

Oslaw News Letter

vol.73

2024年10月31日発行

目次

Contents

| | | |
|-----------|--|----|
| ● 巻頭論文 | 特許発明の構成要件の充足性について地裁判決と高裁判決とで判断が異なった近時の事例の検討..... 弁護士・カリフォルニア州弁護士 木村 広行 | 1 |
| ● 商標 News | 商品と役務の類否(「三金工業」審決取消請求事件)..... 弁護士 大塚 啓生 | 6 |
| ● 海外 News | 知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関するWIPO条約について..... 弁護士 山口 裕司 | 7 |
| ● 特許入門 | 弁護士 大栗 由美 | 9 |
| ● 判例紹介 | | 11 |

論文

Thesis

特許発明の構成要件の充足性について地裁判決と高裁判決とで判断が異なった近時の事例の検討

弁護士・カリフォルニア州弁護士 木村 広行

第1 はじめに

特許権侵害訴訟においては、被疑侵害品等が、特許発明の技術的範囲に属するか否かが争われることとなる。そして、特許法70条1項では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定しているところ、特許請求の範囲(クレーム)に記載された文言の意味には幅があることが通常であり、技術的範囲を確定するには特許請求の範囲に記載の文言の解釈(以下、「クレーム解釈」ということがある。)が必要になる。

この点、特許法施行規則24条の4では、「願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。」とされ、様式第29の2備考8では、「技術用語は、学術用語を用いる。」とされ、同備考9では「用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」とされているところ、実務上は、クレーム解釈において、明細書に定義がない文言については、国語辞典、技術用語辞典、技術用語の使

用例等が参酌されることが多い。

また、特許法70条2項では、「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」とされていることから、実務上は明細書や図面(以下「明細書等」という。)を考慮して、文言の解釈が行われており、その際には、明細書に記載の発明の課題、作用効果等が考慮されている。その他、実務上、出願経過、基準時における公知技術等も考慮されている。

このように特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断の前提として、クレーム解釈が行われるところ、必ずしも単純なものとはいえない。

本稿では、近時の裁判例において、特許発明の構成要件の充足性について、地裁判決と高裁判決とで判断が異なった近時の事例をいくつか取り上げ、クレーム解釈の相違等について検討したうえ、実務上の留意点について検討を加えたい。なお、下記第2の1~4の事例は地裁において充足性が否定され、高裁において充足性が肯定された事例であり、5の事例は地裁において充足性が肯定され、高裁において充足性が否定された事例であるが、傾向としては、後者より前者のような事例の割合が多いようである。

第2 事例の検討¹

1. 大阪地判平成30年1月11日(平成27年(ワ)第12965号)／知財高判令和2年5月27日(平成30年(ネ)第10016号)(事例1)

(1) 概要

イ号製品等から生じる液滴が、発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許権(特許第2797080号)の請求項4等に記載の発明における「微粒子」を充足するか否かについて、地裁は非充足と判断したが、高裁は充足と判断した事例である。

(2) 大阪地裁の判断

大阪地裁は、本件明細書では、従来技術において、粒子径を10 μ m以下の微粒子に噴射できるノズルは極めて詰まりやすいという欠点があるとした上で、本件発明はその詰まりやすいという課題を解決することを目的とするものであると説明していること、10 μ m以下の微粒子の噴射を「成功」、20ないし30 μ mの微粒子の噴射を「欠点」と位置づけていることなどを指摘して、「本件発明において噴射されるべき「微粒子」は、粒子径10 μ m以下のものとして設定されており、本件発明の「液体を微粒子に噴射する」とは、高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾斜面から離れるときに10 μ m以下の液滴の微粒子になることをいうと解するのが相当である。」との解釈を示したうえで、各証拠を検討し、「イ号製品等において、噴霧流同士の衝突前にD50及びザウター平均径のいずれもが10 μ m以下の微粒子が製造されると認めることはできない。」として、「微粒子」の充足性を否定した。

(3) 知財高裁の判断

これに対して、知財高裁は、「本件発明4の特許請求の範囲(請求項4)には、「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。」としたうえで、本件明細書から、本件発明4の「微粒子」の粒子径を「10 μ m以下」に限定する趣旨を読み取ることができないこと、本件明細書には、本件発明4の「微粒子」の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はないことなどを指摘して、「微粒子」とは、小さな粒子径の粒子を意味するものであって、粒子径の数値範囲に限定はなく、「10 μ m以下」の粒子径のものに限定されるものでもない」と解釈して、イ号製品等の「微粒子」の充足性を認めた。

(4) 検討

大阪地裁では、本件明細書において、粒子径を10 μ m以下の微粒子に噴射できるノズルは極めて詰まりやすいという欠点があることが指摘されているなどとして、「微粒子」の粒子径を限定的に解釈している。しかし、本件明細書の記載を確認すると、「ちなみに、粒子径を10 μ m以下とするノズルは、中心孔の内径を0.2mm以下とする必要がある。この内径のノズルの噴霧量は、乾燥重量で1時間に15gにすぎない。このように小さいノズルは極めて詰まりやすい欠点もある。」と記載されているにとどまり、あくまで「10 μ m以下とするノズル」は例示であり、課題となる欠点は「小さいノズル」にあり、「10 μ m以下とするノズル」に限定されるわけでもないように考えることもできるところ、そのような考えに立てば、知財高裁で示された理解に至るように考えられる。本件は、クレーム解釈の前提としては、的確な課題の把握の重要性を示す事例と考えられる。

<脚注>

¹ 本稿では、本件発明、本件明細書、被告製品、イ号製品などといった、各裁判例において用いられた用語をそのまま用いることがある。

2. 東京地判令和2年12月18日(平成29年(ワ)第18010号)／知財高判令和3年10月27日(令和3年(ネ)第10020号)(事例2)

(1) 概要

被告システムのうち、現在の施錠／解錠の状態が画面に表示され、利用者が施錠／解錠の遠隔操作をすることができる「スマートロック」を使用した施錠／解錠を目的とする働きかけについて、発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権(特許第3701962号)の請求項1に記載の発明、発明の名称を同じくする特許権(特許第3701963号)の請求項1に記載の発明における(「前記管理コンピュータ側は、)「監視端末(側)の制御部に働きかけていく手段」を充足するか否かについて、地裁は非充足と判断したが、高裁は充足と判断した事例である。

(2) 東京地裁の判断

東京地裁は、本件各発明は、特定者以外の第三者が監視端末より監視情報を入手することが極めて困難で、かつ登録された利用者には、極めて迅速に必要な監視情報を供給できるようにした通信回線を用いた情報供給システムを提供することを目的としたものであるとして、また、明細書には、具体的な構成として、利用者が管理コンピュータにアクセスした際、管理コンピュータは監視端末に対して、監視のために「画像等の情報を取得して管理コンピュータ側に送るように指示」することによって、監視端末から「画像等の情報」を入手することが記されているものの、監視とは関係のない指示によって、当該「画像等の情報」を入手することに関して記載されているとはいえないこと、出願時の技術常識を参酌し、監視とは関係のない指示によって当該監視に用いるための「画像等の情報」を入手するための具体的技術事項が想定できるとはいえないことを指摘して、「働きかけていく手段」は、監視端末により取得された監視のための情報の入手及びその情報の利用者への供給を前提とした働きかけを意味するものと解釈をした。

