

Oslaw News Letter

vol.60

2021年7月30日発行

目次

Contents

● 論文	公知物質について内在する機能、特性等が特定された発明の新規性の検討	弁理士 大木 信人	1
● 意匠 News	改正意匠法における「意匠に係る物品等の例」について	弁理士 高桜 淳一	6
● 海外 News	特許適格性に関するCAFC判決(Yanbin Yu事件)	弁護士 小林 英了	7
● 特許入門	令和3年(2021年)特許法改正について	弁理士 野本 裕史	9
● 判例紹介			11

論文

Thesis

公知物質について内在する機能、特性等が特定された発明の新規性の検討

弁理士 大木 信人

1. はじめに

バイオや化学の分野においては、公知物質について新たな作用、機能、性質又は特性（以下、「機能、特性等」という。）が見出されることがあり、これらを構成に加えて新たな発明とする場合がある。しかしながら、「物」自体は公知であることから、その特許性(特に新規性)が問題となる場合がある。

審査基準によれば、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈し、また、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、その物が固有に有し

ている機能、特性等が記載されている場合には、その記載をその物自体を意味しているものと認定するとされる¹。そして、新規性の判断においては、請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有していないと判断し、その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合、その物が公知であるならば、その物について、新規性を有していないと判断するとされる²。しかしながら、公知物質について新たに見出された機能、特性等が特定された発明に関し、その発明の認定方法や先行技術に基づく引用発明の認定方法は様々であるといえ³、未だ明確な判定基準が確立されているとは言い難いと

〈脚注〉

¹ 第III部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 2.1 請求項に係る発明の認定

² 第III部 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 2.2 新規性又は進歩性の判断

³ 宮前尚祐、パテント、2017、Vol. 70、No. 5、p.4-11

解する。

本稿では、公知物質の内在する機能、特性等が特定された発明であるとして、新規性が争われた近年の2つの判例を概説し、そのような発明の特許取得の可能性等について検討する。

2. 知財高裁令和2年12月14日判決⁴

2-1 本件の経緯

被告は発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法」とする特許（特許第5766124号）を有しており、原告は当該特許について無効審判（無効2017-800154号）を請求したが、特許庁は、請求は成り立たないとの審決をした。原告は、特許庁がした請求不成立の審決取り消しを求めて本件取消訴訟を提起した。

2-2 本件発明の内容

本件特許の請求項1の発明（以下、請求項1に記載の発明を「本件発明」という⁵）は「被験体において炎症性疾患、障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって、該組成物は、IL-2 改変体を含み、該 IL-2 改変体は、

- (a)配列番号1に少なくとも90% 同一のアミノ酸の配列を含み、
- (b) FOXP3 陽性調節性 T 細胞において STAT5 リン酸化を刺激し、
- (c)配列番号1として記載されるポリペプチドと比較して、FOXP3 陰性 T 細胞において STAT5 のリン酸化を誘発する能力が低下しており、および
- (d)(i)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した、IL-2R β 親和性を有するか、(ii)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い、IL-2R α 親和性を有し、かつ、配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した、IL-2R β 親和性を有するか、(iii)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した、IL-2R β および IL-2R γ 親和性を有するか、または、(iv)配列番号1として記載されるポリペプチドよりも高い、IL-2R α 親和性を有し、かつ、配列番号1として記載されるポリペプチドよりも低下した、IL-2R β および IL-2R γ 親和性を有し、

該炎症性疾患、障害または状態は、自己免疫疾患、器官移植片拒絶、または、移植片対宿主病である、組成物。」

である⁶。

2-3 審決の内容

審決では、本件発明と引用文献（甲1）より特定された先願発明2とを対比して、以下の一致点と相違点4～6を認定した⁷。

	本件発明	先願発明2
一致	医薬組成物であって、該組成物は、IL-2 改変体を含み、該 IL-2 改変体は、(a)配列番号1に少なくとも90% 同一のアミノ酸の配列を含むものである組成物 ⁸	
相違点4	省略	省略
相違点5	FOXP3 陰性 T 細胞において STAT5 のリン酸化を誘発する能力が低下している	CD8 陽性細胞傷害性 T 細胞の増殖に対してほとんど又は全く影響を及ぼさない ⁹
相違点6	省略	省略

そして、相違点5について、

- ① CD8 陽性細胞において FOXP3 が低レベルで発現していることからすると、先願発明2における「CD8 陽性細胞傷害性 T 細胞」が、本件発明における「FOXP3 陰性 T 細胞」に相当するとはいえないこと、
 - ②本件発明では「FOXP3 陰性 T 細胞」に含まれる CD4⁺ 細胞と CD8⁺ 細胞の両方において、「STAT5 のリン酸化を誘発する能力が低下している」必要があるが、先願発明2においては、CD4⁺ 細胞における STAT5 のリン酸化を誘発する能力が低下していることの記載がないこと、
- から相違点5は実質的な相違点であり、本件発明は先願発明2と同一であるとはいえないとした。

2-4 原告の主張

本件訴訟において原告は、上記審決の①の認定について、
・ CD8 陽性 T 細胞に含まれている FOXP3 陽性 T 細胞は無視できるほどごくわずかであり、「CD8 陽性細胞傷害性 T 細胞」とは、非傷害性 T 細胞である「CD8 陽性調節性 T 細胞」（CD8 陽性 FOXP3 陽性 T 細胞）を含まない概念であるから、FOXP3 陰性 T 細胞のみからなる概念と考えられること、

上記②の認定について、

- ・ 本件特許出願後の文献及び実験成績証明書を提示して、
CD4⁺ 細胞での効果は、あくまで先願発明2に内在していた効果にすぎず、新たな用途が見出されたわけではないか

【脚 注】

⁴ 知財高裁令和元年（行ケ）第10076号

⁵ 本稿では、紙面の都合上、請求項1に記載の発明（本件発明）についてのみ言及する。

⁶ 特許異議申立事件（異議2016-700139）の中で訂正請求があり本件発明への訂正が認められた。

⁷ 審決では本件発明の基礎出願に基づく優先権が認められ、先願発明2に基づく拡大先願が検討されたが、本件訴訟では優先権は認められず、先願発明2に対する新規性が検討された。

⁸ 先願発明2のIL-2改変体は、野生型のIL-2において88位のNがRに変異した「hIL-2-N88R」である。

⁹ 「CD8 陽性の細胞傷害性 T 細胞」の増殖が促進されなかったことは、「CD8 陽性の細胞傷害性 T 細胞」において STAT5 のリン酸化を誘発する能力が低下していることを意味する。

