

Oslaw News Letter

vol.64

2022年7月29日発行

目次

Contents

● 論文	中分子医薬 特許出願の事例紹介	弁理士 大栗 由美	1
● 商標 News	氏名を冠したブランドの商標登録をめぐる動向	弁理士 井出 麻衣子	6
● 海外 News	EU デジタルサービス法案とデジタル市場法案の概要	弁護士 山口 裕司	7
● 特許入門		弁理士 梅田 慎介	9
● 判例紹介			11

論文

Thesis

中分子医薬 特許出願の事例紹介

弁理士 大栗 由美

1. はじめに

医薬品の新たなモダリティである「中分子医薬」への期待が高まっている。医薬品の研究開発は2000年代前半まで低分子化合物を中心に進められていたが、次第に抗体医薬などの高分子医薬品へと移行し、現在では再生医療を含む細胞医薬の発展も目覚ましい。一方、2015年頃から政策的支援により「中分子医薬」の研究開発への投資が積極的に行われている。本稿では、中分子医薬に関する特許出願が具体的にどのような技術として出願されているのか、最近登録となったものを中心に事例を紹介する。

2. 中分子医薬の技術分野

従来医薬品開発の中心であった低分子医薬品は、一般にLipinski ruleに従う化合物、具体的には分子量500以下、オクタノール／水分配計数が5以下、OH、NHが5個以下、水素結合受容体N、Oが10個以下等の要件を満たすように設計された化合物が中心であった。これら低分子化合物の標的との作用面は表面積が約300～1000Å²程度の深く狭いポケットであり、標的は主に、酵素や受容体などの上記ポケットを有する「一部のタンパク質」である^{1,2}。一方、抗体は分子量が数万～数十万程度の高分子であり、膜透過が困難であることからその標的は「細胞表面」の受容体である。これに対して、中分子化合物は、明確

〈脚注〉

¹ Koichi Fukase・Takayuki Doi (editors), Middle Molecules Strategy: Flow Synthesis to Functional Molecules, Preface, v-vii.² 戸邊雅則「創薬化学の側面から見た低分子医薬の将来像－低分子から中分子への広がり－」日本製薬工業協会 医薬産業政策研究所リサーチペーパー・シリーズNo.72(2018年5月)

な定義はないが低分子医薬品と高分子医薬品の間の分子量（例えば 500 ～ 15000 程度³⁾）を有する化合物であり、標的は細胞内のタンパク質である。中分子化合物は細胞内で「タンパク質間相互作用」に関与し、その標的との作用面は表面積が約 1500 ～ 3000 Å² 程度の浅く広い形状を有している。したがって、低分子医薬や高分子医薬では困難であった「細胞内」の「上記ポケット」を有さないタンパク質」を標的とできることから、新たな治療効果を発揮する可能性を秘めている⁴⁾。

中分子医薬は、経口投与が可能、膜透過が可能、および製造コストが安いといった「低分子医薬」の長所と、標的の広い領域の認識が可能で特異性が高い、副作用が少ないといった「抗体医薬」の長所を併せ持ち、さらに製薬企業が保持している「低分子医薬」の創薬研究体制を活用できること、そして AI 技術を用い得る点からも注目を集めている⁵⁾。中分子医薬品は、ペプチド医薬品、核酸医薬品、合成化合物（大環状化合物、多糖類、天然物の誘導体等）に大きく分類され、各分類のおおよその分子量は以下のとおりである（表 1⁶⁾）。

表 1 医薬品の分子量による分類

分類	分子量	分類
低分子	<500	低分子
天然物	500 - 2,000	中分子
ペプチド	600 - 6,000	中分子
核酸医薬	3,000 - 15,000	中分子
抗体医薬、ワクチン	10,000 - 150,000	高分子

既に上市した中分子医薬の具体例としては、例えばペプチド医薬品である、糖尿病治療薬または骨粗鬆症薬であるテリパラチド（分子量 4118）、核酸医薬品では、脊髄性筋萎縮症治療剤であるヌシネルセン（分子量 7501）、非ペプチド性天然物化合物またはその誘導体としては、イベルメクチン（分子量 875）、タクロリムス（分子量 804）等が挙げられる。

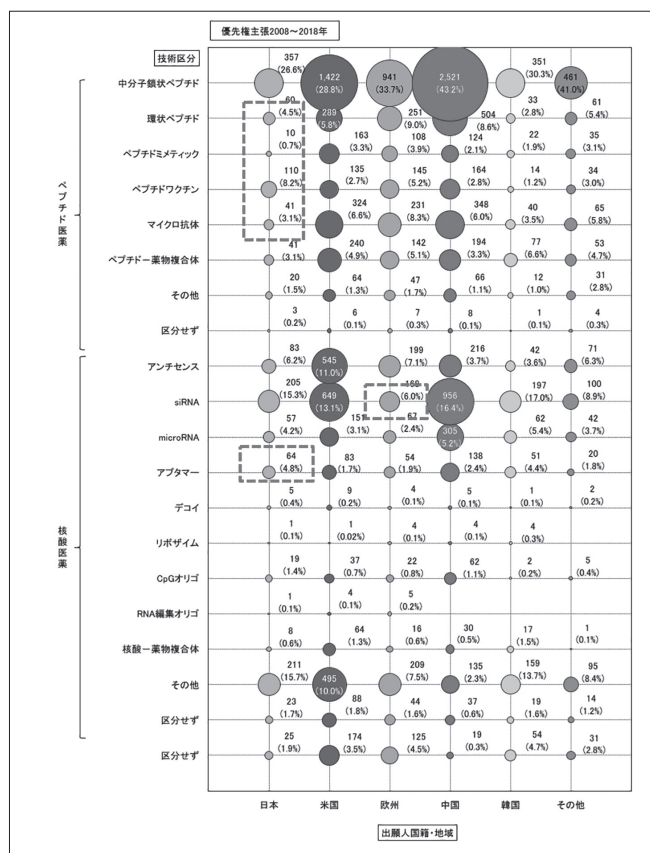
3. 中分子医薬の開発状況と特許出願動向の日本と海外との比較

「中分子医薬」は前項で示したとおり分子量のおおよその値で分類されており、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）を軸とした政策により中分子医薬品開発の支援が進められている。欧米では「中分子医薬」という枠組みは見られないが、例えば米国 NIH の研究開発予算、欧州の Horizon 2020 の予算においてペプチド医薬、核酸医薬についての支援が行われており、ペプチド医薬、核酸医薬の臨床試験は欧米国籍企業の割合が多くを占める状況にある⁷⁾。

特許庁作成の中分子医薬、特にペプチド医薬および核酸医薬分野の各技術区分別の出願比率を表す図⁸⁾によれば、日本国籍出願人による技術区分別の出願比率が高いのは、ペプチド医薬では中

