果の概要 (2020/6/26) ほか、「【委員会報告書】新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価 (最終報告)」(2020/6/29)、「【委員会報告書のポイント】新型コロナウイルスを用いた代替消毒方法の有効性評価について (報告の概要)」(2020/7/6) などの発表資料が PDF としてダウンロード可能である。

³ 0.1%(w/v) は約 1000ppm と換算できる

1等に記載の構成を有する事例1の特許発明は、出願日（優先日）当時の当業者が予測できなかった顕著な効果を奏する発明（臨界的意義を有する数値限定発明）に該当すると認定されたため、進歩性の拒絶理由は通知されなかったものと考えられる。事例1の特許発明は、2種類の界面活性剤それぞれの使用量を低減してもSARS-CoV-2を不活化できるという作用効果を奏するため、SARS-CoV-2の消毒用製品の需要が急速に高まったとしても、その需要に応えられる製品を供給しやすくなるという、コロナ禍の社会状況に臨機応変に対応できる発明といえる。

なお、事例1の共同出願人、株式会社Aと学校法人Bは、本出願以外にも2020年に共同で特許出願を行っている。その特許出願は、ノロウイルスの不活化剤の評価方法に関するものであり、事例1より前（2020年2月10日）に出願され、早期審査による出願審査請求（2020年8月5日）がなされた後、拒絶理由通知を受けることなく特許査定されている（2020年9月23日）。時期が近接したのは偶然であろうが、COVID-19の不活化剤について共同で研究開発し、成果が得られれば特許出願する機運を生み出す素地が整っていたかもしれない。

3. 事例2:特願2020-93252号

2件目の事例は、特願2019-100691号を優先権主張の基礎とする国内優先出願、特願2020-93252号（出願日＝2020年5月28日、優先日＝2019年5月29日）である。なお、上記基礎出願に対する優先権を主張するPCT/JP2020/021131が、特願2020-93252号と同日に、別途出願されている。当該対応PCT出願に基づく日本以外の国への移行出願の存在は確認できていない。

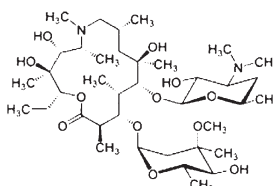
事例2の特許請求の範囲において、請求項6には、「コロナウイルス感染症の予防および／または治療剤」に係る下記の発明が記載されている。化合物1（アジスロマイシン）は公知の化合物であり、化合物2～4は公知ではない化合物1の誘導体（アジスロマイシン誘導体）とされている。請求項7には、請求項6の従属項として、「前記コロナウイルス感染症が2019新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症である」ことを規定した発明が記載されている。また、請求項8および9には、請求項6および7に係る発明のカテゴリーを「コロナウイルス感染症の予防および／または治療方法」に変更した発明が記載されている。

【請求項6】

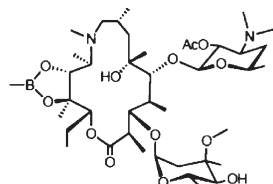
下記の化合物1～化合物4からなる群から選択される1種または2種以上の15員環マクロライド化合物またはその塩もしくは水和物を有効成分として含有する、感染症の予防および／または治療剤。

【化6】

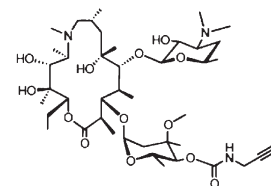
〔化合物1〕



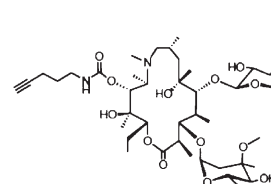
アジスロマイシン (AZM)
〔化合物3〕



〔化合物2〕



〔化合物4〕



一方、請求項1～5には、請求項6と同じく「化合物1～化合物4からなる群から選択される1種または2種以上の15員環マクロライド化合物またはその塩もしくは水和物」を利用する、「抗インフルエンザウイルス剤」、「インフルエンザウイルス感染症の予防および／または治療剤」、「インフルエンザウイルス感染症の予防および／または治療用医薬組成物」、「インフルエンザウイルス感染症の予防および／または治療方法」、「インフルエンザウイルス感染症の予防および／または治療剤の製造のための、……の使用」などの発明が記載されている。

また、事例2の特許請求の範囲には、化合物2～4を包含するよう一般式化した化学式(1)を用いて規定されている「化合物またはその塩もしくは水和物」に係る請求項10、ならびにこの請求項を直接的または間接的に引用する、「医薬」に係る請求項11～13（このうち請求項12は「抗インフルエンザウイルス剤」を規定し、請求項13は「抗コロナウイルス剤」を規定している。）、「コロナウイルス感染症の予防および／または治療剤」に係る請求項14～15、および「コロナウイルス感染症の予防および／または治療方法」に係る請求項16～17も記載されている。

事例2の優先権主張の基礎出願（特願2019-100691号）⁴の特許請求の範囲には、事例2の請求項1～5および10～12に相当する請求項のみが記載されている。つまり、コロナウイルスの予防・治療等に関係する事例2の請求項6～9および13等は、事例2の出願および関連PCT出願をする際に追加された請求項である。