ら、CD4⁺細胞での効果を理由に、公知の用途発明である
本件発明に新規性を認めることはできないこと

を主張し、相違点5は実質的な相違点ではなく、本件発明と
先願発明2は実質的に同一であると主張した。

2-5 本判決の判断

本判決では相違点5について『CD8とFOXP3は、異なる観点でT細胞を分類するマーカーであり¹⁰、構造上も異なるものといえるから、CD8⁺T細胞の中でFOXP3⁺が出現することは典型的に非常にまれであるとしても、「CD8陽性の細胞傷害性T細胞」が、必ずしも「FOXP3陰性T細胞」に相当するとはいえない。また、甲1には、FOXP3⁺CD4⁺細胞の増殖に関する記載は存在しないから、甲1の記載に接した当業者が、CD8陽性の細胞傷害性T細胞の結果に基づいて、先願発明2の「hIL-2-N88R」が、FOXP3⁺CD4⁺細胞の増殖についても、野生型のIL-2と比べて、「STAT5のリン酸化を誘発する能力が低下」していること（中略）を認識するとは認められない。』とし、さらに、本件特許出願後の文献及び実験成績証明書については『本件特許の出願日より後に行われた実験によるものであり、本件特許の出願日より前に、先願発明2の「hIL-2-N88R」が、CD4陽性FOXP3陰性T細胞についても、STAT5のリン酸化を誘発する能力を低下させる作用を有することが知られていたことについての証拠はないから、本件発明の新規性が失われることはない。なお、原告は、本件発明は用途発明であると主張するが、本件発明は新規な組成物の発明であるから、公知の組成物について用途のみを発明したものではない。』とし（下線は強調のため追加した）、相違点5は、実質的な相違点であると認定し、本件発明の新規性を認めた。

2-6 小括

審査基準¹¹では、その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合、「この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。」としている。審査基準では、「抗癌性を有する化合物X」と共に「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路」が例示されている。このRC積分回路の例によれば、請求項中に記載された機能、特性等が記載された物

Aの発明であっても、「一般的な物A」を意味しているにすぎないと認定される場合には、一般的な物Aが公知であることを理由に請求項に係る発明の新規性は否定されるが、請求項中に記載された機能、特性等が、「物A」のうちの特定の機能、特性等を有するものと認定される場合には、この請求項に係る発明の新規性は「一般的な物A」により否定されない場合があると解される¹²。

これに準ずると、本件発明においては、相違点5の特性が記載されたIL-2改変体が、「一般的なIL-2改変体」とは異なるものと認定されたことにより発明の新規性が認められたと解される。「一般的なIL-2改変体」であるか否かの判断は、先行技術や出願時の技術常識に基づくものと解されるが、相違点5の特性が先行技術や出願時の技術常識より認知し得ないことが示されたことにより、「一般的なIL-2改変体」と区別されたと解される。

新たに見出された機能、特性等が、先行技術や出願時の技術常識に基づいて認知されないことを示せる場合には、当該機能、特性等の特定することにより「公知の物質」とされる範囲の中から、新規性が認められる発明が成立する可能性がある」と解される。

3. 知財高裁平成31年3月19日判決¹³

3-1 本件の経緯

被告は発明の名称を「IL-17産生の阻害」とする特許（特許第5705483号）を有しており、原告は当該特許について無効審判（無効2017-800007号）を請求したが、特許庁は、請求は成り立たないとの審決をした。原告は、特許庁がした請求不成立の審決取り消しを求めて本件取消訴訟を提起した。

3-2 本件特許発明の内容

本件特許の請求項1の発明（以下、請求項1に記載の発明を「本件特許発明」という¹⁴）は「T細胞によるインターロイキン-17（IL-17）産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための、インターロイキン-23（IL-23）のアンタゴニストを含む組成物。」である。

3-3 審決の内容

審決では引用文献より特定された甲5発明「T細胞を処理するための、p40サブユニットを中和することができる抗

〈脚 注〉

¹⁰ CD8は細胞傷害性（キラー）T細胞に対する特異的なマーカーとして使用され、FOXP3は調節性（制御性）T細胞に対する特異的なマーカーとして使用されるものである。

¹¹ 第III部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 2.2 新規性又は進歩性の判断

¹² 審査基準には、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路」が例示され、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は、「RC積分回路」が固有に有する機能であることから、例示の記載が一般的な「RC積分回路」を意味しているものと認定されるため、一般的な「RC積分回路」が公知であることを理由として新規性は否定されること、一方、しかし、「…Hz以上の高周波数信号をカットし、…Hz以下の低周波数信号を通過させるRC積分回路」の場合は、「一般的なRC積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして発明が認定され、この発明の新規性は、一般的なRC積分回路により否定されないことが記載される。

¹³ 知財高裁平成30年（行ケ）第10036号

¹⁴ 本稿では、紙面の都合上、請求項1に記載の発明（本件特許発明）についてのみ言及する。

体を含む、哺乳動物被検体に投与される組成物。」と本件特許発明とを対比して、以下の相違点5を認定した¹⁵。

	本件特許発明	甲5発明
相違点5	T細胞を処理するための用途が「T細胞によるIL-17産生を阻害する」ため	そのような特定がない

そして、相違点5について、従来知られていたTh1誘導及びTh2誘導によるT細胞刺激ではIL-17産生が増加せず、IL-23でT細胞を処理した場合にIL-17産生が増加したことに加え、Th1誘導によるT細胞刺激に比してIFN- γ 産生が著しく低かったことから、本件特許発明の用途は、従来知られていたTh1誘導やTh2誘導によるT細胞刺激とは異なる、IL-23によるT細胞の処理により引き起こされる、別異のサイトカインであるIL-17の産生を阻害するものであり、従来知られていたTh1誘導によるT細胞刺激の阻害を対象とする甲5発明の用途とは異なり、相違点5は実質的な相違点であり、本件特許発明は甲5発明ではないとした。

