



商 ■ 書籍の題号 平成21年11月12日判決(東京地裁H21(ワ)第657号)商標権侵害差止>>棄却

被告書籍のカバーや表紙等に表示された本件商標「朝バナナ」に同一又は類似の被告標章は、単に書籍の内容を示す題号の一部として表示されたものにすぎないから、本件商標権を侵害するものとはいえず、不正競争防止法2条1項1号・2号所定の他人の商品等表示と同一若しくは類似のものを使用した行為に該当するともいえない、と判断された。

商 ■ 小売等役務商標 平成21年11月26日判決(知財高裁H21(行ケ)第10203号)取消不成立>>維持

旧第17類「被服」等を指定した商品商標「elle et elles」が専ら店舗名として使用されていたが、「小売等役務商標制度の施行前に商標の『使用』に当たる行為があったにもかかわらず、その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用に当たらないと解すると、(中略)、混乱を生ずるおそれがある。」として、登録商標の使用が認められた。

中国知的財産セミナー開催のご報告

弊所設立10周年を記念して、昨年11月25日に、中国知的財産セミナーを開催いたしました。

弊所の加藤弁理士、土生弁理士及び小林弁護士の3名が中国知的財産法に関して講演を行いました。

加藤弁理士は、クレームの記載や誤訳対策等の中国特許出願時の留意点につき、自身の経験を踏まえた解説を行い、土生弁理士は、中国で登録された冒認商標を排除するための手続について、実例を交えた説明を行いました。小林弁護士からは、日本から提供された技術が第三者の特許権を侵害する場合の問題点について、裁判例を踏まえた説明がなされました。

また、中国の大手法律事務所であり、弊所の加藤弁理士が駐在していた金杜法律事務所(KING&WOOD PRC Lawyers)から、3名の弁護士が来日され、改正特許法に基づく出願実務、漢字商標の登録の必要性及び英字商標との類否判断、特許侵害訴訟を有利に進めるにあたり留意すべき事項など、最先端の実務についてご講演いただきました。

セミナーには、会場定員を超える120名以上の方々にご出席いただき、いずれの方も発表者の講演に熱心に耳を傾けていて、中国実務に対する関心が非常に高いことを実感いたしました。ご来場いただいた皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。弊所といましても、中国知的財産法に関する最新のトピックを皆様にご紹介する機会をもてましたことを、大変嬉しく思っております。

今後は、加藤弁理士を中心として、中国知的財産に関する業務を拡大していく所存でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

昨年末、大野総合法律事務所に加わりました金本恵子でございます。

大学病院や米国の研究室で口腔外科臨床や生化学的研究に携わった後、特許の仕事に就き、弁理士として各国特許出願、調査・鑑定、侵害訴訟などの業務に従事してまいりました。

2005年に法科大学院に入学した後は、一回り以上も年下の同級生と机を並べ、3年間法律の勉強漬けの生活を送りました。司法修習では、これまでの人生で全く縁のなかった刑事裁判や検察の内側を垣間見たり、東京地裁の知財部研修を受けるなど、非常に貴重な体験をさせていただきました。この4年余りで、自分の中の引出しをいくらか増やせた気がいたします。

これからは、今までの経験や知識を活かしつつ、知的財産権の分野において様々なニーズに応えられる法律家となりたいと思っております。

未熟者ではございますが、日々研鑽を積み誠実に職務に励む所存でございますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

弁護士 金本 恵子

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な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。



Oslaw News Letter

vol.14

Contents

● 論 文	進歩性判断における設計事項について	弁護士 井上 義隆
● 商 標 N e w s	「PAGO事件」ECJ判決(Case C301/07)	弁理士 大橋 啓輔
● 中 国 N e w s	『最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈』全文訳	弁理士 加藤 真司
● 海 外 N e w s	米国特許法271条(f)は方法特許に適用されるか～Cardiac事件	弁護士 小林 英了／監修／弁理士 松任谷優子
● 判 例 紹 介		弁護士 小林 英了
● 判例ダイジェスト		10
● 中国知的財産セミナー開催のご報告		12
● ご あ い さ つ		弁護士 金本 恵子