事例2の明細書の実施例には、まず化合物2～4を合成したことが記載されている。続いて、化合物としては公知であり別途入手した化合物1について、ヒトインフルエンザA (H1N1) pdm09 ウイルスを対象として、宿主細胞を用いた in vitro の試験系およびマウスを用いた in vivo の試

【脚注】

⁴ 事例2の特許請求の範囲および明細書は、関連PCT出願（PCT/JP2020/021131）の優先権書類（Priority Document）としてWIPOのPatentscopeより入手可能なものを参照した。

験系の結果から、当該ウイルスの感染予防のために化合物 1 が有効であること、特に、化合物 1 は当該ウイルスの結合活性には影響しないがウイルスの侵入の初期段階における内部移行プロセスを阻害することが示唆されること、化合物 1 がそのようなメカニズムを介してインフルエンザウイルスに対して増殖抑制作用を示していることに鑑みると、同様のメカニズムによってコロナウイルスの増殖も同様な機構により抑制されることが示唆されると記載されている。さらに、化合物 2～4 と、陰性対照として類似の構造を有するが化学式(1)には該当しない化合物とを用いて、化合物 1 と同様の試験を行っており、その結果から、化合物 2～4 は、ウイルスの内部移行（エンドサイトーシス）の段階を抑制することに加えて、接着段階に対しても阻害作用を示しており、ヘマグルチニンおよびシアル酸を介さないウイルス－宿主細胞の結合を阻害するメカニズムを有している可能性があることが示唆されると記載されている。なお、事例 2 の実施例には、SARS-CoV-2 またはその他のコロナウイルスを用いた試験結果は含まれていない。

事例 2 の出願審査請求はまだなされていないが、特許請求の範囲の記載が事例 2 と同一である、対応 PCT 出願の国際調査報告（国際調査機関は日本国特許庁）によれば、請求項 6～9 に係る発明に対しては X 文献⁵ が 1 つ、PX 文献⁶ が 1 つ挙げられ、請求項 1～5 に係る発明に対しては Y 文献⁷ が 4 つ、PX 文献が 3 つ挙げられている。請求項 10～17 に係る発明に対しては、A 文献は 2 つ挙げられているが、X、Y、PX 文献は挙げられていない。要するに、国際調査報告では、化合物 2～4 およびそれらを包含する化学式(1)の化合物は、物質として新規性および進歩性を有すると考えられ、またその化合物を使用する限りでは、インフルエンザウイルスの予防・治療用途およびコロナウイルスの予防・治療用途も新規性および進歩性を有すると考えられる旨の見解が示されている。

事例 2 の優先日当時には COVID-19 および SARS-CoV-2 は一般的に知られていなかったことや、当該出願と優先権基礎出願との特許請求の範囲および明細書の違いを鑑みるに、基礎出願をした後の COVID-19 の感染拡大を受けて基礎出願の発明を見直し、インフルエンザウイルスだけでなく SARS-CoV-2 を含むコロナウイルスを治療または予防できる可能性があることを見出し、用途を拡張して当該出願をしたものと思われる。優先権主張が可能な期間が 1 年間と限られているのに対し、医薬用途発明の実施例として要求される in vitro または in vivo の試験を行うためにはある程

度長い期間が必要となるところ、作用機序の共通性に基づいて対象とするウイルスを拡張可能であることを導き出している。

また、学校法人 B は、主に医薬としての用途が想定される発明に係る事例 2 の共同出願人であると共に、主に洗浄剤としての用途が想定される発明に係る事例 1 の共同出願人となっている。どちらの出願の発明も、用途は少し相違するが、ウイルスに関する技術分野におけるものであり、SARS-CoV-2 およびその他のウイルスに対する深い専門知識や、実施例として開示すべき試験への熟練が、発明者および出願人に要求される。同時期に、異なる用途の発明に係る特許出願を、異なる出願人と共同で行うことのできる、当該技術分野における学校法人 B の存在感の大きさを窺うことができる。

4. むすび

本稿では、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を利用した検索に基づき、2 つの事例を紹介することができたが、このような事例は必ずしも多く見出されるものではない。本稿執筆時点（2021 年 3 月）において、J-PlatPat における検索により、公開公報、公表公報または特許掲載公報として検出可能な出願は、例外を除き、出願日が 2019 年 9 月以前である出願の公開公報⁸、優先日が 2018 年 9 月以前である移行出願の公表公報⁹、または出願日が 2019 年 9 月以降もしくは優先日が 2018 年 9 月以降であっても 2021 年 3 月までに登録された特許公報¹⁰に限られる。

一般的に実施例に相当する実験データを取得するために時間、人手、コストがかかる傾向にあるバイオ・化学の技術分野において、突然降りかかったコロナ禍に機敏に対処した特許出願の事例を見つけ出せたことは幸いであった。いつまた状況が変わるとも知れないコロナ禍の下でも、そしてコロナ禍に限らず今後も予想もしない出来事が起こりうる世界の中でも、知的財産に関する活動は途切れることなく続くはずである。その時々状況下に臨機応変に対応した特許出願が可能であることが、本稿の事例紹介により多少なりともお伝えすることができれば幸いである。