分子鎖状ペプチド、ペプチドワクチン、また核酸医薬ではアンチセンス、siRNA 等である。

図 1 中分子医薬の種類



4. 特許出願事例

4-1. 事例 1：特願 2019-150815 (特許 7030749 号)

表 1 の「核酸医薬」(図 1 の「アンチセンス」等)に関連する技術分野の発明である。

本件は、US61/671,652 (出願日 2012 年 7 月 13 日) を優先権の基礎とする PCT/JP2013/004303 の日本への移行出願である特願 2015-500697 (原出願：特許 6268157 号) の分割出願 (第 1 世代：特許 6608413 号) の分割出願 (第 2 世代) である (出願日 2019 年 8 月 21 日)。出願後、手続補正書と同時に出願審査請求を行い (2019 年 9 月 19 日)、拒絶理由通知 (2020 年 9 月 1 日)、手続補正書および意見書の提出 (2021 年 3 月 1 日)、手続補正書の提出 (2021 年 4 月 9 日)、拒絶理由通知 (2021 年 6 月 8 日)、手続補正書および意見書の提出 (2021 年 12 月 3 日) を経て、特許査定の際に送達され (2021 年 12 月 28 日)、特許が登録された (2022 年 2 月 25 日)。

特許第 7030749 号 (登録日：2022 年 2 月 25 日)
【請求項 1】

〈脚 注〉

³⁾ 佐々木茂貴「中分子医薬品」化学と教育 68 巻 7 号 (2020 年) 290-293 頁

⁴⁾ 前掲注 3 文献

⁵⁾ 特許庁「令和 2 年度 特許出願技術動向調査 結果概要 中分子医薬」(2021 年 2 月) 1 頁

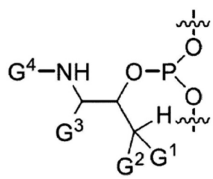
⁶⁾ 前掲注 3 文献

⁷⁾ 前掲注 5 文献 5 頁

⁸⁾ 前掲注 5 文献 14 頁

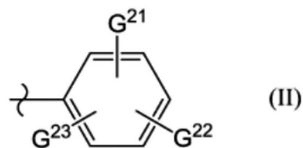
以下の構造を有する結合を有するオリゴヌクレオチド

【化1】



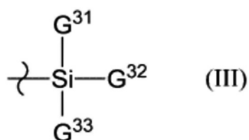
〔式中、 G^1 は、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、式（I I）、（I I I）もしくは（V）の基であるか、または G^2 はニトロ基、シアノ基、式（I I）、（I I I）もしくは（V）の基であるか、または G^1 および G^2 の両方は、一緒になって式（I V）の基を形成し、

【化2】



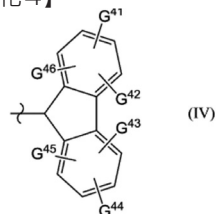
〔式中、 $G^{21} \sim G^{23}$ は、独立に、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基または C_{1-3} アルキル基である〕、

【化3】



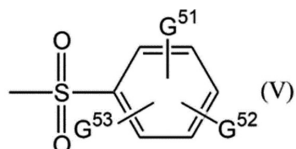
〔式中、 $G^{31} \sim G^{33}$ は、独立に、 C_{1-4} アルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基、 C_{6-14} アリール基、 C_{7-14} アラールキル基、 C_{1-4} アルキル C_{6-14} アリール基、 C_{1-4} アルコキシ C_{6-14} アリール基、または C_{6-14} アリール C_{1-4} アルキル基である〕、

【化4】



〔式中、 $G^{41} \sim G^{46}$ は、独立に、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基または C_{1-3} アルキル基である〕、

【化5】



〔式中、 $G^{51} \sim G^{53}$ は、独立に、水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、シアノ基、 C_{1-3} アルキル基または C_{1-3} アルキ

ルオキシ基である〕、

G^3 および G^4 の両方は、一緒になって3～16個の炭素原子を有するヘテロ原子含有環を形成し、オリゴヌクレオチドは固相支持体上にはない〕。

原出願（特許 6268157 号）では、立体制御されたリン原子修飾ヌクレオチド誘導体またはその中間体（モノマー）であるリン原子修飾オリゴヌクレオチド（ヌクレオチド3'-ホスホルアミダイト誘導体）を生成するために使用される、キラル試薬に係る発明（上記請求項1等）のほか、ヌクレオチド3'-ホスホルアミダイト誘導体に係る発明、立体制御されたリン原子修飾オリゴヌクレオチド誘導体の合成方法に係る発明を権利化している。さらに、本件特許の分割出願（第3世代）では審査請求書と手続補正書が提出されており（2022年3月22日）、ヌクレオチド3'-ホスホルアミダイト誘導体の合成方法に係る発明の権利化を目指しているようである。

本件特許は、拒絶理由通知への応答時における補正でオリゴヌクレオチドを「固相支持体上にないもの」に限定し、第1世代と差別化している。本件特許では、アキラルで安定な市販材料を出発物質として合成できる立体制御されたリン原子修飾オリゴヌクレオチドが権利化されており、明細書に記載の合成方法は、脱保護工程下で分解を引き起こさず、またリン原子修飾オリゴヌクレオチド誘導体を生成するために特殊なキャッピング剤を必要としないところに特徴がある。

J-PlatPat によると、本件特許出願は、JP、EP、US、KR、CN を含む14か国・地域に移行されており、EP では1件登録（1件分割審査中）、US では4件登録（1件の分割出願は審査中、日本出願の原出願（キラル試薬に係る発明）、第1世代、第3世代、原出願（ヌクレオチド3'-ホスホルアミダイト誘導体に係る発明）に対応する権利内容）、KR では1件登録、CN では2件登録、AU では2件登録（1件分割審査中）、CA では1件登録されており、積極的に外国へ移行していることがわかる。

本件特許権者は、核酸治療薬の開発をしている日本とアメリカの研究者の研究成果を基盤として設立されたシンガポールのベンチャー企業であり、ボストンと沖縄に研究所をもつ企業である⁹。国内製薬企業とアンチセンスオリゴヌクレオチド医薬品の開発を目指した研究開発および販売等の契約を結んでおり、現在ハンチントン病や筋ジストロフィー適応の核酸治療薬を開発中である¹⁰。

4-2. 事例2：特願 2019-185954（特許 6883349 号）

表1の「核酸医薬」（図1の「siRNA」等）に関連する技術分野の発明である。

本件は、特願 2015-65770（出願日 2015 年 3 月 27 日）を優先権の基礎とする PCT/JP2016/059779 の日本への移行出願である特願 2017-509942（特許 6602847 号）の分割出願（出願日 2019 年 10 月 9 日、原出願日 2016 年 3

〈脚 注〉

⁹ 永田良一「パラダイムシフト胎動の年 Wave Life Sciences Ltd. の米国ナスダック市場上場」日経バイオテク、2016 年 1 月 2 日（<https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/shinshun/16/01/02/00039/>）