3-4 原告の主張

本件訴訟において原告は、審決における引用発明の認定は誤りであり引用文献には「T細胞の処理による乾癬治療のための、p40サブユニットを中和することができる抗体を含む、哺乳動物被検体に投与される組成物。」の発明（以下、「甲5X発明」という。）が記載されているとした（下線は強調のため追加した）。そして、甲5X発明を「T細胞の処理による乾癬治療」の用途に乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく用いると「T細胞によるインターロイキン17（IL-17）産生阻害」も生じること¹⁶、本件特許発明は産業上の実施として乾癬等の疾患の治療等の用途としていることから、『本件特許発明は、甲5に記載された方法（用途）と実質的に同一である。本件特許発明は、せいぜい、IL-23アンタゴニストに備わった「T細胞によるIL-17産生を阻害する」という性質又は機序を明らかにして、これを説明する構成要件を付加したにすぎないから、甲5X発明と異なる新規な方法（用途）とはいえない。』（下線は強調のため追加した）と主張し、相違点5を否定した。

3-5 本判決の判断

本判決では審決の引用発明の認定に誤りはないとして甲5発明を認定し、相違点5について『本件特許発明における「T

細胞によるインターロイキン-17（IL-17）産生を阻害するため」という用途は、IL-23によるT細胞の処理によってT細胞におけるIL-17の産生が増加するという知見に基づき、IL-23によるT細胞の処理により引き起こされるIL-17の産生を阻害することを用途とするものであり、上記知見は、従来から知られていたTh1誘導やTh2誘導によるT細胞刺激とは異なるものであると認められる。』とし、相違点5は実質的な相違点であると認めた。また、『慢性関節リウマチの患者であってもIL-17濃度の上昇がみられなかった者がいるように（中略）、すべての炎症性疾患においてIL-17濃度が上昇するものではないし、特定の炎症性疾患においてもすべての患者のIL-17濃度が上昇するものではないと認められるから、本件特許発明の組成物を医薬品として利用する場合には、特にIL-17を標的として、その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる。（中略）甲5発明が、（中略）IL-17濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものではないことは、明らかである。（中略）そうすると、本件特許発明の「T細胞によるインターロイキン-17（IL-17）産生を阻害するため」という用途と、甲5発明の「T細胞を処理するため」という用途とは、明確に異なるものということができる。』とし、『本件特許発明の用途が、甲5発明の用途を新たに発見した作用機序で表現したにすぎないものとはいえないことは、明らかである。』と判断して（下線は強調のため追加した）、本件特許発明の新規性を認めた。

3-6 小括

用途発明について¹⁷ 審査ハンドブックには、「(d)請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途を新たに発見した作用機序で表現したに過ぎないものであり、両医薬用途が実質的に区別できないときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。」、また、「(e)請求項に係る医薬発明と引用発明において、両者の成分組成及び医薬用途に相違はなく、請求項に係る医薬発明に含まれる成分が、引用発明の成分の一部の作用機序を用途的に規定して表現したに過ぎないものであるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。』¹⁸と記載される。

本件特許発明においては、その用途が従来知られていたものとは異なるものであること、本件特許発明の組成物を医薬品として利用する場合においても特定の対象患者に対して選

〈脚 注〉

¹⁵「p40」は「インターロイキン23（IL-23）」のサブユニットに相当することから、甲5発明の「p40サブユニットを中和することができる抗体」は、IL-23に対する抗体、すなわち、本件発明の「インターロイキン23（IL-23）のアンタゴニスト」としても機能し得るものといえる。

¹⁶原告は本件出願日後の文献を提示して多くの乾癬患者にはIL-17濃度の上昇が見られることから、甲5X発明の投与によりIL-17の産生が阻害されることは当然の結果であると述べた。

¹⁷用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。第III部第2章第4節「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」3.1.2「用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方」

¹⁸ 附属書B第3章「医薬発明2.2.2 新規性の判断の手法」

括的に利用できるものであるとして、引用発明の用途と区別できたことにより発明の新規性が認められた。

新たに見出された機能、特性等に基づいた利用態様を、先行技術や出願時の技術常識のものとは異なる態様、範囲の用途として特定することにより「公知の物質」とされる範囲の中から、新規性が認められる発明が成立する可能性があると思われ。

4. まとめ

上述のとおり、「公知の物質」とされる範囲であっても、新たに見出された機能、特性等が先行技術や出願時の技術常識に基づいて認知されないことを示すことで、又は新たに見出された機能、特性等に基づいた先行技術や出願時の技術常識のものとは異なる態様、範囲の用途を示すことで、それらを構成に加えて特定することで、発明の新規性が認められる可能性があると思われ。公知の物質について、新たに見出された機能、特性等を見出した場合に、これらの事項を示すことが可能か否かを検討することが、新規性が認められる発明を成立させるために重要であると思われ。

同一物質に対して複数の特許権を取得することは、当該「物」に対する重畳的な保護や、実質的な特許権の延命等を図る上で有効な手段となり得る。上述の発明の特定方法は、同一物質に対して複数の権利化を図る上で有用であると思われる。

一方で、同一の物質に対して権利者が異なる複数の権利が併存すると、権利関係が複雑化し問題を生じる場合があると考えられる。特に、実際には先行技術や出願時の技術常識等と何ら区別することができない範囲で複数の権利が成立してしまう場合には、特に問題となる可能性がある。このような問題を回避・解消するためには、公知の物質について内在していた非公知の機能、特性等を「単に」特定したにすぎないような（すなわち、実際には先行技術や出願時の技術常識等と何ら区別することができない）発明については、その新規性等が確実に否定され、排除されることが不可欠であると思われる。

現在、審査基準によれば、先行技術文献に記載されている引用発明の認定は、先行技術文献に記載されている事項及びそれから出願時の技術常識を参酌して当業者が導き出せる事項から把握される発明に基づいて特定するとされる¹⁹。しかしながら、公知の物質であっても、内在していた非公知の機能、特性等を開示・示唆する先行技術文献が存在する可能

性は高くなく、当該機能、特性等を単に特定したにすぎないような発明であってもその新規性欠如を、先行技術文献に基づいて指摘することは容易ではないと思われる。さらに、当該機能、特性等について公知の物質が一般的に有するものであるとの証拠が事後的に提出されたとしても、出願日より前に当該機能、特性等は知られていなかったこと等を理由として参酌もされない場合には、当該発明の新規性欠如を指摘することはますます容易ではないと思われる。この点、米国では内在性理論に基づいて、MPEP § 2112 には、先行技術文献の明示的、黙示的 (implicit)、及び潜在的 (inherent) な開示に依拠して、所定の要件のもと発明の新規性欠如を指摘することが可能であること、発明時にその内在的な特徴が認識されていることは必要ではなく、事後的なデータに基づく証拠も認めることができること、先行技術の製品が同一であると判断されるときには、先行技術に内在的な特徴についての記載がない場合であっても、新規性欠如を指摘できることが記載されている。日本においてもこのように包括的な検討を可能とする、判断手法が求められるといえる。