そのうえで、被告システムのスマートロックにおける働きかけは、施錠を目的とするものであるなどとして、「監視端末(側)の制御部に働きかけていく手段」の充足性を否定した。

(3) 知財高裁の判断

これに対して、知財高裁は、明細書には、「本実施例においては前記起動コマンドデータの受信により前記監視用CCDカメラ55等の監視手段の起動を実施する」との記載があることを指摘して、制御信号(コマンドデータ)として、画像等の情報を取得して管理コンピュータ側へ送るように指示する要求信号以外の制御信号の開示があったとすれば、特許請求の範囲の記載も踏まえて、「監視端末(側)の制御部に働きかけ」とは、管理コンピュータから監視端末側の制御部に制御信号を送信することを意味し、その制御信号に限定はないものとの解釈を示した。

そのうえで、「被告システムの管理コンピュータからスマートロックの制御部に解錠、施錠に関する制御信号が送信されているものと認められる。」として、「監視端末(側)の制御部に働きかけていく手段」の充足性を認めた。

(4) 検討

「働きかけていく手段」との文言は、機能的、抽象的な文言であることからすれば、東京地裁のように明細書に開示された具体的構成を踏まえた限定的な解釈を行うことも理解できるところではあるが²、知財高裁が指摘するように、明細書に監視手段の起動という働きかけも開示されているということであれば、この点を踏まえてより広く解釈する方が合理的である

ものと解される。

本件では、いわゆる機能的クレームとして明示的に争われているようには見受けられないが、どのように争うにしても、機能的、抽象的に記載された文言の場合については、明細書や技術常識を十分検討のうえ、その範囲を争うことが重要であると解される。

3. 東京地判平成30年3月19日（平成29年（ワ）第3569号）／知財高判令和4年3月14日（平成30年（ネ）第10034号）（事例3）

(1) 概要

発明の名称を「ソレノイド」とする特許権（特許第3611969号）の請求項1に記載の発明（訂正後のもの）における「密封嵌合」の充足性について、被告製品の端部材（H）がコンプレッサの取付孔に「密封嵌合」しているか否かについて争点となり、地裁は非充足と判断したが、高裁は充足と判断した事例である。

なお、本件発明では、外部雰囲気への侵入抑制に関して、（密封嵌合した）「端部材」と「シール部材」との構成を備えているものである。

(2) 東京地裁の判断

東京地裁は、「密封嵌合」の用語の意味を検討した上、「密封嵌合」がどの程度の密封性を要するかについて、明細書の記載を検討し、本件発明が、耐食性に対して有利な構造であり、高い信頼性や長寿命を得ることなどを目的とするものであり、その手段により外部雰囲気への進入を抑制させ、ソレノイドの耐食性を向上することを可能とする発明であるとして、「密封嵌合」とは、「ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気への進入を抑制させる程度に、端部材が取付孔に対してぴったりと封をするように機械部品がはまり合う関係」との解釈を示し、明細書には、本件発明のシール部材については、「シール部材を備えることも好適である。これによって、より外部雰囲気への進入が抑制される。」などと記載されているから、あくまで端部材の補助的なものと位置づけられているとして、端部材のみでの外部雰囲気への進入の抑制作用が限定的であってもよいということとはできないと判断した。

そして、各証拠を検討して、被告製品に関して、乙14実験においては腐食が見られたとされ、乙15実験においても取付孔内部に水分が進入したとされていることから、取付孔内部への水分の進入を抑制する効果があるとは認められないとして、被告製品について「密封嵌合」の充足性を否定した。

(3) 知財高裁の判断

これに対して知財高裁は、本件明細書に記載の作用効果等を指摘して、「密封嵌合」における「密封」とは、外部雰囲気への進入を「抑制」する程度のもを指すものとの解釈を示し、本件発明は、外部雰囲気への進入を抑制する構成として、①アッパープレートの外側で取付孔に嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部材と、②取付孔と端部材の間に配置されるシール部材の2つの構成によって、「外部雰囲気」の進入を抑制するものである点を指摘して、本件発明の「密封」が「外部からの異物進入を防止できる」、「若干の流体の漏れ」もあってはならないという程度のもを指すと解すべき理由は見当たらないと判断した。

そのうえで、知財高裁は、乙14実験等から、端部材だけで外部雰囲気への流入を遮断するものといえないものの、甲33実験等から、乙

15実験の第2実験等のような所定の条件がない限り、端部材だけでも液体の流入は抑制されていること、さらには甲58実験の試験1及び試験2では、湿気の流入も短時間であれば抑制されていること、乙1実験等によれば、端部材とシール部材を備えた被告製品では、外部雰囲気への流入が完全に抑制されていることが認められることなどから、被告製品は、「密封嵌合」を充足すると判断した。

(4) 検討

明細書には、発明の目的として、「耐食性に対して有利な構造であり、高い信頼性や長寿命を得ること、また取り付けの容易なソレノイドを提供すること」と記載されており、本件発明は、外部雰囲気への侵入抑制に関して、（密封嵌合した）「端部材」と、「シール部材」の構成を備えているものであるところ、明細書によれば、東京地裁が指摘しているように「シール部材」は、あくまで補助的な位置づけであり、本件発明が「シール部材」の構成を備えているからといって、（密封嵌合した）「端部材」による外部雰囲気への侵入抑制を緩やかに解釈すべきではないとの考えも一理あるように思われる。

しかし、知財高裁が判断したように、本件発明は、（密封嵌合した）「端部材」と、「シール部材」とを備えており、これらにより、発明の目的を達成するものと理解すれば、「密封嵌合」を厳格に解釈する必要はなく、かつ、本件明細書には、「遮断」ではなく、あくまで「外部雰囲気・・・の進入が端部材により抑制される」という記載にとどまり、相対的に抑制されていればよいと理解できることも考慮すれば、知財高裁の判断は合理的なものと考えられる。

本件のように発明の課題を解決するための構成を複数備えているような場合には、発明の課題から構成要件の解釈を行うにあたっては、各構成の相互作用も考慮し得る点で参考になる事例と考えられる。

また、本件の控訴審では、対象製品の構成の場合の実験結果と、これとは異なる構成の場合の実験結果を対比して、相対的にみて抑制されているといえる証拠が提出されていたようであり、明細書に記載された相対的な評価を伴う作用効果の記載（「抑制」、「向上」など）については、比較対象を何とするかで相対的な評価は異なり得ることから、相対的な評価を伴う作用効果等に関する立証については、この点にも十分留意して行うことが良いように思われる。