論文

Thesis

進歩性判断における設計事項について



弁護士 井上 義隆

1.はじめに

進歩性とは、特許出願前にその発明が属する技術分野における当業者が、出願当時の発明に基づいて、その発明を容易に想到できるか否かを判断する要件である。

進歩性がない発明は、特許を受けることができず、また、特許を受けても無効となる(29条2項、123条1項2号)。進歩性が欠如した発明は、特許法の目的である産業の発達に寄与する(特1条)ものでない以上、特許権としての独占性を与えられるべきではないからである。

ここで、出願当時の発明と同一の発明は、新規性が欠如するとして特許性が否定されることから(29条1項、123条1項2号)、進歩性は、新規性の要件をクリアした発明、すなわち、出願当時の発明との間に相違点が存在する発明に対して機能する要件である。

進歩性の判断は、大きく分けて2つのパターンに分けられる。すなわち、[甲]相違点に係る構成を備える別の発明(副引例)が存在するパターン、[乙]相違点に係る構成を備える別の発明

が存在しないパターンである。前者([甲])においては、副引例を主引例に適用する動機付けが問題となり、後者([乙])においては、相違点に係る構成が設計事項にすぎないかが問題となる。

この点、特許・実用新案審査基準等においては、[甲]パターンにおいて問題となる動機付けは、(1)技術分野の関連性、(2)課題の共通性、(3)作用、機能の共通性、(4)内容中の示唆、をメルクマールとして、[乙]パターンにおいては、(a)公知材料の中からの最適材料の選択、(b)数値範囲の最適化又は好適化、(c)均等物による置換、(d)技術の具体的適用に伴う設計変更に該当するか否かによって判断されると規定されている(特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5(1)①、「平成18年度進歩性検討会報告書」¹参照)。

本稿においては、設計事項に関する最近の裁判例を通じて、設計事項の具体的適用場面を検討していくこととする。

2.設計事項にすぎないと判示した裁判例

裁判例①

一知財高裁平成21年11月5日判決 平成21年(行ケ)第10064号ー〔浄水器用吸着材の製造方法事件〕

概要

本件は、発明の名称を「浄水器用吸着材の製造方法、並びにこれを用いた浄水器」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

本件審決の対象となった(補正後の)特許請求の範囲請求項6(本願発明)と引用発明1(特開平2-180706号公報に記載された発明)には2つの相違点が存在しており、そのうちの相違点1は次のとおりである。

本願発明は、「スラリーを80°C~150°Cで乾燥」するのに対して、引用発明1は、「50°Cで10時間乾燥」する点。

知財高裁の判断

知財高裁は、本願発明における相違点1に係る構成の意義について次のとおり認定した。

そうすると、本願明細書の記載自体からは、本願発明が「80°C~150°Cで乾燥」する構成を有することの意義を、理解することができない。

(出願時の技術常識によれば)

本願発明が「80°C~150°Cで乾燥」する構成を有することの意義は、合成リン酸カルシウム系化合物のスラリーを焼成するにあたり、水分が気化して水蒸気になるときのエネルギー損失や体積膨張による成形体の破壊を防止するために行う焼成のための前処理を行うことにあると理解することができる。

もっとも、上記技術常識からみても、乾燥温度の数値限定についてまで格別の意義を認めることができない。

(括弧内付加、下線付加)

同認定を前提として、次のとおり判示した。

本願発明が焼成前において乾燥工程を有することの意義は、上記(1)のとおり、焼成のための前処理と認められる。他方、引用発明1が焼成前において「50°Cで10時間乾燥」する構成を有することの意義について、引用例1には直接的には記載されていないところ、引用例1の実施例3~5に「実施例2で得られた試料を…焼成し」と記載されていることからすると、本願発明と同じように焼成のための前処理と解することができる。

そして、本願発明が乾燥温度を「80°C~150°C」と特定することに格別の意義を認められないのは上記のとおりであるから、当業者が引用発明1についてその乾燥温度を所望の温

度すなわち80°C~150°Cに設定することは単なる設計事項にすぎないといわざるを得ない。

(下線付加)

考察

知財高裁は、本願発明における「80°C~150°Cで」という構成には、格別の技術的意義を認めることができず、そのような構成が相違点となっているにすぎない以上、設計事項にすぎないとして本願発明の進歩性を否定した。