また、同一の物質に対して併存する複数の権利が生じる場合には、各権利範囲が明確化されることが好ましいといえる。この点、新たに見出された機能、特性等を、従来公知のものとは異なる態様、範囲の用途として特定することは、併存する他の権利との区別を図る上で有効と思われる。例えば、第3で取り上げた「IL-17 産生の阻害」事件の判決で「本件特許発明の組成物を医薬品として利用する場合には、特に IL-17 を標的として、その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる。」と述べられているように、その用途・利用態様が明確にされることは併存する他の権利との関係性を理解するのに役立つと考えられる²⁰。

研究の進展や、測定・分析技術の発展等に伴い、公知物質の新たな機能、特性等が見出されることは必然であり、そのような新たな知見に基づく発明が今後、益々増えていくことが予測される。この種の発明の権利化、及び権利の維持もしくは無効を検討する上で、本稿が一助となれば幸いである。

〈脚 注〉

¹⁹ 第III部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明（第29条第1項第3号）

²⁰ ただし、「IL-17 産生の阻害」事件では特許権者は「本件特許発明は、乾癬等のある種の疾患の治療に利用可能であるし、その利用にあたって IL-17 濃度の上昇がみられる者を選択することは、場合によってはあり得るかもしれないが、それらは、本件特許発明の効果又は実施関連事項に関することであって、本件特許発明の構成要件又は発明特定事項とは別である。」と述べている。

改正意匠法における 「意匠に係る物品等の例」について

弁理士 高桜 淳一

1. はじめに

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）によって、意匠法の大改正がなされ、従来は物品に縛られていた保護対象から、新たに画像、建築物、内装の意匠が保護対象とされた（令和2年4月1日施行）。

1年遅れの2段階施行となったが、手続きについても大幅に刷新が図られ、①複数意匠一括出願手続の導入、②物品区分の扱いの見直し、③手続救済規定の拡充についての改正法が令和3年4月1日に施行された。

本稿では、これらのうち②について、要点及び知っておきたい点を説明することにした。

2. 物品区分の扱いの見直し

従来の意匠法第7条に規定されていた意匠の区分（意匠法施行規則別表第一（以下、単に「別表第一」という。）は廃止され、これに代わる参考資料として、「意匠に係る物品等の例」が特許庁より示された¹。

従来は、物品等が「別表第一」の意匠の区分に属する物品であった場合は、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載する必要があったが、昨今、今までにはなかった製品が次々に開発され、製品等の多様化が急速に進む中では、「別表第一」の意匠の区分には収まりきれない物品の出現頻度が増しており、出願人はもっと自由に意匠に係る物品を選択したいというニーズがあった。

また、物品の記載自体が明確であっても、物品等が「別表第一」の意匠の区分に従っていないという理由で、意匠法第7条違反により拒絶理由の対象となる事例が多数あり、それを解消するための補正手続が発生し、審査の遅延が生じる問題があった。

そこで、新たに登場したのが「意匠に係る物品等の例」になるが、従来の物品の区分と異なりあくまで「例」であるので、これに捉われずに自由に選択して物品の記載ができるようになった。「別表第一」による物品の区分が廃止されることにより、意匠出願の利便性が高まったと考えられる。

具体例を挙げると、従来は花瓶の意匠については、「別表第一」記載の「花瓶」があるため、「別表第一」備考に従って物品は「花瓶」とする必要があったが、花瓶としての用途・機能を明確にすれば「陶器」であっても物品として認められるようになった。

ただし、物品を「意匠に係る物品等の例」にない「陶器」とするためには、「意匠に係る物品の説明」の記載や「参考図」を追加することで「陶器」の用途・機能を明確する必要がある点については留意が必要である。この明確性の要件を満たしていない場合は、従来と同じように補正が求められることになる。なお、「意匠に係る物品等の例」に記載があるものは、用途・機能が明確な

物品なので、こだわりがなければ「意匠に係る物品等の例」の記載からそのまま「花瓶」を選択してもよいだろう。

さて、「意匠に係る物品等の例」は、「別表第一」の物品の区分と全く異なったものではなく、近年の意匠登録実績に応じた見直しがされて、わかりやすくしたものである。

直近の「別表第一」の物品の区分では、2479区分（67カテゴリ）の記載であったが、「意匠に係る物品等の例」では、2379区分（32カテゴリ）に整理されてスリム化が図られている。国際調和の観点から国際的枠組みロカルノ分類の32カテゴリと整合性がとられている。

カテゴリ数が半数以下になり、区分の数も100減っているが、「別表第一」の物品の区分の約70%にあたる1640の物品が名称変更なくスライドする形で「意匠に係る物品等の例」に記載されており、どのようなカテゴリの整理がされたかのイメージさえ掴めれば、今回示された「意匠に係る物品等の例」にも早く馴染んでいけるはずである。

なお、カテゴリ4「ブラシ製品」には具体的な物品の記載はなく、現時点では実質的に31カテゴリである。国際調和の観点と今後のアップデートを見越しての対応と思われる。

最後に、半減されたカテゴリについて、以下の表に、3カテゴリ以上の集約があったものを抽出した。特に衣料品・家庭用品・機械・建築物の分野で大きく集約化されたことがわかる。「意匠に係る物品等の例」のカテゴリ整理を把握するための参考にしてもらいたい。