4. 東京地判令和2年6月11日（平成31年（ワ）第7178号）／知財高判令和4年7月6日（令和2年（ネ）第10042号）（事例4）

(1) 概要

被告各システム（被控訴人各システム）に関して、発明の名称を「車両誘導システム」とする特許権（特許第6159845号）の請求項1に記載の発明、及び、発明の名称を同じくする特許権（特許第5769141号）の請求項1に記載の発明における「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に関する構成要件、及び（ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる）「第2のレーンへ誘導する誘導手段」の充足性について、地裁は非充足と判断したが、高裁は充足と判断した事例である。

(2) 東京地裁の判断

東京地裁は、本件各発明の「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、

〈脚注〉

² 特許請求の範囲に記載された構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合の解釈については、知財高判平成25年6月6日（平成24年（ネ）第10094号）など参照。

「通信手段」との位置関係に関して、本件各発明の課題の1つとして、車両の逆走を許さず後続の車両と衝突するおそれを防止するというものがあることを指摘して、本件各発明では、「少なくともその「第1の遮断機」は、料金所等のE T C専用レーンに進入した車両が、「通信手段」とのやりとりの結果E T C専用レーンから離脱させるべき車両と判定される可能性に備えて、「通信手段」よりもE T Cレーンの入口側に位置して、車両の進入が検知された場合にはこれが下りることにより、進入した車両のバック走行を止める構成であることが必要というべきである。」として、「被告各システムにおいては、第1の遮断機（発進制御機①）は、通信手段（路側無線装置③）の先に配置されており、かかる被告各システムの構成によっては、目標とする進路への通行を止められた車両のバック走行及び後続車との衝突防止を図ることはできない。」として、本件各発明の「第1の検知手段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」との位置関係に関する構成要件の充足性を否定した。

また、東京地裁は、「第2のレーンへ誘導する誘導手段」の解釈について、本件各発明の技術的課題の1つとして、開閉バーが下りて進行出来なくなる誤進入の一般車や通信不具合のE T C車につきインターホンで係員を呼び出す必要が生じることから料金所の渋滞が助長されていたというものがあることを指摘し、本件各発明の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」は、上記のような車両であってもインターホンで係員を呼び出すなどの所作を要することなく誘導手段自身によって第2のレーンへ誘導する構成であることが必要であるとの解釈を示したうえで、被告各システムにおいては、E T Cによる料金徴収が不可能な車両があった場合、停車した車両（ドライバ）と係員とがインターホンで通話をし、係員が適宜の処理をするか、監視員（係員）が現地に出向き対応する場合もあることから、誘導手段によって第2のレーンに誘導する構成であるということとはできないとして、被告各システムは、「第2のレーンへ誘導する誘導手段」との文言を充足しないものと判断した。

(3) 知財高裁の判断

これに対して、知財高裁は、特許請求の範囲に記載以上に「第1の遮断機」、「第1の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置関係を特定する記載はないから、それぞれが設置される位置関係によって構成要件該当性が左右されるものではないと解釈して、「第1の遮断機」、「第1の検知手段」及び「通信手段」に相当する被控訴人各システムの位置関係を問題とせず、構成要件の充足性を認めた。

ここで、知財高裁は、①かかる解釈であっても、一般車がE T C専用出入口に進入した場合又はE T C車に対してE T Cシステムが正常に動作しない場合に、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供するという作用効果（本件作用効果1）を奏することが可能である旨、②E T Cシステムを利用した車両誘導システムにおいて、車両が通過した後に各遮断機を適切に下ろすことなどで、逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘導システムを提供する作用効果（本件作用効果2）についても、「逆走車」の中には、（本件明細書の応用例に記載されている）料金不払などを目的として、E T C専用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡ってE T C専用レーンに逆進入する車両も含まれ、このような「逆走者」の走行防止と「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係とは関係がない旨などを指摘して、本件各発明の課題及び作用効果との関係で、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係が、被控訴人が主張するように特定されるとはいえないと判断した。

また、知財高裁は、被控訴人各システムでは、E T Cによる料金徴収が不可能な場合に、運転者に対し、インターホンによる音声でその旨の報知がなされ、レーンd手前の発進制御機【開閉バー】①及び⑤が人的操作によって開かれ、車両は退出ルートdに退出するものとされており、これが「第2のレーンへ誘導する誘導手段」を充足することを認めた。

この点、被控訴人の「被控訴人各システムでは、車両が退出ルートdに自動誘導されるわけではなく、係員の手を煩わせることになってE T C本来の目的が達成できない状態となるから、構成要件F1、F2の「第2のレーンへ誘導する誘導手段」との文言を充足しない」との主張に対しては、特許請求の範囲に「第2のレーンへ誘導する誘導手段」が自動誘導である旨の記載がないこと、明細書にも「誘導手段」に係員が関与することを除外する記載はないことを指摘し、被控訴人各システムにおいては、開閉バーが人的操作によって開かれているものの、インターホンで係員を現地に呼び出す必要はないし、開閉バーが開くことで車両は前進でき、バック走行によりレーンから出ようとするおそれはないから、「インターホンで係員を呼び出す必要があるので渋滞が助長されること」、「車両がバック走行をして出ようすると後続の車両と衝突するおそれがある危険であること」という本件各発明の課題を解決することができ、「車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供する」、「先行車と後続車の衝突を回避し得る安全な車両誘導システムを提供する」という作用効果を奏することができるとして、被控訴人の主張を排斥した。

(4) 検討

本件の明細書には、解決課題として、E T Cシステムを利用できない車両がE T C専用レーンに入った場合などでは、「開閉バーが下りて通行を止められた車両が、レーンからバック走行をして出ようすると、後続の車両と衝突するおそれもあり、非常に危険である。」といった具体的な課題が記載されており、かかる課題を前提として、東京地裁は、「第1の遮断機」、「第1の検知手段」及び「通信手段」が設置される位置関係を限定的に解釈したものと考えられる。

これに対して、知財高裁は、本件各発明の課題や作用効果との関係で、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係を特定する必要がない旨判示している。知財高裁は、かかる位置関係を特定しなくとも、本件各発明の作用効果を奏することは示しているが、上記の具体的な課題が解決されることまで判示したわけではない。もっとも、知財高裁が判示しているように、本件各発明には、（E T C専用出入口手前へ戻るルート等に通じる）「第2のレーンへ誘導する誘導手段」が備わっており、これにより本件各発明の上記具体的な課題を解決することができると思うならば、上記具体的な課題との関係で「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係まで特定する必要はないと考えられ、その趣旨で上記判示に至ったものとも考えられる。

また、知財高裁は、被控訴人システムでは、開閉バーが人的操作によって開かれているものの、インターホンで係員を現地に呼び出す必要はないことから、インターホンで係員を呼び出す必要があるので渋滞が助長されるといった課題が解決されると判断したものであるが、明細書の課題に記載の「係員を呼び出す必要」が、「係員を現地に呼び出す必要」をいうものか明らかではないため、この点は丁寧な検討がなされる余地があったようにも考えられる。