¹⁰ 武田薬品工業株式会社「神経系疾患に対する革新的治療法の開発に向けた事業強化について」ニュースリリース、2018 年 2 月 21 日（https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2018/20180221_7927/）

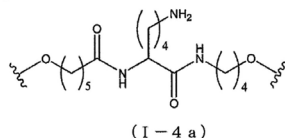
月 26 日)である。出願後、手続補正書と同時に出願審査請求を行い(2019 年 11 月 6 日)、拒絶理由通知(2020 年 10 月 27 日)、手続補正書および意見書の提出(2020 年 12 月 8 日)を経て、特許査定が送達され(2021 年 3 月 30 日)、特許が登録された(2021 年 5 月 12 日)。

特許第 6883349 号(登録日:2021 年 5 月 12 日)

【請求項 1】

領域(X)、リンカー領域(Lx)および領域(Xc)からなり、
前記領域(X)が、前記領域(Xc)と相補的であり、
前記領域(X)および前記領域(Xc)の少なくとも一方が、
標的遺伝子の発現を抑制する発現抑制配列を含み、
前記リンカー領域(Lx)が、下記式(1-4a):

【化 1】



を含む、標的遺伝子の発現抑制用一本鎖核酸分子であって、
該標的遺伝子の発現抑制用一本鎖核酸分子の前記リンカー領域(Lx)に、デリバリー機能を有する生体関連物質が結合しており、
前記生体関連物質が、ペプチド及び糖質からなる群から選択される少なくとも一つであることを特徴とする、
標的遺伝子の発現抑制用一本鎖核酸分子。

本件特許の発明者らは、本件出願前に、従来の RNAi 干渉において用いられる二本鎖 RNA(通常 siRNA)における問題、具体的にはセンス鎖およびアンチセンス鎖を別々に合成した上で、最後にこれらの鎖をハイブリダイズする工程を要することによる製造効率の悪さや一本鎖 RNA への解離を抑制した状態で細胞に投与する必要性による取り扱い上の問題、および環状 RNA の合成の困難性の問題を解消できる一本鎖核酸分子(ssNc)の構築に成功している(特許第 4965745 号等)。

本件特許は、上記一本鎖核酸分子において、さらに標的組織・細胞へのデリバリー機能を実現することを目的として、デリバリー機能と遺伝子発現制御能を有する一本鎖核酸分子とした発明を権利化しようとしたものである。「デリバリー機能を有する生体関連物質」は、本件特許では審査請求時の補正により「ペプチド及び糖質からなる群から選択される少なくとも一つ」に限定されている。なお、原出願(特許第 6602847 号)では「デリバリー機能を有する生体関連物質」は「脂質」に限定されている。また、本件特許出願および原出願のいずれも、拒絶理由通知への応答時の補正において式(1-4)をそのメチレン基の数が限定された式(1-4a)に限定することで、実施可能要件およびサポート要件違反の拒絶理由を解消し、特許査定となっている。

本件明細書には、ペプチドとしては標的細胞の膜タンパク質に

結合可能なタンパク質やペプチド、標的部位に選択的に取り込まれるタンパク質やペプチド(膜透過性ペプチド)が例示され、糖質、脂質と共に標的細胞への送達・導入効率および/または対酵素分解性を向上できることが記載されている。また実施例に開示されているデリバリー機能と遺伝子発現制御機能を有する一本鎖核酸分子の分子量は 15000 ~ 17000 程度であり「中分子」のカテゴリに分類される分子である。本件特許の効果である「細胞内への導入効率向上」は、細胞内で作用する中分子医薬の共通した課題と考えられる。

J-PlatPat によると、PCT/JP2016/059779 は、JP、EP、US、CN および HK に移行されており、US は 1 件登録済である。なお登録された US 11142769.B2 における生体関連物質は「脂質」である。

本件特許の特許権者は、核酸医薬分野のベンチャー企業であり、同社の基盤技術を用いた TGF-β1 のメッセンジャー RNA を標的とした特異性肺線維症治療薬を開発中¹¹⁾である。

4-3. 事例 3:特願 2020-123523 (特許第 7070945 号)

表 1 の「ペプチド」(図 1 の「ペプチドワクチン」等)に関連する技術分野の発明である。

本件は、特願 2014-158919 (出願日 2014 年 8 月 4 日)、特願 2014-158920 (出願日 2014 年 8 月 4 日)および特願 2014-158921 (出願日 2014 年 8 月 4 日)を優先権の基礎とする PCT/JP2015/071829 の日本への移行出願である特願 2016-540193 (特許 6754958 号)の分割出願(出願日 2020 年 7 月 20 日、原出願日 2015 年 7 月 31 日)である。出願後、手続補正書と同時に出願審査請求を行い(2020 年 8 月 11 日)、拒絶理由通知(2021 年 9 月 1 日)、手続補正書および意見書の提出(2021 年 12 月 15 日)を経て、特許査定が送達され(2022 年 4 月 11 日)、特許が登録された(2022 年 5 月 10 日)。

特許第 7070945 号(登録日:2022 年 5 月 10 日)

【請求項 1】

配列番号:64、61、62、63、67、74、77、52、79、80、および 85 からなる群より選択されるアミノ酸配列からなるペプチド。

【請求項 17】

CTL 誘導能を有するペプチドをスクリーニングする方法であって、以下の段階を含む方法:

(a) 配列番号:64、61、62、63、67、74、77、52、79、80、および 85 からなる群より選択されるアミノ酸配列からなる元のアミノ酸配列に対して、1 個、2 個、または数個のアミノ酸残基が置換、欠失、挿入、および/または付加されたアミノ酸配列からなる候補配列を作成する段階;

(b) (a) で作成した候補配列の中から KOC1 以外のいかなる公知のヒト遺伝子産物とも有意な相同性(配列同一性)

〈脚注〉

¹¹⁾ 株式会社ボナック「開発パイプライン」(<https://www.bonac.com/business/development/>)

株式会社ボナック「核酸医薬品「TRK-250」の米国 FDA によるオーファンドラッグ(希少疾病用医薬品)指定に関するお知らせ」2019 年 02 月 04 日(<https://www.bonac.com/news/2019/research/73>)

を有さない候補配列を選択する段階；

(c) (b) で選択した候補配列からなるペプチドと、HLA-A33 を発現している APC とを接触させる段階；

(d) (c) の APC と CD8 陽性 T 細胞とを接触させる段階；および

(e) 元のアミノ酸配列からなるペプチドよりも同等かまたはより高い CTL 誘導能を有するペプチドを選択する段階。

本発明では KOC1 に由来しかつ細胞傷害性 T 細胞 (CTL) 誘導能を有する、特定のアミノ酸配列からなる HLA-A33 結合ペプチドに係る発明 (請求項 1)、当該ペプチドを用いた (前記特定のアミノ酸配列とは異なるアミノ酸配列からなる HLA-A33 ペプチドを得るための) スクリーニング方法に係る発明 (請求項 17) 等が権利化されている。一方、原出願 (特許 6754958 号) は、KOC1 に由来しかつ CTL 誘導能を有する、本件特許のペプチドとは異なるアミノ酸配列からなる HLA-A11 結合ペプチドに係る発明等が権利化されている。これらの配列の多くは、分子量が 1000 ~ 1500 程度 (9 ~ 10mer) であり、「中分子」のカテゴリーに分類される分子である。