意匠に係る物品の記載の新旧カテゴリ対応表

(新) 意匠に係る物品等の例	(旧) 別表第一「物品の区分」
2 衣料品及び裁縫用小物	2 衣服 3 服飾品 4 身の回り品 6 履物 9 ボタン、ファスナー等 17 その他の生活用品
6 室内用品	10 床敷物、寝具、カーテン等 18 家具 19 室内小型整理用具
7 家庭用品、他で明記されていないもの	12 洗濯用具 清掃用具等 14 調理用具又は飲食用容器 15 調理用具及び飲食用具 34 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 35 車両 36 船舶及び航空機
14 記録、電気通信又はデータ処理用の機器及び画像	39 通信機械器具 40 音声周波機械器具及び映像周波機械器具 41 電子計算機等 67 画像
15 機械、他で明記されていないもの	51 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 53 織造機械及びミシン 55 金属加工機械、木材加工機械等 56 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 57 その他の産業用機械器具 58 産業用機械器具汎用部品及び付属品
19 文房具及び事務機器、美術材料及び教材	29 書道用品、教習用具等 30 筆記具、事務用具等 31 事務用紙製品、印刷物等
21 遊戯用具、玩具、テント及び運動用品	24 おもちゃ 25 遊戯娯楽用品 26 運動競技用品
23 流体供給機器、衛生用、暖房用、換気用及び空調用の機器、固体燃料	21 暖房又は空調換気機器 22 厨房設備用品及び衛生設備用品 65 その他の基礎製品
25 建築物、建築用ユニット及び建築部材（内装の意匠に関しては32参照）	23 その他の住宅設備用品 59 仮設工事用品 60 土木構築物及び土木用品 61 組立て家屋、屋外装飾品等 62 建築用構成部材 63 建具及び建築用開口部材 64 建築用内外装材 66 建築物

〈脚 注〉

¹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/ishou_kisoku_betuhyo.html

特許適格性に関する CAFC 判決 (Yanbin Yu 事件¹)

弁護士 小林 英了

1. はじめに

特許適格性（米国特許法 101 条）に関しては、Mayo 最高裁判決及び Alice 最高裁判決による 2 ステップテスト² が確立されて以降、多くの裁判例が蓄積されてきたが、予測可能性が高まっているとはいえない状況にある。

例えば、Athena 事件³では、神経伝達疾患を診断する方法に関するクレームについて、特許適格性がないと判断した CAFC 判決に対して大法廷による再審理が請求された。CAFC 大法廷は請求を却下したが、同意意見、反対意見がそれぞれ 4 本ずつ出されており、2 ステップテストによる判断枠組みが不安定であることが窺える⁴。

本稿で紹介する事案もその一例であり、イメージセンサー、レンズ、プロセッサといった具体的な要素でクレームされた構成の特許適格性が問題となった。日本の実務感覚からすると特許適格性が認められそうな印象を受けるが、判決では特許適格性が否定された。ただ、本判決では反対意見も出されており、依然として特許適格性の判断が一枚岩でないことがうかがえる。

2. Yanbin Yu 事件の概要

(1) 事案の概要

原告 Yanbin Yu ("原告 Yu") は、「複数センサと複数レンズを用いたデジタルカメラ」に係る特許 6611289 号 ("289 特許") の特許権者である。侵害訴訟において、被告より、289 特許のクレームは特許適格性がないとの motion to dismiss (訴え却下の申立て)⁵ が出され、地裁はこれを容れて原告の請求を却下した。これに対して原告が CAFC に控訴した。

289 特許の代表クレーム（本件発明）は次のとおり。

1. An improved digital camera comprising:

a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum;

two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;

said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;

an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly first digital image and a second digital image;

an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and

a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.

(日本語訳)

1. 改善されたデジタルカメラは、含む：

共通面で近接して配置された第 1 及び第 2 のイメージセンサーであり、前記第 2 のイメージセンサーは可視光の全域に感度を有する；

2 つのレンズであり、前記イメージセンサーの一方の前にマウントされる；

前記第 1 のイメージセンサーは第 1 画像を形成し、前記第 2 のイメージセンサーは第 2 画像を形成する；

〈脚 注〉

¹ Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang v. Apple Inc., (Fed. Cir., 06/11/2021)

² クレームが特許適格性のない概念（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に向けられているか否かを判断する（ステップ 1）。ステップ 1 で Yes の場合はステップ 2 に移り、クレームの主題が特許適格性のない概念を遥かに超える（significantly more）追加の要素に言及しているか否かを判断し、これが Yes の場合は特許適格性が肯定される。

³ Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Services, L.L.C., 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019); reh' g en banc denied, 927 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2019).

⁴ 最高裁への上告申立がなされたが、不受理となっている。

⁵ 救済を求めるための請求の記載が不十分であるとして、訴え却下の申立てを主張できる（連邦民事訴訟規則 12(b)(6)）。本件では、特許適格性がない発明に係る特許権侵害の主張は請求として不十分であることを根拠とした申立てとなる。

前記第1及び前記第2のイメージセンサーに接続されたAD変換回路であり、前記第1画像及び前記第2画像をデジタル化して第1デジタル画像及び第2デジタル画像を生成する；

前記AD変換回路と接続された画像メモリであり、前記第1デジタル画像及び前記第2デジタル画像を保存する；及び

前記画像メモリと接続されたデジタル画像プロセッサであり、前記第1デジタル画像及び前記第2デジタル画像を受け取り、前記第1デジタル画像を前記第2デジタル画像で向上させた合成デジタル画像を生成する。

(2) 法廷意見

CAFCは、Alice 最高裁判決の判断枠組みにより特許適格性を検討した。ステップ1に関して、CAFCは、対象のクレームは、第1デジタル画像を第2デジタル画像で向上させた合成デジタル画像を生成することに向けられており、複数の画像を用いて画像を向上させるアイデアは遙か昔から知られていたと認定した。また、クレームで限定されたカメラの構成要素（イメージセンサー、レンズ等）については、周知の構成であり基本的な機能を行うにすぎないから、抽象的アイデアを実行するための一般的構成に過ぎないと認定した。原告（特許権者）は、本件発明は、低解像度及び限られた色彩度に起因する特定の問題解決に向けられたものであり、明細書には具体的な構成（3つのカラーセンサ及び1つの白黒センサを用いて画像のダイナミックレンジを向上させる実施例）が開示されていると主張したが、CAFCは本件発明のクレームからは、第1デジタル画像を第2デジタル画像で向上させるという抽象的アイデアしか把握できないとして、これを退けた。

ステップ2に関して、CAFCは、本件発明にはハードウェアの構成で規定されているものの、複数の画像を用いて画像を向上させるという抽象的アイデアを超えるものではないと認定した。また、審査経過で新規な発明であると認定されたからといって、特許適格性が認められるものではないと認定した。

以上より、CAFCは、特許適格性がないとして却下した地裁の判断を支持した。

(3) 反対意見（Newman 判事）

101条で問題となる「抽象的アイデア」とは、一般的な原則（general principal）と特定の適用（specific application）とを区別するものであり、その適用範囲は広げられるべきではない。多数意見は、289特許のクレーム