5. 東京地判令和3年5月18日（平成31年（ワ）第2675号）
／知財高判令和4年3月30日（令和3年（ネ）第10049号、
同年（ネ）第10069号）（事例5）

(1) 概要

吹矢に使用する矢である被告製品が備えるピンの先端部の形状（長手方向断面が、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描き、後部の円柱部との接合面が上下に角を有し、前記後部の角と角とを直線で結んだ形状）が、発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権（特許第4910074号）の請求項2に記載の発明における「楕円形」を充足するか否かについて、地裁は充足と判断したが、高裁は非充足と判断した事例である（なお、控訴審では均等侵害も争点となったが、知財高裁は、第1要件、第3要件を満たさないとして、均等侵害を否定した。）

(2) 東京地裁の判断

東京地裁は、本件発明の「楕円形」について、一般的な意味を検討して、「楕円形」は、一般的には、幾何学的意味での楕円の形のほか、水滴などともいわれるそれに近い形も含むものであり、また、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることがあるといえること、本件明細書には、「楕円形」の意義につき特段の定義はないこと、本件発明の実施例としては、幾何学的な楕円ではなく、楕円に近い形といえるものであること、本件発明の課題、解決手段及び効果に照らして、先端部を「楕円形」にした技術的意義は、「かえし」がないために矢が抜きやすいこと、上下方向の重心が均等であり、また、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることにあるといえることを指摘した。

そのうえで、被告製品については、「かえし」があるとはいえないこと、被告製品の先端部との円柱部との接合面が直線で結んだ形状であるが、本件明細書の図3から、本件発明の接合面は直線状であるということもできること、楕円形は、幾何学的意味での楕円の形のほか、それに近い形も含むものであり、水滴と似た形状など、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることもあり、本件明細書においても「楕円形」は幾何学的意味での楕円に近い形を含むこと、本件発明は「楕円形」とすることで、「かえし」がなくなるほか、上下方向の重心が均等であり、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せるという技術的意義を有し、被告製品の先端部も同じ効果を奏することを指摘して、被告製品の先端部の形状が、「楕円形」を充足する旨判断した。

(3) 知財高裁の判断

知財高裁は、本件発明の「楕円形」について、一般的な意味を検討して、一般に、「楕円状をなした形」をいい、幾何学上の楕円の形状や、同形状とは異なるがそれに近い形についても用いられる語であるとしつつも、「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられるとして、本件発明の「楕円形」に、楕円の両端の曲線の一方の曲率が他方の曲率より小さい形状（「卵形」など。「曲率に差のある形状」）を含むか否かについて明細書の記載を検討した。

そして、本件明細書に記載の課題解決の観点から検討しても、「楕円形」が、曲率に差のある形状である必要はなく、曲率に差のある形状を含む必要性がないこと、むしろ曲率に差のある形状とした場合、課題の解決に支障が生じ得ること、本件明細書には、「楕円形」としてどのような範囲内のものであれば課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は何ら記載されていないこと、本件明細書の実施例では、幾何学上の楕円の形状とは異なるが、長手方向の両端の曲率を同じくするものであって、これについては、本件明細書に実験結果が記載されており、課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いことを指摘して、「楕円形」は、幾何学上の楕円の形状や、本件発明の実施例の形のような、楕円に近い形状であっ

て長手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で、曲率に差のある形状は含まないものと解釈して、被告製品のピンの先端部の形状につき、「楕円形」の充足性を否定した。

(4) 検討

東京地裁では、「楕円形」の一般的な意味として、水滴などともいわれるそれに近い形も含むものであり、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることがあるといえることを前提として、被告製品のピンの先端部の形状であっても、本件発明の作用効果を奏することから、「楕円形」の充足を肯定したものである。これは、「楕円形」につき、文言上は曲率に差のある形状が含み得ることを前提に、作用効果の観点から、被告製品の形状を含むことの許容性を検討するという論理構成をとっているように考えられる。

他方、知財高裁では、「楕円形」の本来的な意味としては、「卵形」のような、曲率に差のある形状は含まないことを前提として、明細書の課題等の記載から、曲率に差のある形状を含むように解釈すべき必要性を検討し、かつ、曲率に差のある形状を含むことの許容性を検討しているものと考えられる。

本事例からは、クレームの文言の意味として含みえるものの、本来的な意味に含まれるとはいえない構成については、明細書の課題等の記載から当該構成を含むべきとする積極的な根拠が求められるとも考えられ、この点で非常に参考になるものと考えられる。

第3 実務上の留意点

前記第2で検討した事例では、地裁と高裁のクレーム解釈の相違が結論を異にした主な理由と考えられるが、クレーム解釈においては、前記第1で述べたように用語の通常の意味や、明細書に記載の課題や作用効果が十分に検討されている。

そして、各事例を検討すると、地裁と高裁とで結論を異にする要因としては、クレームにある文言の本来的意味をどのようにとらえるか（事例5）、明細書に記載された課題、作用効果をどのようにとらえるか（事例1、事例3、事例4）、これらの課題、作用効果と特許発明の各構成との関係をどのようにとらえるか（事例3、事例4）などにより結論が異なっているものと考えられる。また、クレームの文言が抽象的な場合には、これに対応する明細書に開示された具体的構成を漏れなく把握できるか否かによっても結論が異なり得るものと考えられる（事例2）。

そして、侵害訴訟においては、自らの立場から、クレーム文言の一般的な意味、発明の課題や作用効果等を指摘してクレーム解釈を主張立証し、相手方の主張する発明の課題や作用効果の理解が誤りであるとの主張立証することが通常であると考えられるが、これらの事例からすると、相手方の主張する文言の意味が本来的な意味であるか否か、相手方の主張する発明の課題や作用効果及びこれらと発明の構成との対応関係が的確に把握されたものか否かについても十分留意して反論をすることが望ましいといえる。

特に、発明の課題や作用効果と発明の構成との対応関係については、事例3や事例4の検討でみたように、例えば、発明の課題は、発明の構成Aと構成Bによって解決するものであると説明できる、あるいは、発明の構成Bによって解決するものであると説明できるのであれば、発明の課題との関係で構成Aを限定的に解釈されることを回避する方向に近づき、逆に、発明の課題は、発明の構成Aによって解決するものであると説明できるのであれば、発明の課題との関係で構成Aを限定的に解釈する方向に近づくものと考えられるため、この点にも留意した対応が望ましいと考えられる。

商品と役務の類否 （「三金工業」審決取消請求事件）

弁理士 大塚 啓生

1. はじめに

商標の類否は、「商標の同一又は類似」と「商品／役務の同一又は類似」の二元的に判断されるものであるが、実務上、前者を検討するケースがほとんどであって、後者を検討する場面は少ない。これは、類似商品・役務審査基準（特許庁が類似関係にあると推定した商品又は役務をグループ化したもの）に記載されている「類似群コード」によって、商品又は役務の類否を判断することが一般的なためである。