〈脚 注〉

⁵ X は、当該文献のみで発明の新規性または進歩性を否定できると考えられる文献であることを示す。

⁶ P は、国際出願日前、かつ優先権主張の基礎出願の出願日後に公表された文献であることを示す。PX 文献は、発明に優先権の主張の効果が認められれば、その発明の新規性または進歩性を否定しない文献と考えられる。

⁷ Y は、当該文献と他の 1 以上の文献との組み合わせによって進歩性がないと考えられる文献であることを示す。

⁸ 日本国特許庁に対する通常の出願は、原則として、出願日から 1 年 6 ヶ月が経過した後に公開公報が発行される。出願公開の請求がされた場合は、それよりも発行が早まることがある。

⁹ PCT 出願に基づき日本に移行された出願（移行出願）は、原則として、優先日から 2 年 6 ヶ月の期間が経過した後に公表公報が発行される。国際公開がされており、かつ外国語でなされた国際特許出願であればその翻訳文が提出されており、出願審査の請求がされた場合は、それよりも発行が早まることがある。

¹⁰ 特許料を納付してから特許が登録されるまで 1 週間程度、特許が登録してから特許公報が発行されるまで 2 週間程度である。

「組立家屋」の事件からみる「建築物」の意匠 実務上の注意点

弁理士 井出 麻衣子

1. はじめに

令和2年4月1日に、特許法等の一部を改正する法律（令和元年5月17日法律第3号）が一部を除き施行され、新たに画像、建築物、内装の意匠が保護対象となった。

令和2年11月には、これら新たな保護対象が初めて意匠登録されたとのニュースリリースが特許庁より出され^{1,2}、令和3年1月4日時点での出願件数は、画像685件、建築物294件、内装172件とのことである³。

このうち、建築物については、不動産であって物品（有体物である動産）の形状等ではないとして保護が認められていなかったが、動産たる「組立家屋」としては、改正前より保護の対象であった。

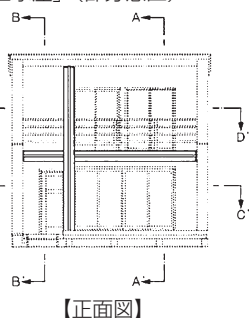
本稿では、組立家屋について初めて意匠権侵害が認められた事件について概要を紹介した上で、新たに保護対象となった建築物の意匠に関して実務上注意すべき点についてコメントしたい。

2. 平成30年(ワ)第26166号事件⁴

〈事案の概要〉

原告意匠権
意匠登録第1571668号
「組立家屋」（部分意匠）

被告製品



【正面図】

〈裁判所の判断〉

- (1) 被告製品は、使用時点では不動産として扱われるが、構成部分を量産し、運搬して組み立てるなど、動産的に取り扱うことができるものである限り、「組立家屋」に該当するというべきである。よって、意匠に係る物品は同一であると認められる。
- (2) 両意匠の需要者は、木造の戸建て住宅の購入に関心がある一般消費者と認めるのが相当であり、家屋の性質、用途等を総合すれば、需要者の注意を最もひく部分は、家屋の正面視の形状である。

両意匠は地面と垂直に設けられた柱部及び地面と平行に設けられた梁部によって略十字の模様が形成されているとの基本的構成態様において共通する。

両意匠の差異点（柱部の位置が右寄りか左寄りか）は、要部に

おける差異であるものの、看者に起こさせる美観（左右の対象性が欠ける形状が生み出す斬新さや独創性）に決定的な影響を与える差異であるということとはできない。よって、両者は類似すると認められる。

3. コメント

上記判例では、使用される時点では不動産として扱われるものであっても、それより前の時点において、規格化されたパーツを量産して運搬し、マニュアル化された施工方法によって組み立てるなど、動産的に扱うことができるものである限り「組立家屋」に該当すると認定された。改正前に登録された「組立家屋」の権利範囲がどこまで及ぶかは、今後の判例の動向などをみていく必要があるが、少なくとも本件と同様の工法による建築物については、「組立家屋」の権利侵害に注意が必要である。

また本件では、当該被告製品の除去までは認められなかった。既に顧客に販売済の建物については、顧客に所有権が移転しており、建築中の建物については当該構成部分を除去する工事を完了しているとして、差止めの必要性が認められなかったからである。しかし、例えば、賃貸住宅のような場合には、施主への所有権移転後も、施主が業としての貸渡し行為（意2条2項1号、2号）を行うことになるため、施主が侵害主体として建物撤去を命じられることも理論上は否定できない（同37条2項）。

新たに保護対象となった「建築物」の実施行為については、多くの関係者が絡むというその特性上、他人の権利を侵害した場合、建築業者だけではなく、商業的使用を目的とする建築物については、施主も不利益を被る可能性がある。そのため、事前に十分に調査を行う他、建築工事請負契約締結時には非侵害保証条項を設けたり、紛争が生じた場合の対応（デザイン変更や追加除去工事の費用負担等）について契約書に規定したりする等が重要と考える。

また、「建築物」の調査においては、「住宅」、「病院」、「オフィス」など、人がその内部に入り一定時間を過ごすという点で、用途及び機能に共通性があるものは、類似と判断される。よって、「組立家屋」を含め、広く調査の対象とする必要がある。さらに、意匠は、登録後にしか公報は発行されず、秘密意匠については内容を把握することができない。よって、設計時だけではなく、着工前など、段階ごとに調査を行うことが望ましいと考える。