のカメラ要素は周知の構成であり基本的な機能しか果たさないことを理由に抽象的アイデアであると判断しているが、それは101条の領域ではない。

289特許のクレームのデジタルカメラは、機械／電機デバイスに係るものであり、特許適格性の基準に適したものであり、新規性や進歩性に基づき特許性が検討されるべきである。

4. 若干のコメント

前述のとおり、対象となったクレームはカメラの構成部品を組み合わせたものであり、日本の実務に従えば、自然法則を利用したものであるといえ、発明に該当することは明かなように思われる。

また、2019年に改訂された特許適格性に関する審査ガイドランスは、特許適格性の判断手順として、ステップ2Aのブロング2（クレームが判例上の例外を実用的な応用（practical application）に組み入れる追加の要素を言及しているか）が定められている。対象となったクレームは、カメラでの撮影及び画像加工という実用的な応用を含んでおり、ブロング2を満たすとして、特許適格性が肯定されるように思われる。

一方、本判決では、審査ガイドランスによる判断枠組みは採用せず、前述のAlice 最高裁判決による2ステップテストにより特許適格性の判断がなされている（CAFCは、例えばCleveland Clinic Foundation 事件判決⁶において、USPTOのガイドランスの事例について、内容は尊重するが拘束されないと判示している）。審査ガイドランスの改訂により特許適格性の判断手法が明確化され、審査での判断のばらつきの減少が図られたものの、侵害訴訟ではかかる判断手法はとられないため、USPTOと裁判所との間で判断基準が異なっており、状況は依然として混沌としている。

本件で問題となったクレームは、カメラの具体的な構成を組み合わせたものであり、抽象的アイデアであるという判断は、やや厳格に過ぎるのではないかとと思われる（特許明細書では、カラーセンサと白黒センサを組み合わせでダイナミックレンジを高める実施例の記載があり、かかる構成をクレームアップしていれば判断は変わっていたかもしれない）。

そもそも、「抽象的」アイデアであるか否かの判断は主観によらざるを得ない部分があり、予測可能性が非常に乏しい。判決では、複数の画像を用いて画像を向上させるというアイデアは昔から広く知られていたとの認定もあり、そうであれば、反対意見で述べられているとおり、新規性ないし進歩性の問題として判断されるべき事案と思われる。

〈脚注〉

⁶ Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics, (Non-precedential) (Fed. Cir., 04/01/2019)

令和3年（2021年）特許法改正について

弁理士 野本 裕史

1. はじめに

近年、電子商取引の急伸に伴う模倣品の流入や、情報通信分野等における特許ライセンスの大規模化および複雑化等、消費行動や企業活動が変化してきました。また、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、リモート・非接触の生活様式が浸透してきました。

これらの経済活動および生活様式の変化に対応するよう、今般、(1)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(2)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等の改正が行われます¹。

本改正は、「特許法等の一部を改正する法律案」として令和3年3月2日に閣議決定されたのち、令和3年5月14日に第204回通常国会において可決・成立し、令和3年5月21日に法律第42号として公布されています²。

本改正の概要は以下のとおりです。

- (1) デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
 - (ア) 海外からの模倣品流入への規制強化
 - (イ) 訂正等における通常実施権者の承諾要件の見直し
 - (ウ) 特許権等の権利回復要件の緩和
- (2) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化対応等の手続の整備
 - (イ) 審判口頭審理のオンライン化
 - (ロ) 印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充
 - (ハ) 意匠・商標国際出願手続のデジタル化
 - (ニ) 災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除
- (3) 知的財産制度の基盤強化
 - (ク) 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
 - (ケ) 特許料等の料金体系の見直し
 - (コ) 弁理士制度の見直し

このうち、とくに(ア)、(イ)、(ウ)については、出願人、権利者となる企業側の知財戦略に影響があると思われるので、以下では、第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料4「特許法等の一部を改正する法律案の概要」³を参考に、して詳細を説明します。

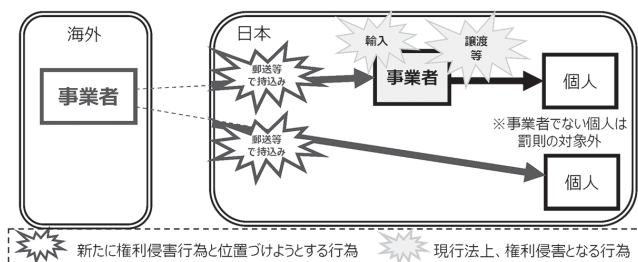
2. 海外からの模倣品流入への規制強化

産業財産権の権利侵害となるのは、事業として行われる行為（輸入等）に限られており、個人使用目的による行為は、権利侵害となりません。

そのため、税関では、産業財産権を侵害する物品を「輸入してはならない貨物」として、没収等の対象としています。が、現行法では、個人使用目的で輸入される模倣品などは、侵害物品に当たらないとして、没収等はされませんでした。

しかしながら、近年、電子商取引の発展や、国際貨物に係る配送料金の低下等を背景に、「海外の事業者」が「国内の個人」に直接販売・送付した模倣品について、個人使用目的であるとして、税関での没収等がされない事案が急増していました。

そこで、本改正では、意匠法および商標法における「輸入」に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。」という表現が加えられました。これにより、海外の事業者が郵便等を利用して模倣品を日本国内に持ち込む行為が、商標法および意匠法において新たに権利侵害行為として位置づけられ、模倣品流入に対する規制が強化されることになります。



[法改正のイメージ（第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料4「特許法等の一部を改正する法律案の概要」から引用）]

〈脚注〉

¹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r030521/01.pdf

² https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html

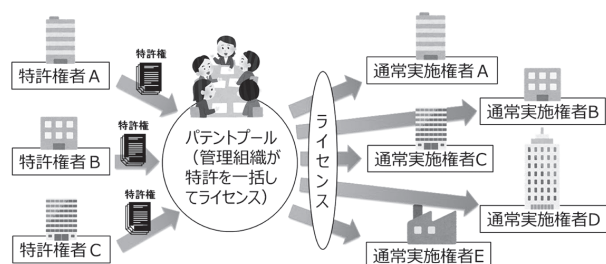
³ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/15-shiryu/04.pdf

なお、本改正の対象は、意匠法および商標法のみであり、特許法および実用新案法における「輸入」には対応する改正はありません。

3. 訂正等における通常実施権者の承諾要件の見直し

利害関係人が特許の無効を申し立てた場合（無効審判）等に、特許権者は特許権の訂正をすることにより、特許が無効にされることを防ぐことができます。ただし、現行法では、特許権等の訂正および放棄（以下、訂正等）の際は、通常実施権者（特許発明を実施することについてライセンスを受けた者）全員の承諾が必要でした。