この点につき、知財高裁令和6年7月8日判決（令和5年（行ケ）第10087号）の「三金工業」審決取消請求事件（以下、「三金工業判決」）では、興味深い判断がされたので本稿において紹介する。

なお、当該判決は結合商標の類否や商標法4条1項15号等の争点もあったが、商品役務間の類否に関する判断に絞って紹介する。

2. 三金工業判決の概要

本件は、商標登録無効審判の請求不成立審決に対する取消訴訟であり、裁判所は審決の判断を覆し、本件商標と引用商標1及び2は類似するとして、商標法4条1項11号及び

15号に該当すると判断した。

裁判所は、商品役務間の類否について、「本件商標の指定役務（第40『金属の加工、セラミックの加工、義肢又は義歯の加工（「医療材料の加工」を含む。）』、金属加工機械器具の貸与、化学機械器具の貸与、3Dプリンターの貸与、材料処理情報の提供）のうち、『義歯の加工（「医療材料の加工」を含む。）』については、少なくとも引用商標1の指定商品である第5類『歯科用材料』又は引用商標2の指定商品である第10『歯科用機械器具』の製造に含まれるか、又はこれに密接に関連する役務と考えられるから、商品役務間の同一性又は類似性が認められる。」と判示した。（下線は筆者による）

3. コメント

裁判所が類似と判断した、40類「義歯の加工（「医療材料の加工」を含む。）」と第5類「歯科用材料」及び第10類「歯科用機械器具」（以下、「本件商品役務」という。）は、それぞれ類似群コードが異なることから、非類似の商品役務と考えるのが一般的である。しかしながら、類似商品・役務審査基準は、類否の統一的な判断と審査の迅速に資するべく特許庁の審査・審判において運用されている基準であって、絶対的なものではないため、類似群コードの異なる商品と役務が類似することは理論上あり得る。

商品と役務が互いに類似する場合があることは、法律上定められており、審査基準においても「商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか」等の事情を総合的に考慮した上で個別具体的に判断するとしている。また、9類「電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」と42類「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」が類似すると判断した裁判例もある。

本判決は、不登録事由である商標法4条1項11号について、類似群コードの異なる商品役務間の類似を肯定した点で興味深い。加えて、本件商品役務はいずれも類似商品・役務審査基準に挙げられた標準的な記載であることから、個別具体的な判断ではなく、一般論として類似と判断したことになる。本判決の影響で、類似商品・役務審査基準において本件商品役務が類似関係にあると改訂される可能性があり、注目したい。

（脚注）

¹ 商標法2条6項「この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。」
² 商標審査基準（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf）
³ ウィルスバスター事件（東京地裁平成11年4月28日判決（平成9年（ワ）第16468号））
⁴ 筆者の知る限りでは、過去に商品役務間の類似を肯定した裁判例はいずれも商標権侵害に係る事件である。

知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関するWIPO条約について

弁護士 山口 裕司

1. はじめに

2024年5月13日から24日まで、世界知的所有権機関(WIPO)において「知的財産、遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識に関する国際法的文書を締結するための外交会議」が開催され、2024年5月24日に「知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関するWIPO条約」(以下、「新条約」という。)が採択された。かなり紆余曲折もあったが、WIPOで25年にわたり交渉されてきた結果が、ようやく条約として実を結ぶことになった。本稿では、新条約に至る交渉の経緯、新条約の主な条文及び今後の影響について紹介する。

2. 遺伝資源や伝統的知識とは

1992年に採択された生物の多様性に関する条約(以下、「生物多様性条約」という。)の第2条において、「遺伝資源」は、「現実の又は潜在的な価値を有する遺伝素材」と定義されており、「遺伝素材」は、「遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材」と定義されている。新条約第2条においても、生物多様性条約と同じ「遺伝資源」と「遺伝素材」の定義が設けられている。

「伝統的知識」は、WIPOウェブサイトの説明¹によれば、国際的に定まった定義はないが、一般的の意味では、知識の内容そのものだけでなく、伝統的な文化的表現も含むとされるのに対し、狭義では、知識そのもの、特に伝統的な文脈における知的活動から生じる知識を指すとされる。2010年に採択された「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」(以下、「名古屋議定書」という。)の第3条では、「遺伝資源」とともに、「遺伝資源に関連する伝統的知識」が名古屋議定書の適用範囲となることが定められている。

2007年に国際連合総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の第31条1は、「先住民族は、人的及び遺伝資源、種子、薬品、動植物の特性についての知識、口承伝統、文学、意匠、スポーツ及び伝統的競技並びに視覚及び舞台芸術を含むその文化的遺産、伝統的知識及び伝統的文化的表現並びにその科学、技術及び文化の表現を維持し、管理し、保護し、及び発展させる権利を有する。先住民族はまた、この文化的遺産、伝統的知識及び伝統的文化的表現に係る知的財産を維持し、管理し、保護し、

及び発展させる権利を有する。」と規定している。

3. 新条約に至る交渉の経緯

1999年9月6日から14日まで開催されたWIPOの第3回特許法常設委員会で、コロンビア代表団から、特許法条約に「1. 全ての工業所有権保護は、国の生物及び遺伝遺産の保護を保证するものとする。従って、その遺産の要素に関連する特許又は登録の付与は、それらが合法的に取得されたことを条件とする。/ 2. 保護を求める商品又は役務が、加盟国のいずれかが原産国である遺伝資源又はその製品から製造又は開発されたものである場合、全ての文書には、遺伝資源へのアクセスを認める契約の登録番号及びその写しを明記するものとする。」という条項を導入する提案がなされ、途上国により支持が表明されたが、先進国は反対し、特許法条約に当該条項は盛り込まれなかった。

その後、WIPOでは、2000年に設けられた「知的財産と遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会」(以下、「遺伝資源等政府間委員会」という。)で遺伝資源へのアクセスと利益配分や伝統的知識等の保護に関する議論が行われていたが、途上国と先進国の意見は対立していた。

例えば、2006年4月24日から28日まで開催された第9回の遺伝資源等政府間委員会では、ペルー代表団が、「バイオ海賊行為の潜在的事例の分析」という文書(WIPO/GRTKF/IC/9/10)を提出し、国家バイオ海賊行為対策委員会が、ペルー起源の生物資源及びペルーの先住民族の伝統的知識から明らかに取得された、又はそれらに基づいて開発された発明を保護しようとする外国で付与された特許出願又は特許を採すことに注力していたことを報告したのに対し、日本代表団は、「特許制度と遺伝資源」という文書(WIPO/GRTKF/IC/9/13)を提出し、遺伝資源及び関連する伝統的知識の原産国/提供国/出所に関する情報は、特許審査官による新規性及び進歩性の判断とは無関係であり、同様に、遺伝資源及び伝統的知識に関連する事前の情報に基づく同意(Prior Informed Consent(PIC))の証拠や利益配分の証拠は、新規性及び進歩性の判断には無関係であると主張した(当時、筆者は、外務省国際法局経済社会条約官室課長補佐として、文書提出に関与していた)。