〈脚 注〉

- ¹ <https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201102003/20201102003.html>
- ² <https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/20201109002.html>
- ³ https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyo_u_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf
- ⁴ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=90077

【米国特許】 IPR で特許維持決定が出された場合 CAFC への控訴のために IPR 申請人に求められる 控訴人適格とは？

弁理士 梅田 慎介

1. はじめに

当事者系レビュー IPR (Inter Partes Review) により特許庁審判部 (PTAB) へ特許の無効を申し立てたものの、PTAB が特許を維持する決定を下した場合、これを不服として連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に控訴する IPR 申請人には「控訴人 / 当事者適格 (standing to appeal)」が求められる。

当事者適格を有するとされるためには、IPR 申請人 (控訴人) が特許権者の行為に起因した事実上の損害 (injury in fact) を受けている必要があるとされるが、IPR 申請人がすでに特許権者から特許侵害訴訟を提起されていればともかく、IPR 申請人が現時点では侵害行為を行っておらず先取的な IPR 申請 (preemptive IPR) を行った場合には、「事実上の損害」の証明のために「将来、特許権者からの侵害主張を発生せしめるような行為に関しての具体的な計画を有していたこと」を主張することが必要となる。しかし、このような主張は IPR 申請人にとって後の侵害訴訟において不利に作用する可能性があるため、どの程度に「具体的な計画」があったことを示せば主張に足るのかという問題が生じている。

2020 年 12 月 23 日に CAFC 判決が出された General Electric Co. v. Raytheon Technologies Corp 事件は、この問題について判断をし、GE の当事者適格を肯定した。同じ当事者間で争われ、GE の当事者適格が否定された先行事例 (2019 年 7 月 10 日、CAFC 判決)、及び同様の問題がジェネリック医薬メーカーと先発薬メーカーとの間で争われた Argentum Pharmaceuticals LLC v. Novartis Pharmaceuticals Corporation 事件 (2020 年 4 月 23 日、CAFC 判決) と併せて紹介する。

2. General Electric Co. v. Raytheon Technologies Corp.

(1) 事案の概要

General Electric Co. (GE) は、航空機エンジン市場で競合する Raytheon Technologies Corp. (Raytheon) の特許第 8,695,920 号に対して IPR を PTAB に申請した。'920 特許

はガスタービンエンジンとその設計方法に関するものであり、無効理由は非自明性の欠如である。PTAB は特許の非自明性を肯定する決定を下し、GE はこれを不服として CAFC に控訴した。

Raytheon は、GE による当事者適格の欠如を理由に本件控訴を却下するよう申し立てた。CAFC は、GE の当事者適格を認め、PTAB 決定 (非自明) も破棄して審理を差し戻した。

(2) 判決¹

(i) 当事者適格要件

判決は、合衆国憲法が求める当事者適格の最小限要件 (irreducible constitutional minimum of standing²) として以下の(A)-(C)³を挙げた。

(A) 控訴人が、事実上の損害 (injury in fact) を受けたこと

(B) その損害が、被控訴人の行為に起因すること、かつ、

(C) 裁判所による有利な判断により救済される可能性があること

そして、要件(B)(C)は、行政手続き決定 (PTAB 決定) に対する控訴の権利が法によって定められている場合には緩和され得る⁴としたうえで、本件の中心争点は要件(A)、すなわち GE が「事実上の損害」を証明したか否か、であるとした。

(ii) 「事実上の損害」の根拠

次に、判決は、控訴人が現時点では侵害行為を行っておらず「侵害責任を問われる可能性」を主張する場合、「事実上の損害」の根拠として、将来侵害が発生する実質的リスクを生み出すような、あるいは特許権者の侵害主張を発生せしめるような、将来の行為に関する具体的な計画 (concrete plan)⁵の証明を求めた。

(iii) GE の主張の認定

判決は、GE による以下の主張(a)-(c)等を「具体的な計画」の証明に足るものと認定し、GE が当事者適格を有すると結論した。

(a) GE は、2019 年にはエンジンとその設計の開発に 1000-1200 万ドルを投じた。

(b) GE は、エンジン設計を顧客 (Airbus) の要請に応じて提示した。

(c) GE の航空部門知財弁護士は、エンジンの顧客への販売によ

〈脚 注〉

¹ General Electric Co. v. Raytheon Technologies Corp., No. 2019-1319.

² Amerigen Pharm. Ltd. v. UCB Pharma GmbH, 913 F.3d 1076, 1082 (Fed. Cir. 2019) (quoting Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 560 (1992)).

³ Spokeo, Inc. v. Robins, 136 S. Ct. 1540, 1547 (2016), as revised (May 24, 2016).

⁴ Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found., 753 F.3d 1258, 1261 (Fed. Cir. 2014).

⁵ JTEKT Corp. v. GKN Auto.LTD., 898 F.3d 1217, 1221 (Fed. Cir. 2018).