この点、上位クレームに係る発明に一定の構成を付加した下位クレームに係る発明において、付加された当該構成に格別の技術的意義が存在しない例がしばしば見受けられる。そのようなケースにおいて、上位クレームの特許性を否定する先行技術が存在する場合には、下位クレームに係る発明については、設計事項を根拠として、特許性が否定されることとなる。上位クレームに係る発明と同一の運命を辿らざるを得ない下位クレームに係る発明についても、権利化を求める必要性があるかについて、出願時に検討しておくべきであろう。

裁判例②

一知財高裁平成20年7月30日判決 平成19年(行ケ)第10224号ー〔輸液用栓体の成形方法事件〕

概要

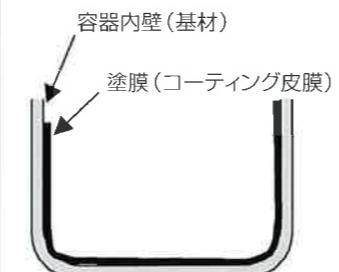
本件は、発明の名称を「サルメテロール用計量投与用吸入器」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

本件審決の対象となった、(補正後の)特許請求の範囲請求項1(以下、「本願発明」という。)と引用発明1(特開平7-76380号公報に記載された発明)には2つの相違点が存在しており、そのうちの相違点2は次のとおりである。

本願発明は、計量投与用吸入器の内面を、「一以上のフルオロカーボンポリマー」を「一以上の非フルオロカーボンポリマー」と組み合わせて含んでなるポリマーブレンドで被覆しているのに対し、引用発明1は、「一以上のフルオロカーボンポリマー」のみで被覆している点。

知財高裁の判断

(ア) 上記アの引用例1の各記載によれば、引用発明1は、エロゾル容器内の薬学的に活性な物質の容器内壁への付着の防止を課題の一つとし、フルオロカーボンポリマーである



ポリテトラフルオロエチレン等を容器内壁のプラスチック塗膜として使用することにより、当該課題を解決した発明であるということができる一方、引用例1には、当該プラスチック塗膜の容器内壁(基材)への接着性を向上させるとの課題が直接記載されているものではない。

(イ) しかしながら、前記(1)ア(イ)ないし(キ)の周知例2及び乙1公報ないし乙5公報の各記載によれば、コーティング被覆の基材への接着性を向上させることは、引用発明1及び本願発明が属する技術分野を含むコーティング被覆を必要とする各種技術分野において、ごく一般的な課題であったものと認められ、また、乙1公報(前記(1)ア(ウ)eないしh)、乙2公報(同(I))、乙3公報(同(オ)d)、乙4公報(同(カ)c及びd)及び乙5公報(同(キ)e及びg)の各記載内容によれば、コーティング被覆の基材への接着性を向上させることと、当該被覆に外接する物質(引用発明1における薬学的に活性な物質)の当該被覆への付着を防止することは、相互に矛盾する課題ではなく、むしろ、フルオロカーボンポリマーを用いて、これら両課題の解決を同時に追求することは、上記各技術分野において、一般的に行われていたものと認められ、さらに、後記説示のとおり、基材への接着性の向上等を目的として、周知技術である本件技術を引用発明1に適用することについて、阻害要因があったものとも認められないから、上記(ア)の点を考慮してもなお、周知技術である本件技術を引用発明1に適用して、相違点2に係る本願発明の構成を得ることは、当業者が必要に応じてなし得た設計的事項にすぎず、当業者が容易に想到し得るものであったと認めるのが相当である。

(下線付加)

なお、本件技術とは「一以上のフルオロカーボンポリマーを一以上の非フルオロカーボンポリマーと組み合わせて含んでなるポリマーブレンドで基材を被覆すること」、すなわち、相違点2の構成に関する技術である。