特許出願書類に遺伝資源の出所開示を義務付けることについて、南米・

〈脚注〉

¹ <https://www.wipo.int/tk/en/tk/>

アフリカ諸国等の途上国が賛成していたのに対し、先進国のうち、日本や米国（但し、米国は生物多様性条約の締約国ではない。）が反対する一方で、EUが一部容認する折衷的な立場に立っていたことも、議論の対立の構図を複雑にしていた²。

2022年7月14日から22日まで開催された第63回WIPO加盟国総会では、途上国と先進国間の議論の膠着を打開するパッケージ提案により、遺伝資源に関連する国際的文書を締結するための外交会議と意匠法条約を締結するための外交会議をそれぞれ2024年までに開催することが決定されて³、上記のとおり、新条約が採択された（なお、意匠法条約を締結し、採択するための外交会議は、2024年11月11日から22日まで開催される予定である）。

4. 新条約の主な条文

新条約の目的は、第1条において、「遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識に関する特許制度の効力、透明性及び品質を強化すること」と「遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識に関する新規性又は進歩性がない発明に対して特許が誤って付与されるのを防止すること」にあると規定されている。

開示要件は、第3条において、以下のように定められている。

第3.1条 特許出願において請求項に係る発明が遺伝資源に基づく場合には、各締約国は出願人に次の事項を開示するよう要求する。

- (a) 遺伝資源の原産国、又は
- (b) 第3.1条(a)に規定する情報が出願人に知られていないとき若しくは第3.1条(a)が適用されないときには、遺伝資源の出所。

第3.2条 特許出願において請求項に係る発明が遺伝資源に関連する伝統的知識に基づく場合には、各締約国は出願人に次の事項を開示するよう要求する。

- (a) 遺伝資源に関連する伝統的知識を提供した先住民族若しくは、該当するときには、地域社会、又は
- (b) 第3.2条(a)に規定する情報が出願人に知られていないとき若しくは第3.2条(a)が適用されないときは、遺伝資源に関連する伝統的知識の出所。

第3.3条 第3.1条及び第3.2条のいずれに規定する情報も出願人に知られていない場合には、各締約国は出願人に対し、宣言の内容が出願人の知る限り真実かつ正確であることを確認する旨の宣言を要求する。

第3.4条 締約国は、特許出願人に対し、開示要件を満たす方法についての指針とともに、特許出願人が第3.1条及び第3.2条に規定する最小限の情報の記載の不遵守を是正し、又は誤っている若しくは不正確な開示を訂正する機会を提供する。

第3.5条 締約国は、開示の真正を確認する義務を官庁に課してはならない。

第3.6条 各締約国は、秘密の情報の保護を妨げられることなく、特許手続に従って開示された情報を利用可能にする。

制裁及び救済について定める第5条には、「各締約国は、この条約の第3条に規定する情報の提供の不遵守に対処するために適当で効果的な、かつ、相応と認められる立法上、行政上又は政策上の措置をとる。」こと（第5.1条）などが規定されている。

情報システムについて定める第6条には、「締約国は、自国の状況を考慮し、先住民族及び地域社会並びに他の利害関係者と必要に応じて協議して、遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識に関する情報システム（データベースなど）を設けることができる。」こと（第6.1条）などが規定されている。

5. 今後の影響

新条約は、15か国が批准書又は加入書を寄託した後3か月で効力を生じる（第17条）。

他の国際協定との関係について、第7条には、「この条約は、この条約に関連する他の国際協定と相互に補完的な方法で実施する。」と規定され、脚注4には合意声明として、締約国が、国際特許協力同盟総会に対し、特許協力条約に基づく規則及び実施細則の改正の必要性を検討することを要求することが規定されている。

このため、PCT NEWSLETTER2024年6月号⁴には、国際事務局は、新条約に関する進展をモニタリングし、適切な時期には、脚注に言及されているPCT制度の中で、PCT締約国が新条約の義務を履行する支援を行い、新条約が発効されるまでの間、PCT締約国やPCTユーザからのご質問、ご要望にいつでも対応すると述べている。

また、世界貿易機関（WTO）では、知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会（以下「TRIPS理事会」という。）が2024年7月10日に開催され、WTO加盟国が、生物多様性の保全を促進し、伝統的知識を保護する役割を強調する一方で、イノベーションを促進する可能性を認識して、新条約への支持を表明したことや、一部の代表団が、新条約の条項がより広範な国際貿易及び知的財産の枠組みと整合することを確保するために、TRIPS理事会内で進行中の議論の重要性を強調したことが紹介されている⁵。

新条約は、「締約国は、この条約の効力発生前に当該締約国に対して出願された特許出願に関して、この条約の義務を課してはならず、当該特許出願に適用される開示に関する既存の国内法に影響を及ぼすものではない。」という不遑及（第4条）を定めているが、今後、新条約の効力発生を見据えて対応することが必要となる。

〈脚注〉

² 宮岡真衣「WIPOにおける条約交渉の動向～遺伝資源等の出所開示要件に係る国際的文書～」2023年12月22日（<https://mabs.jp/archives/jba/pdf/wipo20231222.pdf>）

³ <https://www.ipoo.go.jp/news/kokusai/wipo/wipo2022.html>

⁴ <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/newslett/2024/6-2024.pdf>

⁵ https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/trip_16jul24_e.htm

Q. 特許料等の減免制度について、令和6年に一部改正されたと聞きました。対象となる手数料と変更内容について教えてください。

1. 特許料等の減免制度について

特許料等については、中小企業等の資力等に制約がある者による発明奨励等の趣旨で減免制度が設けられています。この減免制度は、資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮し、各々の減免対象者に合わせた軽減率が設定されています。減免対象となる特許料等は、(イ) 特許出願の審査請求手数料(特許法195条の2、195条の2の2)、(ロ) 第1年分から第10年分までの特許料(特許法109条、109条の2)、(ハ) PCT国際出願(日本語で国際出願をする場合)に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律18条の2)です。

2. 令和6年施行の改正内容について

(1) 審査請求手数料の減免申請件数の制限(令和6年4月1日施行)

(i) 趣旨

特許出願の審査請求手数料の減免制度は、中小企業等の資力等に制約がある者の発明奨励等という制度趣旨で設けられています。しかし、大企業の平均的な出願審査請求件数並び、またはそれ以上の減免申請をする者が多数確認され、当該制度趣旨に合致しない制度利用がなされている実態がありました。一部の者が必要以上に支援制度の恩恵を受けることは制度の公平性を欠くことから改正の必要があり、特許法195条の2および195条の2の2に、減免申請できる出願件数の限度を設けるただし書が設けられました。