り、Raytheon から侵害訴訟が提起される実質的リスクが生ずることを予期していた。

(3) 先行判決との関係

本件と同じ当事者間で争われた先の事案⁶では GE の当事者適格が否定されている。この点、本件判決は、「具体的な計画」の証明という枠組みにおいて本件判決と先行判決とは結論が齟齬するものではないとし、先の事案での GE の主張が「具体的な計画」の証明に不足した理由として以下を指摘した。

- ・ GE の航空部門知財弁護士は、1970 年代半ばに '920 特許に類似するエンジンデザインを開発しており、GE がこのデザインを使うことができない場合、研究開発や設計コストが増加することによって「競争上の被害(competitive harm)」を受けることになるとするが、GE はなお他のデザインも有していた。
- ・ GE は侵害可能性のあるデザインの開発や顧客への申し出があったことを具体的に示しておらず、侵害可能性のあるデザインは「有効なオプション」としての言及にとどまっている。
- ・ GE は Raytheon が特許ポートフォリオにより航空機産業に脅威を与えてきたとするが、そのことは Raytheon が GE のエンジンデザインを侵害に問うであろうことを示すものとはならない。

3. Argentum Pharmaceuticals LLC v. Novartis Pharmaceuticals Corporation

(1) 事案の概要

2017 年 2 月、カナダ最大のジェネリック医薬メーカーである Apotex Inc. 及び Apotex Corp. (まとめて Apotex) は、Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis) の特許第 9,187,405 号に対して IPR を PTAB に申請した。'405 特許は、新薬申請ホルダーである Novartis の多発性性硬化症治療薬(製品名 Gilenya)を保護する用途特許である。Gilenya の物質特許(第 5,604,229 号)の満了(2019 年 2 月 18 日)をにらんでジェネリックの簡易新薬承認申請(Abbreviated New Drug Application: ANDA)を行うにあたって '405 特許の IPR が申請されたとみられる。審理開始後、Argentum Pharmaceuticals LLC (Argentum) を含む後発 7 社が参加した。PTAB は、特許の有効性を確認する最終決定を下した。

Apotex 及び Argentum を含む参加 7 社はこれを不服として CAFC に控訴したものの、Argentum 以外は控訴を取り下げた。Novartis は、Argentum による当事者適格の欠如を理由に本件控訴を却下するよう申し立てた。CAFC は、Argentum が当事

者適格を欠くとして控訴を却下した。

(2) 判決⁷

「事実上の損害」の根拠として、Argentum は以下の主張(ア)-(ウ)を行った。判決は、主張(ア)及び(イ)は推測的または仮説的(conjectural or hypothetical)なものに過ぎないとした。また、主張(ウ)については、控訴人が侵害訴訟提起の可能性のある具体的な活動に従事していない場合 35 U.S.C. § 315 (e)の禁反言条項が事実上の損害を構成しないことは先に判断済み⁸であるとした。

- (ア) Novartis は Gilenya を保護するために複数のジェネリック企業を訴えており、裁判所の救済を求める機会がなければ、ANDA の準備中である Gilenya のジェネリックについて現実の真の差し迫った訴訟の脅威に直面する。
- (イ) 訴訟によりジェネリックの開発と ANDA の準備への投資はリスクにさらされるため、ANDA が承認された場合の年間利益 1,000 万から 5,000 万ドルの重大な経済的損害を被ることになる。
- (ウ) 裁判所の救済がなければ、将来の侵害訴訟において特許性と有効性の問題を提起することに禁反言⁹が働いてしまう。

4. コメント

GE/Raytheon の 2 判決は、「具体的な計画」の証明には、侵害可能性のある製品の顧客への申し出があったこと及び侵害訴訟が提起される実質的リスクを予期していたこと(上記 2. (2) (iii) (b), (c)) の主張が求められることを明らかにした。このような踏み込んだ主張は、後の侵害訴訟の可能性を考慮すると preemptive IPR 申請人が控訴に踏み切るための高いハードルになるといえ、preemptive IPR の申請自体にも抑制的に働くかもしれない。

Argentum/Novartis の事案では、Argentum による ANDA に関する主張(上記 3. (2) (ア))は「具体的な計画」に相当し得るようにも思われる。この点、判決は、「ANDA はいまだ申請されてはならず¹⁰、また Argentum は侵害訴訟が提起されるリスクがあったこと又は ANDA のプロセスに関与していたことの証拠も示していない」とした。ANDA の申請はみなし侵害行為(artificial act of infringement)¹¹とされるものであるから、Argentum の ANDA への関与の程度がより具体的なものと認定され得るのであれば異なる結論が出される余地はあろう。Argentum は、CAFC の控訴却下を不服として、2020 年 12 月 4 日に連邦最高裁に対し裁量上告の申立てを行っている。最高裁がこの裁量上告の申立てを受理するか否かが注目される。

【脚 注】

⁶ General Electric Co. v. United Technologies Corp., 928 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2019). United Technologies Corporation (UTC) と Raytheon Company が 2020 年に合併して、Raytheon Technologies Corp となった。

⁷ Argentum Pharmaceuticals LLC v. Novartis Pharmaceuticals Corporation, 956 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2020)

⁸ 923 F.3d at 1362-63 (citing Phigenix, 845 F.3d at 1175-76)

⁹ 35 U.S.C. § 315(e) (2) The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

¹⁰ ANDA は、Argentum の製造販売パートナーである KVK, Tech Inc. により申請予定であった。

¹¹ 35 U.S.C. § 271(e) (2) (A) (ハッチマン-ワックス法) It shall be an act of infringement to submit 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.