本件特許出願は、出願審査請求時の補正で、HLA-A33 結合ペプチド、HLA-A03 結合ペプチド、および HLA-A01 結合ペプチドに関する発明に補正されており、拒絶理由応答時の補正では単一性の要件を満たすために、さらに HLA-A33 結合ペプチドに関する発明に限定されている。

J-PlatPat によると、PCT/JP2015/071829 は、JP、EP、US、KR、CN を含む 14 か国・地域に移行されている。EP、US、CN で各々 1 件、AU、TW で各々 2 件登録済である。

本件特許権者はバイオベンチャー企業であり、国内外のパイプラインに複数のがんワクチンが登録されている¹²。

4-4. 事例 4：特願 2020-181964

表 1 の「天然物」に関連する技術分野の発明である。

本出願は出願 (2020 年 10 月 30 日) 後に特許願についての手続補正書 (2020 年 11 月 12 日) にて【国等の委託研究の成果に係る記載事項】の欄に、「令和元年度、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「革新的中分子創薬技術の開発／中分子製造技術の開発」委託研究開発、産業技術力強化法第 17 条の適用を受ける特許出願」という記載が追加された。したがって、審査は開始していないが、AMED による研究支援を受けてなされた発明に係る出願であることが明らかであるため、本稿に加えた。また、2021 年 7 月 28 日に出願公開請求書が提出され、出願から 1 年以内の 2021 年 10 月 21 日に公開されている。

特願 2020-181964 (出願日：2020 年 10 月 30 日)
【請求項 1】

下記 (A) ~ (F) のいずれか一のタンパク質を産生可能なアンサマイトシン種生産菌により、アンサマイトシン種からメイタンシノールを生成する工程を含む、メイタンシノールの

生産方法：

(A) 配列番号 6 又は 7 に記載のアミノ酸配列からなるタンパク質；

(B) 配列番号 6 又は 7 に記載のアミノ酸配列において複数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び / 又は付加したアミノ酸配列からなり、かつアンサマイトシン種からメイタンシノールを生産する反応を触媒する活性を有するタンパク質；

(C) 配列番号 6 又は 7 に記載のアミノ酸配列と 90% 以上の同一性を有するアミノ酸配列からなり、かつアンサマイトシン種からメイタンシノールを生産する反応を触媒する活性を有するタンパク質；

(D) 配列番号 9 に記載のアミノ酸配列からなるタンパク質；

(E) 配列番号 9 に記載のアミノ酸配列において複数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び / 又は付加したアミノ酸配列からなり、ただし 107 番目は G であり、かつアンサマイトシン種からメイタンシノールを生産する反応を触媒する活性を有するタンパク質；

(F) 配列番号 9 に記載のアミノ酸配列と 90% 以上の同一性を有するアミノ酸配列からなり、ただし 107 番目は G であり、かつアンサマイトシン種からメイタンシノールを生産する反応を触媒する活性を有するタンパク質。

本件特許出願は、抗体薬物複合体の薬物部分に使用されるエムタンシン (分子量 959) 等のメイタンシン系物質の製造に用いられる重要中間体であるメイタンシノール (分子量 565) を、微生物学的に生産する方法に係る発明である。J-PlatPat によると、本件特許出願に基づく外国への出願はされていない。

本件特許出願の発明者には、国立研究開発法人、学校法人および企業それぞれの従業者等 (研究者) が含まれているが、出願人は企業単独である。

5. まとめ

前述のように、中分子医薬分野の臨床試験は、欧米の大手製薬メーカーやベンチャー企業が日本に先行している。日本の AMED を軸とした政策を成功に導くために、大学等研究機関の高い基礎技術を実に知的財産権により保護できる体制を整えること、すなわち大学等研究機関が知的財産分野に精通し、さらに高い技術を実に権利化するための予算や研究環境を国が積極的に支援することが必要だろう。今回取り上げた特許の発明者や出願人はその知的財産権の保護にも積極的に取り組んでいる研究者やベンチャー企業であるが、知的財産権に対する知識不足や財政的な観点から適切な保護を受けられていない発明も非常に多く存在していると考えられる。特許による技術保護を含めた政策支援をより充実させ、中分子医薬品が日本の製薬業界の新たな強みとなることを期待したい。

脚 注

¹² オンコセラピー・サイエンス株式会社「パイプライン」(<https://www.oncotherapy.co.jp/research-development/clinical-development-pipelines/>)

氏名を冠したブランドの商標登録をめぐる動向

弁理士 井出 麻衣子

1. はじめに

特にファッション業界では、自らの氏名を冠したブランドは、国内外を問わず数多く存在する。しかしながら、氏名を含む商標には特有のハードルが課される。商標法4条1項8号は、「他人の氏名」を含む商標について、その他人の承諾を得た場合を除いて登録できないとする。つまり、自身の氏名であっても、同姓同名の他人から承諾を得ない限り出願は拒絶されることとなる。

近年の審査例・審決例は、「他人」や出願商標の周知・著名性、出願人と他人との間の競争関係の有無といった要件を考慮することなく、商標法4条1項8号の該当性を認め拒絶する傾向にあり、知財高裁も、令和に入ってから、KEN KIKUCHI 事件¹やTAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 事件²で、氏名を含む商標の登録を拒絶する特許庁の結論を維持する判決を立て続けに出した。しかし、後述するように、マツモトキヨシ事件知財高裁判決³が、拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決を取り消し、これまでの流れに一石を投じた。

その後、商標法4条1項8号の見直し要否検討の基礎資料とすべく、特許庁の令和3年度産業財産権制度各国比較調査研究で「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究」が行われ、その報告書⁴が令和4年3月に公開された（「報告書」）。

本稿では、マツモトキヨシ事件知財高裁判決の概要を紹介しつつ、報告書を基に商標法4条1項8号についてコメントしたい。

2. マツモトキヨシ事件知財高裁判決

本判決は、商標法4条1項8号の趣旨を「氏名等に関する他人の人格的利益」や「自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益」を保護することにあると判示したLEONARD KAMHOUT 事件⁵や国際自由学園事件⁶の最高裁判決を引用した上で、「同号は、出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり、音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものとは解することはできない」と判示した。「マツモトキヨシ」の表示は、ドラッグストア「マ