しかしながら、近年、特許権のライセンスは、1つの特許権を1者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様へ変化しています。たとえば、特に情報通信分野等においては、複数の企業が特許権を持ち寄り、特許権を管理する独立の団体を設置して、これを通じて参加企業にまとめて通常実施権を許諾する仕組みである「パテントプール」が知られています。



※現行法では、特許権の範囲の訂正等に際して、通常実施権者A～E全ての者の承諾が必要。[パテントプールによる特許権のライセンスのイメージ（第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料4「特許法等の一部を改正する法律案の概要」から引用）]

このような大規模かつ複雑なライセンスの態様では、訂正等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることは現実的には困難であり、通常実施権者の承諾が得られないことにより特許が無効化され得ることで、特許権者の保護を欠く状況があると考えられました。

そこで、本改正では、特許権等の訂正等の際に承諾を必要とする対象者の中から「通常実施権者」という表現が削除されました。これにより、特許権等の訂正等において通常実施権者（ライセンスを受けた者）の承諾が不要となります。

なお、本改正の対象は、特許法、実用新案法および意匠法です。商標権の放棄の際には、現行法と同様に、通常使用権者の承諾が必要です。

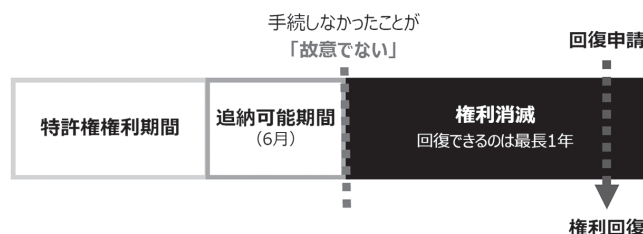
4. 特許権等の権利回復要件の緩和

特許権などに係る手続期間の徒過により当該権利を失っ

たときでも、現行法では、期間を守れなかったことについて「正当な理由」が認められる場合には、申請によりその権利を回復する制度がありました。

しかしながら、「正当な理由」の認定は、厳格な証拠書類が必要であるなど申請者の負担が大きく、回復が認められる比率が諸外国と比べて極めて低く、近年、国内外の特許権者等から、当該措置の要件緩和が求められていました。

そこで、本改正では、回復の要件が「正当な理由」がある場合から「故意でない」場合という表現に緩和されました（「産業構造審議会 第15回知的財産分科会 資料4」では、新たに救済される例として、期間管理ソフトの入力ミスに伴う期間徒過などが挙げられています）。ただし、制度の濫用を防ぐとともに、手続期間の遵守を促すため、回復の申請に際しては一定額の手数料が課されます（災害などの場合には免除されます）。



[特許料の追納に係る権利回復の例（第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料4「特許法等の一部を改正する法律案の概要」から引用）]

権利回復制度の対象手続一覧は、以下のとおりです。

特許法	① 外国語書面出願の翻訳文（第36条の2第6項） ② 特許出願等に基づく優先権主張（第41条第1項第1号） ③ パリ条約の例による優先権主張（第43条の2第1項） ④ 出願審査の請求（第48条の3第5項） ⑤ 特許料の追納による特許権の回復（第112条の2第1項） ⑥ 外国語でされた国際特許出願の翻訳文（第184条の4第4項） ⑦ 在外者の特許管理人の特例（第184条の11第6項）
	⑧ 実用新案登録出願等に基づく優先権主張（第8条第1項第1号） ⑨ パリ条約の例による優先権主張（第11条第1項で準用する特許法第43条の2第1項） ⑩ 登録料の追納による実用新案権の回復（第33条の2第1項） ⑪ 外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文（第48条の4第4項） ⑫ 在外者の特許管理人の特例（第48条の15第2項で準用する特許法第184条の11第6項）
	⑬ パリ条約の例による優先権主張（第15条第1項で準用する特許法第43条の2第1項） ⑭ 登録料の追納による意匠権の回復（第44条の2第1項）
	⑮ 商標権の回復（第21条第1項） ⑯ 後期分割登録料等の追納による商標権の回復（第41条の3第1項） ⑰ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録（第65条の3第3項） ⑱ 書換登録の申請（附則第3条第3項）

[権利の回復制度の対象手続一覧（産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」⁴に基づき作成）]

特 ■ 公然実施発明の該当性 知財高裁令和3年2月16日判決
(令和元年(ネ)第10078号 差止等請求控訴事件)>>控訴棄却

「屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造」の特許権を有する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人方法の使用及び被控訴人製品の製造の差止め等を求めた。控訴人は、主引用例とされたA邸の工事は公然実施されたものではなく、本件特許は新規性、進歩性を有すると主張した。知財高裁は「被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者によって技術的に理解されるか、そのおそれのある状況で実施されたのであれば、工事は公然と行われたと評価するのが相当である」「A邸…の隣地は、本件工事の当時には駐車場であり、…同駐車場からは煙突についても十分視認が可能であるし、当該工事が第三者から視認されること等を拒むような態様で行われていたことはうかがえない。」「乙12の資料4（注：図面）は、…被告から住友林業に提出され…住友林業からニシカネにファックスで転送さ

れている…。そして、…住友林業の下請業者であるニシカネがA邸の煙突について不燃材の装着を行うことになっていたが、その時点では、…住友林業又はニシカネにおいて煙突の屋根貫通部の構造を認識することは十分可能であったといえるところ、A邸工事の施工方法及び防水構造は、…いずれも複雑なものではなく、当業者であれば、乙12の資料4や、Ⅱ期工事時の煙突の屋根貫通部の構造から、これらの発明を技術的に理解できるものと認められる。」「A邸工事は、本件特許出願前に、被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者（少なくとも上記住友林業やニシカネ等の下請業者等）によって技術的に理解されるか、そのおそれのある状況で実施されたもので、公然実施された発明に当たるといふべきであるから、控訴人の主張は採用できない。」として、控訴を棄却した。

審 ■ 音楽教室における演奏権侵害の成否 知財高裁令和3年3月18日判決
(令和2年(ネ)第10022号 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認控訴事件)>>原判決一部変更