弁理士 酒谷 誠一

Q 今度、SaaS (Software as a Service) 系サービスを提供する予定ですが、知財戦略においてどのような点を検討しておけばよいでしょうか？

1. サーバ側の処理の特許保護

SaaS 系サービスは多くの場合、サーバで処理をした結果を、ユーザ端末の Web ブラウザーやアプリ画面に表示することによって提供されますが、新規な点はサーバの処理自体にある可能性が高く、サーバの処理の特許権利化することがよく行われています。しかし、サーバ内の処理は外部からは見えないため、競合他社が同じような処理を開発しても、特許権の侵害を立証することは容易ではありません。

SaaS サービスでの特許係争事例としては、2017 年の Freee 株式会社と株式会社マネーフォワードの特許侵害訴訟が有名です。このケースは、Freee 側のもつ勘定科目の自動仕訳に関する特許を侵害しているとして Freee がマネーフォワードを提訴したのですが、サーバ側の処理内容が異なるとして Freee 側の請求は棄却され、Freee 側が敗訴しています（東京地裁平成 29 年 7 月 27 日判決・平成 28 年(ワ)第 35763 号）。

このように見た目はよく似た機能であっても、サーバの詳細な処理としては様々な方法を取り得るため、サーバの具体的な処理の特許権利化しても回避されやすく、競合他社を排除することは難しいのです。一方、サーバの詳細な処理に踏み込まずに特許権利化できれば回避が難しくなるので、まずは、サーバの詳細な処理は記載せずに、その機能を実現する際には必ず実行する処理のみを権利範囲とする特許の取得を目指すのがよいでしょう。

2. 端末側の処理の特許保護

一方、同じ分野で既に先行して他社が類似のサービスを提供している場合において、これから自社が後発でサービスを提供する場合などの状況では、先行技術との関係で、その機能を実現する際には必ず実行する処理のみで特許を取得す

ることが難しい場合もあります。

ここで SaaS 系サービスは、基本的にはサーバが処理をしているのですが、ユーザ側のアプリや Web 画面でも特徴のある画面遷移、特徴的な入出力処理に関しては特許を取得できる可能性があります。新しいビジネスモデルであれば、ユーザ端末側のアプリや Web 画面でも新しい操作や画面遷移があるはずです。アプリや Web 画面の画面遷移は既存の画面遷移と似通ってしまう傾向があるかもしれませんが、新しいビジネスモデルの特徴に対応する新規な操作や新規な画面遷移を見出すことで特許取得は可能です。

このように、サーバ側の処理だけではなく、ユーザの端末側の処理の特徴的な部分について画面表示にも絡めて特許権を押さえることが推奨されます。このような特許権を取得しておけば、競合他社による回避が難しい上、競合他社の侵害の立証が容易であるというメリットがあります。もしユーザ端末側の処理に特徴が見出せなければ、何か特徴が出せないかを検討して、特許取得につなげてみてはいかがでしょうか。

特定のビジネス領域に特化した特徴的な処理の特許は、競合による模倣を未然に防止する効果があります。競合他社が似たサービスをアプリで提供する場合を想定して、アプリの利便性を確保するために行わざるを得ない特徴的なステップを抽出して、その特徴的なステップについて特許権利化するとよいでしょう。具体的には、ボタンやメニューなどの UI 部分に対するユーザの選択や操作またはユーザの入力によって、どのような結果が表示されるのかということについて、その特徴を発明として抽出して特許権利化するとイメージするとよいでしょう。

例えば、会計処理のアプリで特徴的な仕訳処理の機能であれば、ユーザの取引項目の入力から仕訳結果が表示される部分を抽出して特許権利化することが挙げられます。つまり、サーバの処理方法に関わらず、そのアプリ側の処理を検証するだけで特許権の侵害であるか否かがわかるような特許を取得するわけです。

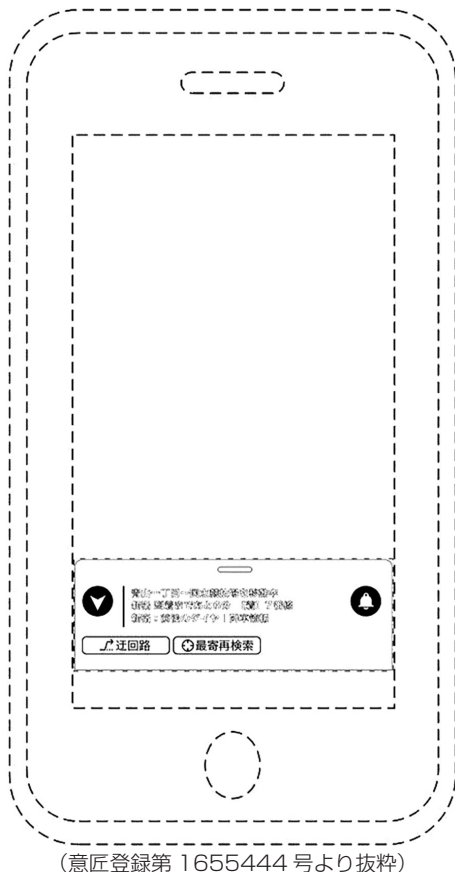
このような特許は、競合による模倣から守ると同時に、自社サービスの処理が競合とは差別化されており、特許取得に