考察

知財高裁は、相違点2に係る構成は、周知技術²にすぎないとして、引用発明1に同周知技術を適用することは設計事項にすぎないと判示した。

つまり、本件判決は、相違点に係る構成が周知技術であれば、[乙]パターンの設計事項として進歩性が否定されることを示したものである。

ところで、相違点2に係る構成は各種証拠に開示されていることから、本件は、上記[甲]パターンとして、各種証拠に開示された構成の引用発明1への適用を検討することも可能な事案であった。本件判決の上記「(ア)」は、上記[甲]パターン(4)「内容中の示唆」のメルクマールを念頭に、このような動機付けまでは認めがたいことを述べる趣旨と解される。したがって、本件は、[甲]パターンでは動機付けを認めがたい場合であっても、周知技術であることが立証されれば、[乙]パターンの設計事項として進歩性を否定できることを示している。

3.設計事項に当たらないと判示した裁判例

裁判例③

一知財高裁平成21年9月1日判決 平成20年(行ケ)第10405号ー〔インクカートリッジ位置決め事件〕

概要

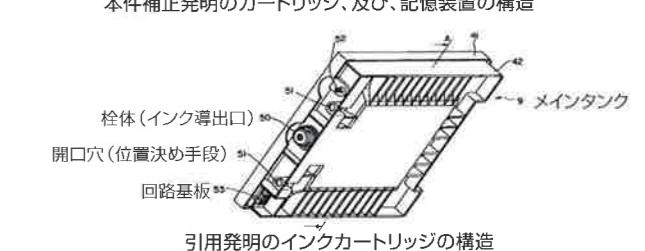
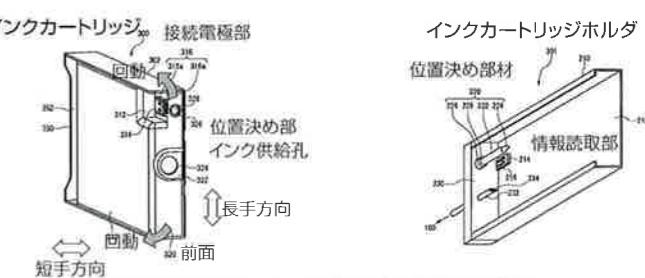
本件は、発明の名称を「インクカートリッジおよびインクカーリングホルダ」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求について、出願人の補正を却下し、同請求が成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取消を求めた事案である。

本件補正後の請求項1記載の発明(本件補正発明)は、「位置決め部326」と「接続電極部316」を下図のとおりインクカートリッジ300の前面320の短手方向に配置しており、同配置により、図中灰色矢印の方向への回動(がたつき)に伴う相対的位置関係のそれを小さくする効果を得ることができる(明細書段落【0058】参照)。

本件補正発明と引用発明(特開2002-19135号公報に記載された発明)との相違点は、次のとおりである。

「位置決め部」と「接続電極部」の位置関係に関し、本件補正発明は、位置決め部は、「前記接続電極部と対向するように」前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形成されており、…のに対し、引用発明は、本件補正発明のような特定がない点

つまり、本件補正発明と引用発明との相違点は、位置決め部(位置決め手段)と接続電極部(回路基板)との位置関係である。



特許庁の判断

特許庁は、かかる位置関係に関する相違点につき、①位置ずれを少なくするために位置決め部材と被位置決め部材を可能な限り近傍になるようにすることは当業者にとって自明であること、②引用発明において位置ずれを無くす必要があるのは回路基板の部分であるため、回路基板の近傍に位置決め開口穴(位置決め部)が設けられていることを認定し、③両者の位置関係は当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎないことから、本件補正是独立特許要件(進歩性)を欠くと判断した。

知財高裁の判断

知財高裁は、上記①②を前提とした場合に、引用発明の「位置決め手段」と「回路基板」と位置関係（長手方向）を、本件補正発明のような短手方向の構成となしうるものかを検討しなければならないとし、

引用例の記載によると、引用発明におけるインクカートリッジは、インクカートリッジホルダに接合する面が長方形であるものを想定していると認められるところ、その長方形の内部において、インク導入口のような他の必要な部材と共に回路基板及び開口穴を配置しようとする場合、これらの部材をスペースに余裕のある長手方向に配列しようとするのが自然な発想であり、あえて短手方向に複数の部材を配置しようとするには、何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要とするというべきである。