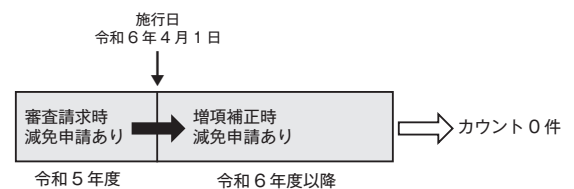
(ii) 上限が設けられる対象(詳細は(3)の表に記載)

- ・ 中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
- ・ 研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
- ・ 個人(所得税非課税者)
- ・ 個人(事業税非課税の個人事業主)

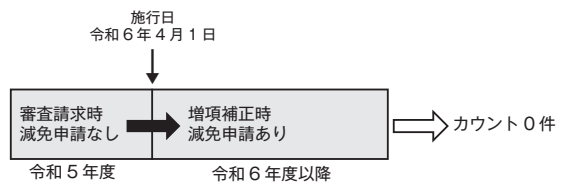
(iii) 内容

対象となる出願人の減免申請は、申請人ごとに一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件が上限件数となりました(特許法施行規則75条)。対象となるのは、施行日(令和6年4月1日)以降に審査請求手続きした特許出願の審査請求料の減免申請です。出願審査請求時の減免申請のほか、手続補正書・誤訳訂正書による補正等(審判段階も含む)により増加した請求項分の審査請求手数料の減免申請についても件数のカウントの対象となります。件数のカウントは特許出願毎であり、審査請求時に減免適用されていれば、その後の手続補正時に増加した請求項分の審査請求手数料については減免件数のカウント対象とはなりません。また、減免申請後に出願放棄書または出願取下書を提出し、審査請求料の返還請求を行った場合であっても、減免を受けた件数のカウントは削除されません。

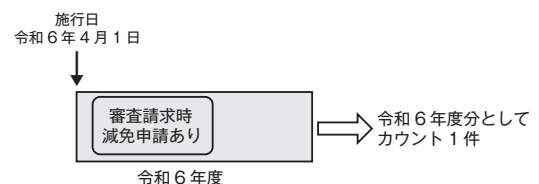
(a) 施行日前の審査請求時に減免申請し、施行日後に増項補正時(令和6年度以降)に減免申請した場合



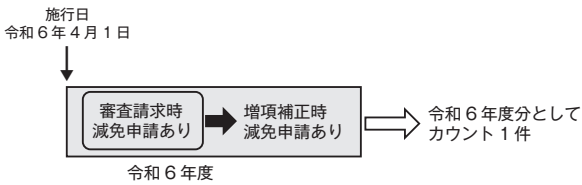
(b) 施行日前の審査請求時に減免申請せず、施行日後に増項補正時(令和6年度以降)に減免申請した場合



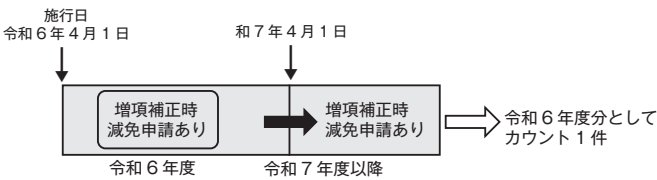
(c) 施行日後の審査請求時(令和6年度)に減免申請した場合



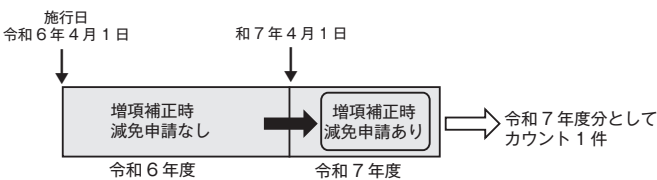
(d) 施行日後の審査請求時（令和6年度）に減免申請し、その後増項補正時（令和6年度内）に減免申請した場合



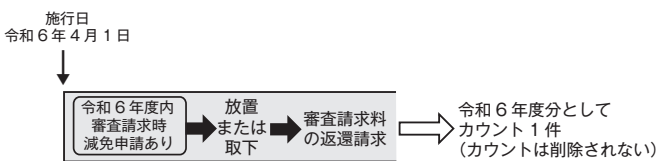
(e) 施行日後の審査請求時（令和6年度）に減免申請し、その後増項補正時（令和7年度以降）に減免申請した場合



(f) 施行日後の審査請求時（令和6年度）に減免申請せず、その後増項補正時（令和7年度内）に減免申請した場合



(g) 施行日後の審査請求時（令和6年度）に減免申請し、出願放棄書または出願取下書を提出して審査請求料の返還請求を行った場合



(iv) 手続

従来（平成31（2019）年4月1日以降の審査請求の場合）どおり、出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載します。

・単独出願の場合：

【手数料に関する特記事項】特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

・共同出願の場合：

【手数料に関する特記事項】特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する請求人である。（○○株式会社 持分○/○）。減免申請書の提出を省略する。

【その他】手数料の納付の割合○/○

(v) その他

・件数制限規定が設けられた対象者が、180件を超えて審査請求料の減免申請をした場合、特許庁による方式審査に

おいて、満額の納付が必要である旨の補正指令が行われます。

・年度における減免申請の正確な件数は、申請人本人で把握することが推奨されています。

(2) 国際出願手数料、国際予備審査請求における取扱手数料の軽減（令和6年1月1日施行）

(i) 趣旨

PCT国際出願に係る手数料については、支援措置が拡充され、新たに特許庁が国際出願手数料と取扱手数料の一部を負担して支援することになりました。本支援措置導入に伴い、国際出願促進交付金制度は令和5年12月31日で廃止されました。ただし、令和5年12月31日までにされた国際出願又は国際予備審査請求については国際出願促進交付金の対象となります。

(ii) 減免を受けられる対象

軽減対象者はPCT国際出願の送付手数料、調査手数料、予備審査手数料と同じです（詳細は（3）の表に記載）。

(iii) 対象となる出願の時期的要件

令和6年1月1日以降に、日本語でPCT国際出願をする場合の国際出願手数料または国際予備審査請求の取扱手数料が対象となります。

(iii) 手続

国際出願の願書、または予備審査請求書に軽減申請書を添付して提出します。軽減申請書に必要事項を記載することで証明書等の提出は不要となります。

(3) 特許料等の軽減率と特許料等減免制度の改正が適用となる中小企業等

令和6年の特許料等減免制度の改正における、審査請求料の減免適用の制限対象および上限件数ならびにPCT国際出願の出願手数料と取扱手数料の軽減対象及び軽減率は以下のとおりです。

| 減免対象者 | 審査請求料 | PCT国際出願 (日本語のみ) |
|---|-----------|--------------------|
| | 減免適用の上限件数 | 出願手数料・取扱手数料の軽減率 |
| 中小企業、研究開発型中小企業 | 180件 | 1/2 |
| 個人（所得税非課税者・事業税非課税の個人事業主） | 180件 | 対象外 |
| 中小スタートアップ企業・小規模企業（法人・個人事業主） | なし | 1/3 |
| 個人（生活保護を受けている者・市町村民税非課税者） | なし | 対象外 |
| 大学等の研究者、大学等、独立行政法人等、公設試験研究機関を設置する者、地方独立行政法人、承認TLO、試験独法関連TLO | なし | 1/2 |
| 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業 | なし | 1/4 |