より競合がこの処理を真似できないことを顧客にアピールすることにも使えます。

特徴の探し方のヒントとしては、Web ブラウザー版で提供していたサービスのモバイルアプリ版を出す場合、小さな画面やタッチ操作に適したユーザインタフェース (UI) に変更します。ここに特許化できるネタが出てくることがよくあるので、意識してみてはいかがでしょうか。弊所ではそのようなアイディア出しや特許取得の検討のお手伝いもしておりますので、お困りの際にはご相談ください。

3. 画面画像の意匠保護

SaaS 系サービスの場合、ユーザに対して、スマートフォンのアプリと連動してサービスを提供するものがあります。その際、機能と連動した画像が画面の一部に表示されることがありますが、この画面の一部に表示される画像について部分意匠として意匠権を取得することが考えられます。例えばヤフー株式会社は、意匠に係る物品を「経路案内機能付き電子計算機」とする下記の図の意匠権（意匠登録第 1655444 号）を取得しています。下記の図で、点線で表示された部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分です。この意匠権では、画面の一部に表示された画像を保護するもので、その画像は、経路案内機能を発揮する際に、経路を再設定するために必要な操作に用いられる画像です。



経路探索サービスについては、いくつかのサービスがありますが、ヤフーは、使い勝手を向上させる独自の画像について意匠権を取得し、他社が類似の画像を使用できなくすることで、他社アプリとの差別化を図っていると推測されます。

このように、SaaS 系サービスの場合には、いくつも似たようなサービスが乱立することがあります。そのときに、ユーザに自社のサービスが選ばれて残っていくには、使い勝手やデザインがよいものであることが必要です。この使い勝手とデザインの良さに貢献している画像について、部分意匠として意匠権を取得していくことによって、他社の模倣画像または類似画像を排除することができ、使い勝手やデザインの良さで、ユーザに選ばれるサービスになっていくでしょう。

また 2020 年 4 月から改正意匠法が施行され、サーバから提供された画像（以下、サーバ提供画像）についても意匠権の保護対象になりました（意匠法 2 条 1 項）。つまりアプリのプログラムで表示される画像だけでなく、サーバから提供される画像であっても、「ユーザが操作をするための画像」または「操作の結果の画像」に該当する場合、意匠権の保護対象になりました。このことから、SaaS 系サービスにおいては、競合の模倣の抑止として意匠権の重要性が増しています。今後は、ユーザ端末側の処理について特許権を押さえるとともに、Web サービスやアプリ画面に表示される特徴的な画像について意匠権を押さえていくといいでしょう。

なお、すでに運用しているサービスであっても「新規性喪失の例外」という制度（意匠法 4 条）を利用して、過去 1 年前までさかのぼって意匠権を取れる可能性があります。直近 1 年以内にリリースしたアプリには限られてしまいますが、他社に真似をされたくない画面については意匠権を取っておいた方がいいので、一度、精査してみてもいいでしょう。

4. まとめ

SaaS 系サービスの知財戦略としては、ビジネス全体の特徴的な処理形態について広く特許を取っていく戦略と、機能ごとに特許化する戦略の 2 つがあります。新しいビジネスとはいえ、ビジネスモデル全体をカバーする特許を取るのには難しい場合がありますが、個々の機能を権利化するのは比較的容易です。SaaS 系サービスは、徐々に機能をアップデートしていくことが多いので、新しい機能をリリースする毎に、そのリリース前に、特許出願及び意匠出願を検討するといいでしょう。

**特 不正な取引方法に当たるとして権利濫用と判断された事案 東京地裁令和2年7月22日判決
(平成29年(ワ)第40337号 特許権侵害差止等請求事件)>>請求棄却**

原告が製造販売するプリンタでは、トナーカートリッジ内部の電子部品（メモリ）のデータ書換えしていない再生品を用いた場合、トナー残量が適切に表示されなかった。さらに、特定のプリンタに適合するカートリッジについては、データの書換制限措置が施されていた。

被告らは、原告製カートリッジから電子部品を取り出して被告らの製造した電子部品に交換し、トナーを再充填して再生品（被告製品）を販売していた。

原告は、被告製品が「情報記憶装置」に係る3件の特許発明（ただし、メモリの構成とは関係がない）の技術的範囲に属するとして、被告製品の製造販売等の差止め・廃棄と、損害賠償を請求した。

裁判所は、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれると判断した上で、権利濫用について判断した。裁判所は、被告らが原告電子部品のメモリの書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害する行為に及ばない限りトナーカートリッジ市場におい

て競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で権利行使に及んだと認定した。そして、原告と競争関係にある被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものであって独占禁止法（一般指定14項）と抵触すると判断した。

その上で、裁判所は、書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限すること等から、本件各特許権に基づく権利行使は、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たるとして、差止請求及び損害賠償請求のいずれも棄却した。