したがって、引用発明において、回路基板と開口穴とを近傍に配置しようとしたからといって、必ずしも本件補正発明の相違点に係る構成を採用することとなるわけではない。

これに対し、本願明細書の記載によると、本件補正発明において、本件相違点に係る構成が採用されたのは、接続電極部における位置ずれを極めて小さくし、製造のばらつきによる位置決め部を中心とする上下の回動による影響も最小限に抑えようとの動機に基づくものであると認められるところ、上記(1)のとおり、そもそも引用発明が課題として製造のばらつきを意識したものであるとは認められないし、引用例における位置決め機構に関する上記3の記載や他の記載において、本件相違点に係る構成を示唆する記載が存在するとは認められない。

そうすると、引用発明に基づいて、本件補正発明との本件相違点に係る構成を採用することは、当業者にとって単なる設計事項であるということはできないといふべきである。

（下線付加）

と判示した。

考察

本件判決は、位置ずれを小さくするために、引用発明の「位置決め手段」と「回路基板」を近傍に配置すべきことは自明であることを前提として、その配置を行う際には、スペースの存在を考慮すれば、（引用発明のように）、“長手方向”に配置することが自然であり、また、かかる自然な発想を離れ、引用例に記載された個別具体的な課題を前提としても、これら部材を“短手方向”

<参考資料>

¹特許庁審判部は、平成18年度より、産業界、弁護士、弁理士、および審判官をメンバーとする進歩性検討会を開催し、検討結果を報告書として公表している。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

²「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに關し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、示す必要がない程よく知られている技術である（特許・実用新案審査基準第II部第2章1.2.4(3)）

³なお、知財高裁平成18年6月29日判決〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕は、引用発明の課題を前提とすると相違点に係る構成を導くことができないとし、設計事項であるとした特許庁の判断を取り消しており、本件と同様の判断過程を示した事案である。

「PAGO事件」ECJ判決
(Case C301/07)

弁理士 大橋 啓輔

しました。最高裁は、同条項における「共同体において名声を有する(has a reputation in the Community)」の意味は明確でないとして、ECJに対し暫定的な意見を求めて以下の質問を行いました。

【質問1】1の加盟国のみで名声を有するCTMは、CTMR9条(1)(c)所定の「名声を有する商標」として共同体全体で保護されるか。

【質問2】質問1の回答が「No」である場合、1の加盟国のみで名声を有するCTMは、当該加盟国において、CTMR9条(1)(c)に基づく限定的な保護を受けられるか。

4. ECJの判断

ECJは、質問1に対し、CTMR9条(1)(c)所定の効果を得るために、CTMは、「共同体の領域の実質的部分」において、その指定商品・役務に関する公衆の大半により知られている必要があるが、本件で認定された事実に照らすと、本件商標が名声を得ている地域的範囲（オーストリア全域）は、「共同体の領域の実質的部分」を構成すると考えられる、と判示しました。そして、質問1に対する回答並びに本件に関する事情を考慮すると、質問2に回答する必要はないと判示しました。



1.はじめに

著名商標の希釈化防止を目的として、共同体商標(CTM)の所有者に対し、一定の条件の下、指定商品・役務と非類似の商品・役務に関する標章の使用を排除する権利を認める歐州共同体商標規則(CTMR)9条(1)(c)における「共同体において名声を有する(has a reputation in the Community)」の解釈につき、昨年10月、注目すべき判断が欧州司法裁判所(ECJ)により下されました。

2.事件の概要

オーストリアの企業であるPAGO社は、果実飲料等を指定商品とするCTM（以下「本件商標」という。）の商標権者です。本件商標は、以下に示すように、特徴あるラベルとキャップが付いた緑色のボトルの横にジュース入りのグラスが配置される構成からなります。PAGO社は、上記ボトルでジュースを販売しており、本件商標はオーストリアにおいて広く知られています。

一方、オーストリアの企業であるTilmilmilch社は、果実乳清飲料を販売していましたが、その飲料のボトルは、PAGO社のボトルと多くの点において共通し、さらに、その飲料の広告では、ボトルの横に飲料入りのグラスが置かれているという、本件商標と同様の表現が用いられていました。

PAGO社は、Tilmilmilch社による上記行為の停止を求めてウィーンの商業裁判所に提訴し、請求は認められました。しかし、この決定は高裁で覆されたため、PAGO社はオーストリアの最高裁に上訴しました。