特 **■** **関連性のある複数の相違点が一体として検討された容易想到性の判断 知財高裁令和6年4月22日判決 (令和5年(行ケ)第10091号 特許取消決定取消請求事件) >> 請求認容**

特許庁は、発明の名称を「バリア性積層体、該バリア性積層体を備えるヒートシール性積層体および該ヒートシール性積層体を備える包装容器」とする特許の取消決定（本件決定）において、相違点1-2として、本件発明は「ガスバリア性塗布膜の表面は、X線光電子分光法（XPS）により測定される珪素原子と炭素原子の比（Si/C）が、0.90以上1.60以下である」のに対して、引用発明では「バリア層は、X線光電子分光分析法によるアトムミューパーセントの分析において、炭素と酸素と珪素が、それぞれ15～50%、30～65%、5～30%の割合で存在する」点、相違点1-3として、本件発明は用途が「ボイルまたはレトルト用」であるのに対して、引用発明は「食品等の包装材料として使用可能」なものである点を認定し、各相違点を別々に検討し、引用発明において、副引例の記載事項を参考にして、相違点1-2に係る本件発明の構成とすることは容易になし得たことであると判断し、相違点1-3について、耐熱性や耐水性が要求される食品包装の用途として一般的な「ボイルまたはレトルト用」とすることに格別の困難性はないと判断した。これに対して知財高裁は、本件明細書に

よれば、珪素原子と炭素原子の比（Si/C）の上限は、バリア性積層体を屈曲させてもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定められ、下限は、バリア性積層体を加熱してもガスバリア性の低下を抑制できるという観点から定められていることから、ボイル又はレトルト用であるか否かに係る相違点1-3と、珪素原子と炭素原子の比の数値範囲に係る相違点1-2は、一体として検討されるべきものであるとした上で、副引例においては、前提とする積層構造が引用発明と異なる上、レトルトやボイルを前提とする記載はなく、さらに、主引例には、炭素が少なすぎると膜質が脆くなることが示唆されているのに対し、副引例には、炭素原子の数が過剰に多くなるとオーバーコート層の脆性が大きくなり、ガスバリア性の低下につながる旨の正反対の記載があることからすると、引用発明の食品包装材料についてボイル又はレトルト用途とすることを想起したとしても、副引例におけるオーバーコート層の炭素原子に対する金属原子の比率（金属原子数/炭素原子数）を参酌して引用発明に適用する動機付けを導くには無理があるというほかなく、本件決定の判断には誤りがあるとして取消した。

特 **■** **発明者の氏名に自然人を記載しなかった出願の却下処分 東京地裁令和6年5月16日判決 (令和5年(行ウ)第5001号 出願却下処分取消請求事件) >> 原告の請求棄却**

特許庁長官は、国際出願の国内書面における発明者の氏名に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した原告に対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたものの、原告が補正をしなかったため、出願却下処分をした。処分取消請求事件において、東京地裁は、特許法29条1項にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。」と判断し、「特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合には、AI発明をしたAI又はAI発明のソースコードその他のソフトウェアに関する権利者、AI発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者その他のAI発明に関係している者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。」とか、「自然人の創作能力と、今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断するのは困難であるから、自然人が想定されていた

「当業者」という概念を、直ちにAIにも適用するのは相当ではない。さらに、AIの自律的創作能力と、自然人の創作能力との相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる。」ということにも言及し、「AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである。」と述べた。

商 使用許諾契約の成否と損害賠償請求の権利濫用 知財高裁令和6年4月10日判決 (令和4年(ネ)第10117号 商標使用料等請求控訴事件) >> 原判決一部変更、請求一部認容

「東京芸術センター」等の原告各商標権を有する原告・控訴人（代表取締役D）は、被告・被控訴人（平成20年当時の代表取締役はB、C及びD）に対し、①主位的に、本件商標使用許諾契約所定の使用料が支払われておらず、また、同契約終了後も被告が無断で原告各商標の使用を継続していると主張して、商標使用料・損害賠償金等の支払を、②予備的に、仮に本件商標使用許諾契約が有効に成立していないとした場合、被告が無断で原告各商標を使用していたと主張して、使用料相当損害金等の支払を求めた。東京地裁は、被告の全株主及び全取締役らが本件商標使用許諾契約の事実を認識し、これを承諾していたと認めることはできず、本件商標使用許諾契約の存在が推認されるとはいえないとし、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を認めることは、公正な競争秩序を害するといえ、権利の濫用として許されないと判断した。これに対し、知財高裁は、本件商標使用許諾契約の締結が利益相反取引に該当し、平成20年2月23日の被

告の取締役会で承認されたと認めることはできず、他の日時に取り締役会の承認があったことを認めるに足りる主張立証はないとして、本件商標使用許諾契約に基づく請求には理由がないとしつつ、相続時の税金対策のために、被告において不動産事業を営むこととし、被告の株式の評価額を減少させようとしていたところ、節税等の目的で、知的財産権を含む資産を関係会社や子会社に分配して保有させるなどして利益を関係会社等に分散させることは、企業経営者の経営判断として一般に採用し得る手法であって、商標権を、事業主体である被告ではなく、その事業運営を請け負う原告が取得し、被告からその商標使用料の支払を受けることは直ちに不自然であるとはいえず、原告が被告に対し、原告各商標権の侵害を主張することが権利濫用に当たり許されないものと認めることはできないとして、使用料相当額の損害を賠償する義務があると判断した。

商 結合商標の構成部分の一部のみの類否判断の可否 大阪地裁令和6年4月18日判決 (令和5年(ワ)第691号 商標権侵害差止等請求事件) >> 請求棄却

「子どもとママの歯医者さん」と「ママとこどものはいしゃさん」という登録商標を有する原告が、「香椎照葉こどもとママの歯科医院」等の標章を使用する被告に対し商標権侵害を主張して差止請求、損害賠償請求等を行った。結合商標である被告標章のうち「こどもとママの歯科医院」という構成部分一部のみを抽出して、原告商標との類否を判断することが許されるかが争われた。大阪地裁は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されないが、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合などには、商標の構成

部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される。」とした上で、「被告標章…のうち、『こどもとママの歯科医院』の部分は、母子を歯科治療の対象としている意味合いを伝えるにすぎないこと」や「同趣旨の商標又は歯科治療の対象となる特定の属性を表現した商標は、多くの歯科医院において使用されていることが認められる」ため、『こどもとママの歯科医院』の部分は、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、同部分が、取引者又は需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、同部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当でない。」と判示した。そして、原告商標と被告標章は「外観、観念及び称呼のいずれをみても、明確に相違をしており、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえない。」と結論付けた。

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。