権利濫用を理由として特許権の行使が制限された事例としては、明らかな無効理由が存在する場合の事例（104条の3制定前）や、標準必須特許に基づく差止請求権の行使の事例が挙げられるが、独禁法の適用により特許権の権利行使が制限された裁判例は本件が初めてであると思われる。

**特 特許法29条の2にいう「発明」該当性 知財高裁令和2年11月10日判決
(令和2年(行ケ)第10005号 審決取消請求事件)>>請求棄却**

29条の2違反を理由とする拒絶審決に対し、先願明細書に記載された発明の「発明未完成」の看過が争われた事件である。本願は「ガラス板合紙用木材パルプ及びガラス板用合紙」に関する出願であり、先願と本願は「パルプを原料とするガラス板用合紙」という点で一致し、相違点はパルプが「木材パルプ」に特定されているか否かと言う点と、合紙中の有機ケイ素化合物の含有量のみであり、出願人は先願の実施例の矛盾や記載不備から、発明未完成を理由とする先願の地位を争った。特許法29条の2の趣旨は、先願と同一内容の発明は、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でないという点にある。裁判所は、29条の2の趣旨から、「当

業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明」や、「創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは、『発明』としては未完成であり」、特許法29条の2にいう「発明」に該当せず、後願排除効を有しないと述べたうえで、先願明細書の記載を詳細に検討し、先願発明は未完成とはいえないとして、請求を棄却した。現審査基準では、未完成発明に関する記載はなくなり、効果等の記載が不十分な場合は、29条1項、2項、36条4項1号、同条6項1号で拒絶される。しかし、先願の地位や引例適格性に関しては、本件のように、「発明未完成」が主張されることはあり、その概念は重要と言える。

■ 著 ● キャラクターの著作物性 知財高裁令和2年10月6日判決
(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)>>控訴棄却

有名なシリーズものの漫画又はアニメ（原著作物）の登場人物と同一の名前の主役が登場するボーイズラブ同人誌の漫画（本件各漫画）の著作権者が、本件各漫画を無料で閲覧できるウェブサイトの運営者等に対し、公衆送信権侵害を主張して、損害賠償を請求した事件において、原判決は原告の請求を一部認容した。控訴審の本判決は、「漫画の『キャラクター』は、一般的には、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいえるべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから、著作物に当たらない」として、「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって、これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」と判断し、「仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても、それは、主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に限られるものであって、その他の部分については、二次的著作権が成立し

得るものというべきで」、「原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろん、認められる場合であっても、一審原告が、オリジナリティがあり、二次的著作権が成立し得る部分に基づき、本件各漫画の著作権侵害を主張し、損害賠償等を求めることが権利の濫用に当たるとすることはできない」と結論付けた。そして、「本件各漫画をダウンロードして作成された複製物の数（法114条1項の計算の前提となる数量）は、PV数よりも相当程度少ないものと予想される上に、ダウンロードして作成された複製物の数の中にも、一審原告が販売することができなかったと認められる数量（法114条1項ただし書に相当する数量）が相当程度含まれることになるのであるから、これらの事情を総合考慮した上、法114条1項の適用対象となる複製物の数量は、PV数の1割にとどまるとした原判決の判断は相当である。」として、控訴を棄却した。

■ 商 ● 「リシュ活」事件 大阪地裁令和3年1月12日判決
(平成30年(ワ)第11672号事件 商標権侵害差止等請求事件)>>請求棄却

本件は、商標権侵害差止等請求による侵害訴訟である。争点は、商標の類否であり、本件商標「Re 就活」と被告標章1「リシュ活」（や同じ称呼を含むロゴやドメイン名等の被告標章2～8）の類否が争われた。

裁判所は、まず、本件の取引の実情を検討し、原告事業の役務に係る需要者を「第二新卒を中心とする新卒以外の若年求職者である」と認定し、被告役務の需要者を「新卒の求職者を採用するために広告や勧誘メッセージの送信を希望する求人企業及び就職を希望する学生である」と認定した。そのうえで、共通の需要者である学生について、本件商標に係る役務と被告役務のいずれも、利用のための会員登録が簡易であって無料で利用できること等を理由に、「必ずしも役務内容を事前に精査して比較検討するのではなく、役務の名称を見てとりあえず会員登録してみることがある」として、その注意力は高くないと判断した。

次に、本件商標と被告標章1との対比において、両商標

の外観及び観念は類似しないと判断した一方で、本件商標の「リシュカツ」と被告標章1の「リシューカツ」の称呼は、「長音の有無が異なるに過ぎず、長音は他の明確な発音と比べて比較的印象に残りにくいことから、離隔的に観察した場合、同一のものと誤認しやすい」として、称呼は極めて類似すると判断した。

そして、取引の実情を踏まえ、需要者に与える印象や記憶においては外観の差異よりも称呼の類似性の影響が大きいとしたうえで、「必ずしも事前に精査の上会員登録するわけではない学生等の求職者において、被告標章1を本件商標に係る役務の名称と誤認混同したり、本件商標に係る役務と被告役務とが、同一の主体により提供されるものと誤信するおそれがあると認められる」として、本件商標と被告標章1は類似すると判断した。

なお、上記内容と同様の理由により、本件商標と被告標章2～8の類否についても商標が類似すると判断した。

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。