ツモトキヨシ」の店名として全国的に著名で、「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む本願商標と同一又は類似の音は、広告宣伝（CMソングのフレーズ）として広く知られていたため、「当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない」と判断され、本願商標は商標法4条1項8号に該当するとした本件審決の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

3. コメント

近年、ブランド戦略に活用できる商標法を目指して制度の改正が行われている。模倣品対策としても商標権は強力である。厳格すぎる運用により氏名を冠したブランドの登録が認められないとすると、ブランドビジネスに大きな支障をきたすため、商標法4条1項8号も見直しが必要な段階にあると考える。

報告書によれば、マツモトキヨシ事件のように、「出願商標が出願人の出所表示として周知・著名である場合には、商標法4条1項8号を適用しないと規定する」という法改正案が検討されたが、新規のブランド名称にとっては登録が困難な状況は変わらない。

調査研究委員会において賛同が多かったのが、「商標法4条1項8号の『他人の氏名』に一定の知名度に係る要件を付す」という法改正案である。米国・中国・韓国でも同様の運用が採られている（韓国では条文上定められている）。一定の知名度の判断のばらつきや、登録後に著名性を獲得した他人の取扱い等の懸念事項については更なる検討が必要であろう。しかし、この方向で制度改正の検討が進んでいくことが予想される。

制度改正が実現するまでは氏名の文字のみからなる商標の登録は困難が予想され、また音商標であるマツモトキヨシ事件知財高裁判決の射程範囲は不明確である。

マツモトキヨシ事件では、知財高裁で、取引の実情を考慮して「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえないと判断されたが、図案化された商標や別の文字を付記した商標は社会通念上ブランド名称として認識される方が自然であり、一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえないとして、登録が認められる余地は少なくないのではないだろうか。氏名を含む商標であっても、出願態様の工夫により権利化を目指してみることも一考に値すると考える。

〈脚注〉

¹ 知財高裁令和元年8月7日判決・平成31年（行ケ）第10037号

² 知財高裁令和2年7月29日判決・令和2年（行ケ）第10006号

³ 知財高裁令和3年8月30日判決・令和2年（行ケ）第10126号

⁴ https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04.pdf

⁵ 最高裁平成16年6月8日判決・平成15年（行ヒ）第2653号

⁶ 最高裁平成17年7月22日判決・平成16年（行ヒ）第343号

EU デジタルサービス法案とデジタル市場 法案の概要

弁護士 山口 裕司

1. はじめに

2020 年 12 月 15 日に、欧州委員会から公表されていたデジタルサービス法 (Digital Services Act (DSA)) 案¹ とデジタル市場法 (Digital Markets Act (DMA)) 案² から成るデジタルサービス (法) パッケージは、デジタル市場法案については 2022 年 3 月 24 日に、デジタルサービス法案については 2022 年 4 月 23 日に、欧州委員会、議会及び理事会間での暫定的な政治的合意に達した。政治的合意がなされたことにより立法される方向は実質的に固まったと言えるが³、本稿脱稿時点で、官報に公布されるには至っていないので、理事会の作業の準備を行う常駐代表委員会 (Committee of Permanent Representatives (COREPER)) が承認した 2022 年 6 月 15 日段階のデジタルサービス法案⁴ 及び 2022 年 5 月 11 日段階のデジタル市場法案⁵ 並びに 2022 年 7 月 5 日に欧州議会が採択した両法案⁶ に基づいて、法案の内容を概観する。

2. デジタルサービス法案

デジタルサービス法案は、一般規定 (第 I 章)、仲介サービスプロバイダーの責任 (第 II 章)、透明で安全なオンライン環境のためのデューディリジェンスの義務 (第 III 章)、実施、協力、制裁及び執行 (第 IV 章)、最終規定 (第 V 章) の 5 章から成る。

第 I 章は、対象 (第 1 条)、範囲 (第 1a 条)、定義 (第 2 条) についての規定を置いている。第 1 条第 1 項は、デジタルサービス法の目的が、「安全で予測可能かつ信頼できるオンライン環境のための調和のとれたルールを設定することにより、仲介サービスのための域内市場が適切に機能し、イノベーションを促進し、消費者保護の原則を含む、EU 基本権憲章に謳われた基本権が効果的に保護されるよう貢献することである」と規定する。

第 V 章の第 71 条第 1 項は、電子商取引指令 (2000/31/

EC) の「単なる導管」(第 12 条)、「キャッシング」(第 13 条)、ホスティング (第 14 条)、一般的な監視義務の否定 (第 15 条) についての規定の削除を定めているが、第 II 章は、電子商取引指令第 12 条から第 15 条までの内容を引き継いで、仲介サービスプロバイダーの責任を限定する、「単なる導管」(第 3 条)、「キャッシング」(第 4 条)、ホスティング (第 5 条)、一般的な監視義務又は能動的事実調査の否定 (第 7 条) についての規定を置いている。その上で、仲介サービスプロバイダーの負う義務に関して、自発的な独自調査及び法令遵守 (第 6 条)、違法なコンテンツに対する措置命令 (第 8 条)、情報提供命令 (第 9 条) についての規定を設けている。

第 III 章は、透明で安全なオンライン環境のためのデューディリジェンスの義務について、仲介サービスプロバイダー全てに適用される規定 (第 1 部)、オンラインプラットフォームプロバイダーを含むホスティングプロバイダーに適用される追加的規定 (第 2 部)、オンラインプラットフォームプロバイダーに適用される追加的規定 (第 3 部)、消費者が取引業者と隔地契約を締結することを許容するオンラインプラットフォームプロバイダーに適用される規定 (第 3a 部)、システミックリスクを管理する巨大オンラインプラットフォーム及び巨大オンライン検索エンジンプロバイダーの追加的義務 (第 4 部)、デューディリジェンスの義務に関する他の規定 (第 5 部) の 6 つのセクションに分けて、プロバイダーの性格に応じた規定を設けている。第 1 部は、連絡先 (第 10 条、第 10a 条)、法的代理人 (第 11 条)、利用規約 (第 12 条) 等について規定している。第 2 部は、通知及び措置のメカニズム (第 14 条) 等について規定している。第 3 部は、内部苦情処理システム (第 17 条)、裁判外紛争解決 (第 18 条)、信頼できる旗振り (第 19 条)、濫用に対する手段及び保護 (第 20 条) 等について規定している。第 3a 部は、取引業者の追跡可能性 (第 24c 条)、設計における遵守 (第 24d 条)、情報請求権 (第 24e 条) 等について規定している。第 4 部は、EU 域内の平均月間アクティブサービス受信者が、(EU 人口の 10% に相当する) 4500 万人以上に達するオ

〈脚 注〉

¹ 正式名称は、「デジタルサービスのための単一市場に関する及び指令 2000/31/EC を改正する欧州議会及び理事会規則 (デジタルサービス法) 案」(COM(2020) 825 final) である。