本件は、音楽教室を運営する控訴人らと、著作権管理事業者である被控訴人との間で、音楽教室における教師による演奏行為（録音物の再生を含む）や、生徒による演奏行為が、著作権法22条に規定された「著作物を、公衆に直接（中略）聞かせることを目的として（中略）演奏する権利」（演奏権）を侵害するものであるか否かなどが争われた事案である。

本判決は、音楽教室における教師の演奏行為につき、①控訴人らが教師として自ら演奏を行わない場合であっても、控訴人らは、教師に対し、受講契約の本旨に従った演奏行為を、雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め、必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させているとして、教師がした演奏の主体は、控訴人らであるとし、②控訴人らと生徒が受講契約を締結する時点では、控訴人らと生徒との間に個人的な結合関係はなく、生徒は不特定の者との性質を保有し続けるなどと指摘して、生徒は、その人数に関わりなく、いずれも「不特定」の者に当たり、「公衆」になるとしたうえ、音楽教室におけるレッスンは、教師又は再生音源による演奏を行って生徒に課題曲を聞かせるなどしながら、演奏技術等の教授を行うものであることを

指摘して、教師又は再生音源による演奏が公衆である生徒に対し聞かせる目的で行われているなどと判断して、演奏権侵害を肯定した。

他方、本判決は、音楽教室における生徒の演奏行為につき、その本質は、あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にあるといふべきであり、控訴人らによる楽曲の選定等を考慮しても、生徒が控訴人らの管理支配下にあることを示すものではないなどと指摘して、生徒がした演奏の主体は、（控訴人らではなく）生徒であるとして、控訴人らは、被控訴人に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務を負わないものと判断した。

また、本判決は、仮に、音楽教室における生徒の演奏の主体が音楽事業者であると仮定しても、生徒の演奏の本質は、あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けることにあり、演奏行為の相手方は教師ということになり、演奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目的として演奏することになるから、「公衆に直接（中略）聞かせる目的」で演奏されたものとはいえないとして、演奏権の侵害は生じないとの判断を示した。

【特】 引例を組み合わせる動機付けがないとして進歩性を認めた事件 知財高裁令和3年3月11日判決
(令和2年(行ケ)第10075号 特許取消決定取消請求事件)>>請求認容

進歩性欠如に基づく異議申立事件の取消決定に対して、相違点2に関して甲1と甲3を組み合わせる動機付けがないとして進歩性を認め、異議決定を取り消した事件である。

裁判所は、甲1発明の課題を「熱収縮性チューブを使用した弁当包装体について、煩雑な加熱収縮の制御を実行することなく、包装時の容器の変形やチューブの歪みを防ぎ、また、店頭で、電子レンジによる再加熱をした際にも弁当容器の変形が生じることを防ぐこと」と認定した。一方、裁判所は、甲3発明の課題を「ラベルを構成する熱収縮性フィルムについて、主収縮方向である長手方向への収縮性が良好で、主収縮方向と直交する幅方向における機械的強度が高いのみならず、フィルムロールから直接ボトルの周囲に胴巻きした後に熱収縮させた際の収縮仕上がり性が良好で、後加工時の作業性の良好なものとする」とともに、引き裂き具合をよくするこ

と」と認定した。

その上で裁判所は、「甲1発明と甲3に記載された発明は、課題においてもその解決手段においても共通性は乏しいから、甲3記載事項を甲1発明に適用することが動機付けられているとは認められない」と判断した。

更に裁判所は、「被告は、甲1発明と甲3記載事項は、熱収縮という作用、機能が共通する旨主張するが、熱収縮は、通常、弁当包装体を持つ基本的な作用、機能の一つにすぎないことを考慮すると、被告の上記主張は、実質的に技術分野の共通性のみを根拠として動機付けがあるとしているに等しく、動機付けの根拠としては不十分である」と判断し、「材料としてポリエステルという共通性があるというだけでは、…動機付けがあるということはできない」として動機付けを否定した。

【商】 地域団体商標の欧文字表記の登録性 知財高裁令和3年3月30日判決
(令和2年(行ケ)第10133号 審決取消請求事件)>>請求棄却

地域団体商標として登録済みの「宇治茶」の欧文字表記「Ujicha」について、第30類の商品を指定した団体商標(注：地域団体商標ではない)の出願を識別力を欠くとして拒絶した本件審決が、以下の理由から支持された。

(1) 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り

広辞苑における「宇治茶」の記載や多数のウェブサイトにおける記載内容から、本願商標は「京都府宇治地方で製造又は販売する茶」であることを認識、理解させるにすぎず、単に商品の産地、販売地、品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示するものであって、商標法3条1項3号に該当する。

(2) 商標法3条2項該当性の判断の誤り

- ①提出した証拠(甲2号証)における「UJICHA TEA BAG」の表示と本願商標は、文字数や記載ぶりが大きく異なるから、実質的に同一であると認めることはできない。
- ②別の証拠(甲5、6号証)では「UJICHA」の記載をしているが、原告との関連性を示す記載はなく、原告固有の商標として表示しているのか、単なる産地表示や品質表示として表示しているのかが明らかではない。
- ③矢野園が包装に「UJICHA」の記載をした煎茶について、平成20、21年に各年1万本売り上げたことが認められるが、販売期間、累計の販売数量、売上金額、販売地域を

裏付ける証拠はなく、原告の他の組合員に関しては、売上に関する証拠は提出されていないし、原告又はその組合員による本願商標を付した指定商品の市場占有率を裏付ける証拠もない。他方で、原告の組合員以外のウェブサイトにおいて、「UJICHA」等の欧文字表記を包装に表示した商品が掲載されている。

- ④これらを総合すると、本願商標が、原告又はその構成員により使用をされた結果、需要者が原告又はその構成員の業務に係る商品であると全国的に認識されているとはいえず、本願商標は商標法3条2項の要件を具備しない。

なお、原告は、①「宇治茶」の地域団体商標の存在により、「宇治茶」は、原告の業務に係る商品であることを示す出所識別機能を有する、②本願商標が商標法3条1項3号に該当するとすれば、同法26条1項2号により、地域団体商標に係る商標権の効力は、「Ujicha」の商標に及ばないこととなり、地域団体商標制度を設けた趣旨が没却されると主張したが、地域団体商標の登録を受けたからといって、当然に出所識別機能を有することになるわけではなく、地域団体商標に係る効力がそれとは異なる「Ujicha」の商標に及ばないからといって、地域団体商標制度の趣旨が没却されるとは到底いえないとして、原告の主張は否定されている。

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。