² 正式名称は、「デジタル分野における競争可能な公平な市場に関する欧州議会及び理事会規則 (デジタル市場法) 案」(COM(2020) 842 final) である。

³ 金子寿太郎「EU ルールメイカーとしての復権」38 頁 (2021 年)。

⁴ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9342-2022-INIT/x/pdf>

⁵ <https://www.consilium.europa.eu/media/56086/st08722-xx22.pdf>

⁶ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0269_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0270_EN.pdf

オンラインプラットフォーム及びオンライン検索エンジンに適用され（前文第54項、第25条第1項、第33a条第1項）、リスク評価（第26条）、リスクの軽減（第27条）、危機対応のメカニズム（第27a条）⁷、独立監査（第28条）、推薦システム（第29条）、データアクセス及び審査（第31条）等について規定している。第5部は、基準（第34条）、行動規範（第35条）、危機のプロトコル（第37条）等について規定している。また、透明化報告義務が、仲介サービスプロバイダー（第1部の第13条）、オンラインプラットフォームプロバイダー（第3部の第23条）、巨大オンラインプラットフォーム（第4部の第33条）についてそれぞれ規定されており、後に規定されているもののほど義務が加重されている。

第IV章は、権限のある当局及び国のデジタルサービスコーディネーター（第1部）、権限、協調的調査及び一貫性のあるメカニズム（第1a部）、欧州デジタルサービス会議（European Board for Digital Services）（第2部）、巨大オンラインプラットフォーム及び巨大オンライン検索エンジンプロバイダーに関する監督、調査、執行及び監視（第3部）、執行についての共通規定（第4部）、委任された行為（第5部）の6つのセクションに分けて規定を設けている。

第V章は、前述した指令2000/31/ECの改正（第71条）のほか、指令(EU) 2020/1828⁸の改正（第72条）、評価（第73条）、発効及び適用（第74条）についての規定を置いている。第74条は、デジタルサービス法が、EU官報での公表から20日後に発効し、一部の規定を除き、発効後15か月又は2024年1月1日のいずれか遅い方から適用開始されることを定めている。

3. デジタル市場法案

デジタル市場法は、対象、範囲及び定義（第I章）、ゲートキーパー（第II章）、競争制限な又は不公正なゲートキーパーの運用（第III章）、市場調査（第IV章）、調査、執行及び監視権限（第V章）、最終規定（第VI章）の6章から成る。

第I章は、対象及び範囲（第1条）、定義（第2条）についての規定を置いている。第1条第1項は、デジタル市場法の目的が、「企業ユーザー及びエンドユーザーの利益のために、ゲートキーパーが存在するEU全域のデジタル分野において全ての事業者にとって競争可能で公正な市場を確保する調和のとれたルールを策定することにより、域内市場が適切に機能するよう貢献することである」と規定する。第2条第1号は、ゲートキーパーを「第3条により指定されるコアプラットフォームサービスを提供する企業」と定義する。

第II章は、ゲートキーパーの指定（第3条）、ゲートキー

パーの地位の審査（第4条）についての規定を置いている。第3条は、第1項で、「(a) 企業が域内市場に重大な影響を有し、(b) 企業ユーザーがエンドユーザーに到達するための重要なゲートウェイであるコアプラットフォームサービスを提供しており、かつ、(c) その運営において、確立した永続的な地位を享受しているか、又は近い将来にそのような地位を享受することが予測される場合に、その企業はゲートキーパーとして指定されるべきである」と規定し、2項に数値的な指標に基づく推定規定を設けている。

第III章は、ゲートキーパーの義務（第5条ないし第7条）、ゲートキーパーの義務の遵守（第8条）、一時停止（第9条）、公衆衛生及び公安上の理由による免除（第10条）、報告（第11条）、ゲートキーパーの義務の更新（第12条）、迂回防止（第13条）、集中に関する通知義務（第14条）、監査の義務（第15条）についての規定を置いている。ゲートキーパーの義務は多岐にわたるが、例えば第6条第5項は、ゲートキーパーが、ランク付け並びに関連するインデックス作成及びクローリングにおいて、ゲートキーパー自身が提供するサービス及び製品を、第三者の同様のサービス又は製品よりも有利に扱ってはならず、当該ランク付けに、透明で公正かつ非差別的な条件を適用しなければならないことを規定している。

第IV章は、市場調査の開始（第16条）、ゲートキーパーの指定のための市場調査（第17条）、組織的な不遵守に対する市場調査（第18条）、新サービス及び新運用に対する市場調査（第19条）についての規定を置いている。

第V章は、手続の開始（第20条）、情報提供要求（第21条）、不遵守（第29条）、罰金（第30条）、年次報告（第35条）等についての規定を置いている。欧州委員会が、第5条ないし第7条に規定されたゲートキーパーの義務等の不遵守を認定する場合に、第29条第1項により実施措置（不遵守決定）を採択するが、第30条により、前会計年度における全世界の売上高の10%を超えない罰金を科し得る（過去8年以内の不遵守決定と同様の義務違反であった場合には、前会計年度における全世界の売上高の20%まで科し得る）ことが規定されている。

第VI章の第54条は、デジタル市場法が、EU官報での公表から20日後に発効し、一部の規定を除き、発効後6か月から適用開始されることを定めている。

4. まとめ

EUでプロバイダーないしプラットフォーマーに対する包括的な規制立法がなされたことの影響は大きく、今後の運用に注視する必要がある。

〈脚 注〉

⁷ ロシアによるウクライナ侵略とオンライン情報の操作への特別な影響という背景から規定が追加された。

⁸ 正式名称は、「消費者の集団的利益の保護のための代表訴訟と指令2009/22/ECの廃止についての2020年11月25日の欧州議会及び理事会指令(EU) 2020/1828」である。

弁理士 梅田 慎介

Q. 納付した審査請求料が返還される場合がありますと聞きましたが、どのような制度ですか。

1. 「審査着手前」であれば審査請求料の半額が返還されます。

特許庁が審査に着手する前（「審査着手前」）に「出願取下書」または「出願放棄書」を提出¹し、取下げまたは放棄²をしてから6ヶ月以内に「出願審査請求手数料返還請求書」を提出することで、納付した審査請求料の1/2（半額）が返還されます。

審査請求料は、「基本料金」（138,000円）と請求項数に応じた「従量料金」（請求項の数×4,000円）からなります（2019年4月1日以降の出願の場合）³。例えば請求項数を15とする通常の出願の場合（下記表の1）の場合、審査請求料は198,000円ですので、返還額は99,000円になります。

審査請求料（特許法等関係手数料令第1条第2項第9号）	金額
1) 通常の出願の場合	138,000円+ (請求項の数×4,000円)
2) 特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願の場合	83,000円+ (請求項の数×2,400円)
3) 特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願の場合	124,000円+ (請求項の数×3,600円)
4) 特定登録調査機関 ⁴ が交付した調査報告書を提示した場合	110,000円+ (請求項の数×3,200円)

なお、2019年3月31日以前の出願は、審査請求料の基本料金部分が118,000円でしたので、審査請求料は増額傾向にあります。審査請求料の増額は、特許特別会計によ

り運営されている特許庁の懐事情によるものといわれています。

2. 「審査着手前」とは？

特許出願の審査請求を行った後に、実施予定技術の見直しにより権利化の必要性が低下したり、社内で有力な先行技術が把握されて特許性がないことが判明したりすることがあります。また、審判請求を行った親出願のバックアップとして分割した子出願の審査請求を行った後に、親出願が前置審査で特許査定となり、分割子出願がバックアップとしての役割を早期に終えるということもあります。

このような場合、「審査着手前」であることを条件に、出願審査請求手数料の返還請求が可能です。「審査着手前」とは、以下のいずれかの通知が到達する前をいいます（特許法第195条第9項）。

- 1) 拒絶理由通知（特許法第50条）
- 2) 特許査定の際の謄本の送達（特許法第52条第2項）
- 3) 明細書における先行技術文献開示義務違反の通知（特許法第48条の7）
- 4) 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第39条第6項）

審査官がいつ頃審査に着手するかについては、「審査着手見通し時期」を特許庁ウェブサイト⁵で確認することができます。「審査着手見通し時期」は年4回更新されています。「特許審査着手見通し時期」の照会では、出願人ごとの審査未着手出願（公開前の出願を除く）の着手見通し時期を、「2022

〈脚 注〉

¹ 審査請求自体を取り下げることはできませんので（特許法第48条の3第3項）、審査請求料の返還には、出願の取下げまたは放棄が必要となります。
² 「取下げ」と「放棄」の効力は、実質的に違いはありません。なお、平成11年1月以前の出願では、放棄によって出願の先願の地位が消滅しないという違いがありました。
³ 中小企業、中小ベンチャー企業、小規模企業、研究開発型中小企業、大学、公設試験研究機関および承認TLOなどには減免制度があります（中小企業の場合で1/2軽減）。
⁴ 特定登録調査機関（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の2以下）は、特許庁の先行技術調査の外注先で、一般財団法人工業所有権協力センターや株式会社技術トランスファーサービスなどがあります。特定登録調査機関が作成した調査報告は、依頼人に交付されると同時に、特許庁にも提出されます。
⁵ https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/status/search_top.html

年 04 月から 2022 年 09 月」や「2022 年 05 月から 2022 年 10 月」というように半年単位の目安⁶で記載したリスト（エクセルファイル）を取得できます。

リストには、出願を担当する審査室のコード⁷も記載されていますので、例えばコード「2U」との記載であれば審査室「画像診断」（審査第一部）の担当、コード「4U」との記載であれば審査室「バイオ医薬」（審査第三部）の担当となったことを知ることもできます。

審査着手予定時期をさらに具体的に知りたい場合には、「審査状況伺書」を提出することもできます。「審査状況伺書」は窓口または郵送での提出となり、回答は郵送となります。「審査状況伺書」の提出は、特許出願人または代理人、出願審査請求人（他人請求人）、情報提供者⁸、仮専用実施権者または仮通常実施権者に限られます。

3. 返還請求の期限

「出願取下書」または「出願放棄書」の提出から 6 ヶ月以内に「出願審査請求手数料返還請求書」を提出します。例えば、2022 年 6 月 1 日に取下げ又は放棄がなされた出願の返還請求の期限は 2022 年 12 月 1 日（差出日）となります。「出願取下書」又は「出願放棄書」と「出願審査請求手数料返還請求書」とを同時に提出することもできます。

権利化の見直しから取下げ・放棄の手続の間に、審査官により審査着手されてしまうケースもあります（「すれ違い審査着手」）。取下げ・放棄の手続を行うことが決まった出願については、速やかに特許庁へ出願番号を連絡することで「すれ違い審査着手」を防止できます⁹。

なお、返還は、現金による返還または予納制度を利用した予納台帳への返還となります。

4. 審査請求料の返還請求を忘れがちなケース

- （1）審査請求をしている国内優先権の基礎出願がみなし取下げとなる場合

国内優先権の基礎出願は、出願の日から 1 年 4 月経過した時にみなし取下げとなりますが、その際に基礎出願について審査請求がなされている場合、審査請求料の返還請求を行うことが可能です。この場合は、「出願取下書」の提出は不要です。みなし取下げになる前に「出願取下書」を提出して取り下げた場合でも、審査請求料の返還請求を行うことが可能であり、この場合も優先権の効果は残ります。

- （2）審査請求をしている特許出願を実用新案登録出願に変更した場合

特許出願を実用新案登録出願に変更した場合も、その特許出願はみなし取下げとなるため（実用新案法第 10 条第 5 項）、変更した時から審査請求料の返還対象となります。この場合、「出願取下書」の提出は不要です。特許出願を意匠出願に変更した場合も同様（意匠法第 13 条第 4 項）です。

5. 外国の審査請求料返還制度

日本以外の五大特許庁である米欧中韓¹⁰にも審査請求料返還制度があります。

手続要件や返還額はそれぞれ異なりますが、例えば欧州特許庁（EPO）では、実体審査が開始される前に欧州特許出願が取り下げられたときは審査料（Examination Fee）が全額返還されます（手数料に関する規則 11 条 (a)）。また、実体審査が開始された後であっても、1 回目の拒絶理由通知（欧州特許条約（EPC）94 条 (3)）の応答期限前、あるいは、拒絶理由通知が発行されなかった場合は特許査定（欧州特許条約（EPC）施行規則 71 条 (3)）の通知日までに欧州特許出願が取り下げられたときは審査料の 50% が返還されます（手数料に関する規則 11 条 (b)）。

〈脚 注〉

⁶ あくまでも着手時期の目安を示すものであって、着手時期の保証をするものではありません。

⁷ <https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/ipc/document/gijutugie/bunyo.pdf>

⁸ 情報提供者であることが確認出来ない匿名での情報提供の場合は不可。

⁹ 連絡を受けてから 3 か月間は特許庁では原則審査着手しません。ただし、連絡を受けてから 3 か月を経過しても取下げ・放棄の手続が行われなかった場合には、順次着手するとしています。

¹⁰ この他に台湾やインドの特許庁も審査請求料返還制度があります。

**特 医薬用途発明の記載要件 知財高裁令和3年12月27日判決
(令和2年(行ケ)第10077号 審決取消請求事件)>>請求認容**

本件は、双極性障害を治療する医薬組成物に係る特許を無効とした審決の取消を請求した事案である。5-HT_{1A}受容体部分作動薬が双極性障害に対して治療効果を有することを当業者が理解できるか否かが争点とされた。審判では、明細書の薬理学的試験の結果から式(1)化合物が5-HT_{1A}受容体部分作動薬であることは理解できるが、その作用に基づいて双極性障害を治療できることを当業者が理解できないとして本件特許を無効とした。知財高裁は、出願当時、「単極性うつ病」の大うつ病エピソードと「双極性障害」の大うつ病エピソードの定義および診断基準が同一であったこと、大うつ病性障害の患者に有効であるすべての抗うつ薬は双極性障害のうつ病エピソードの患者にも有効と考えられていたこと、双極性障害の患者に対する抗うつ薬の投与によって躁転や急速交代化を引き起こす可能性がある場合には、投与量の調整、気分安定薬との併用等により対応していたことか

ら、5-HT_{1A}受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を有することは技術常識であったと認定した。さらに、医薬用途発明の実施可能性について、「著しい副作用又は有害事象の危険が生ずるため投与を避けるべきことが明白であるなどの特段の事由」がない限り、発明の詳細な説明の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、当該対象疾患に対して治療効果を有することを当業者が理解できるものであれば足りるとするのが相当とした。そして出願当時、躁転のリスクコントロールが可能であったことから上記「特段の事由」は該当せず、5-HT_{1A}受容体部分作動薬一般が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を有することが理解できたとして、本件審決の判断は誤りであるとした。サポート要件については、双極性障害のうつ病エピソードに治療効果を有すると理解できた前提を否定して判断したとして、本件審決に誤りがあるとした。

**特 実施可能要件及びサポート要件違反の成否 東京地裁令和3年12月24日判決
(令和2年(ワ)第19927号 特許権侵害差止請求事件)>>請求棄却**

発明の名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含む鎮痛剤」とする特許第3693258号(本件特許)は、無効2017-800003の令和2年7月14日審決で、請求項3及び4に係る訂正が認められたが、請求項1及び2に係る訂正は認められず、請求項1及び2に係る発明(本件発明1及び2)についての特許は無効とされた。多数提起された本件特許に係る特許権に基づく侵害訴訟のうち最も早く公開された本件東京地裁判決は、「いわゆる医薬用途発明においては、一般に、当業者にとって、物質名、化学構造等が示されることのみによっては、当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予測することは困難であり、当該発明に係る医薬を当該用途に使用することができないから、そのような発明において実施可能要件を満たすためには、明細書の発明の詳細な説明に、薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより、当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解するのが相当である」とし、本件発明1及び2がその内容とする「痛み」に対して鎮痛効果があること及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載がないから、実施可能要

件に違反すると判断し、「特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件(法36条6項1号)に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである」と述べ、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が、本件発明1及び2の課題の解決を認識できる範囲のものとはいえないことなどから、サポート要件に違反すると判断した。そして、請求項1及び請求項2に係る訂正は訂正要件に違反し、訂正の再抗弁は理由がないとした。訂正後の請求項3及び4に係る発明(本件発明3及び4)は文言侵害も均等侵害も否定した。その後、本件発明1及び2についての特許の無効審決の取消訴訟で、知財高裁令和4年3月7日判決(令和2年(行ケ)第10135号)は、原告の請求を棄却した。

商 不 使用取消審判における指定商品と使用商品の同一性 知財高裁令和4年3月22日判決
(令和3年(行ケ)第10087号 審決取消請求事件)>>請求棄却

指定商品を第25類「フランス製の被服」等とする登録第5623868号商標「I R O PARIS」(本件登録商標)の商標権者である原告の製品(本件使用商品)は、フランス国パリにある本社デザイナーチームによりデザインされ、パリの本社で製造工程を一貫して管理し、商品の素材なども選択され、パリで入手可能な素材を使用してパリで試作され、試作品が承認されると製作指示書が発行されて、サプライヤー(製造者)に送付され、サプライヤーは製作指示書に基づいて試作サンプル等を製作し、試作サンプルが原告の本社の期待した要件を全て満たすと、デザイナーチームが被服の製作順序を検証し、サプライヤーがその検証結果を受け取った時点で発注され、その結果製造された商品は、パリの倉庫に送付されるという工程を経て製造されていた。そして、上記サプライヤーはフランス国外に所在するため、本件使用商品は

フランス国以外の国で製造されたものであった。知財高裁は、「本件指定商品は、『フランス製の被服』であり、『フランス製』とは、フランス国内で製造された物を意味すると解されること、本件使用商品は、フランス国以外の国で製造された物であるから、本件使用商品の使用によっては本件指定商品について本件登録商標を使用したものと認めることはできないというべきである。」と述べ、指定商品についての本件登録商標の使用を否定した。原告は、本件使用商品が、フランス国で企画、デザイン及び品質管理が行われていることを理由に、「フランス製の」被服等に当たると認められるべきであると主張したが、知財高裁は、商標法50条2項の文理からすれば、「指定商品」を「指定商品と社会通念上同一と認められる商品」に拡張解釈することは認められないとして、原告の主張を退けた。

商 商標法3条1項3号における「役務の提供の場所」 知財高裁令和3年12月20日判決
(令和3年(行ケ)第10078号事件 審決取消請求事件)>>請求棄却

商標登録無効審判(無効2019-890067号)の請求不成立審決に対する取消訴訟である。争点は、商標の識別力であり、本件商標「ベガス」が無効審判請求の対象役務である「娯楽施設の提供」との関係で地名と認識されるか否かが争われた。知財高裁は、まず、「ラスベガス」と言った場合は、賭博を中心とする娯楽サービスを提供することでよく知られたネバダ州ラスベガス(「ラスベガス」)が想起されるとしたうえで、日本国語大辞典や大辞林等の辞書や、新聞又は雑誌等の記載を引用して「ベガス」の語が有する意味として少なくともラスベガスの略称が含まれると認定した。しかし、「辞典はその語の内容を示すものにすぎないから、辞典に掲載されているからといって、直ちに、その語が広く一般に知られていることを示すものではないし、辞典はそれぞれに掲載基準が異なるから、ある語がどの辞典に掲載されどの辞典に掲載されていないかや、その語が掲載された辞典の数の多寡に

よって、直ちに、その語が広く一般に知られているか否かが判明するものでもない。」として、辞書等の記載から直ちに「ベガス」が「ラスベガス」の略称として広く知られているとは言えないと判断した。次に、知財高裁は、「娯楽施設の提供」の分野において「ベガス」が「ラスベガス」の略称として認識される可能性を検討したが、「娯楽施設の提供」の役務の中には本来「賭博場の提供」の役務は含まれないと解されることや、「ベガス」の語がラスベガスとの関連性を表示するものとして取引上一般に用いられている事情を認めるに足りる証拠はないことに鑑みて、「娯楽施設の提供」との関係でも取引者・需要者は「ベガス」から「ラスベガス」を認識することはないと判断した。結論として、本件商標は商標法3条1項3号に該当する商標とはいえないとして、原告の請求を棄却した。

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。