3.事件の争点（ECJに対する質問）

PAGO社は、最高裁に対し、Tilmilmilch社の行為は、本件商標の名声を正当な理由なく不当に利用するものであるから、CTMR9条(1)(c)に基づき差し止められるべきであると主張

5.コメント

本件判決によれば、1の加盟国のみで著名性を有するCTMであっても、当該加盟国が「共同体の領域の実質的部分」と認められた場合は、CTMR9条(1)(c)に基づき、EU全域でその著名性を希釈化する行為を防止することができると言えます。この判決は、CTMの保護の拡大につながることになると思われます。

なお、ECJは、「共同体の領域の実質的部分」の判断基準について判決中で述べていませんが、ECJの法務官(Advocate General)は、参考意見として、「共同体の（領域の）実質的部分」に該当するかどうかは、国単位ではなく、事件のあらゆる状況、特に、当該CTMの指定商品・役務に関する公衆、その公衆において当該CTMが認識されている割合、当該CTMに関する著名性が存在する地域の重要性等が勘案されるべきであると述べています。

『最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈』全文訳

弁理士 加藤 真司



2009年12月28日に、最高人民法院より、特許権侵害紛争事件に適用される新たな司法解釈が公布されたので、全文の日本語訳を掲載します。

最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈

(法釈〔2009〕21号)

(2009年12月21日最高人民法院審判委員会第1480回会議を通過)

中華人民共和国最高人民法院公告

『最高人民法院の特許権侵害紛争事件の法律応用の若干の問題に関する解釈』は、2009年12月21日の最高人民法院審判委員会第1480回会議を通過し、ここに公布され、2010年1月1日より施行される。

2009年12月28日

特許権侵害紛争事件を正確に審理するために、『中華人民共和国特許法』、『中華人民共和国民事訴訟法』等の関連法律の規定に基づいて、実際の裁判を考慮して、本解釈を制定する。

第一条 人民法院は、特許権者が主張する請求項に基づいて、特許法第五十九条第一項の規定に従って、特許権の保護範囲を確定しなければならない。権利者が一審の法廷弁論終結前にその者が主張する請求項を変更したときは、人民法院はこれを許可しなければならない。

権利者が從属請求項によって特許権の保護範囲を確定するよう主張したときは、人民法院は、当該從属請求項に記載された付加技術的特徴及び引用する請求項に記載された技術的特徴によって特許権の保護範囲を確定しなければならない。

第二条 人民法院は、請求項の記載に従って、当該分野の通常の技術者が明細書及び付属図面を閲覧した後の請求項についての理解を考慮して、特許法第五十九条第一項に規定する請求項の内容を確定しなければならない。

第三条 人民法院は、請求項について、明細書及び付属図面、特許請求の範囲中の関連する請求項、特許審査の包袋を運用して、解釈を行うことができる。明細書に請求項の用語に対する特別な定義があるときは、その特別な定義に従う。

上述の方法によてもなお請求項の意味を明らかにできないときは、ハンドブック、教科書等の公知文献及び当該分野の通常の技術者の通常の理解を考慮して、解釈をすることができる。

第四条 請求項中の機能又は効果によって表現された技術的特徴については、人民法院は、明細書及び付属図面に記載された当該機能又は効果の具体的な実施方式及びその均等の実施方式を考慮して、当該技術的特徴の内容を確定する。

第五条 明細書又は付属図面にのみ記載されており、請求項には記載されていない技術案について、権利者が特許権侵害紛争事件において、それを特許権の保護範囲に取り込んだときは、人民法院はこれを支持しない。

第六条 特許出願人又は特許権者が特許権付与又は無効宣告の手続において請求項若しくは明細書の補正又は意見陳述によって放棄した技術案を、権利者が特許権侵害紛争事件において再び特許権の保護範囲に取り込んだときは、人民法院はこれを支持しない。

第七条 人民法院は、権利侵害であると訴えられている技術案が特許権の保護範囲に含まれるか否かを判断するときは、権利者が主張する請求項に記載されたすべての技術的特徴を審理しなければならない。

権利侵害であると訴えられている技術案が、請求項に記載されたすべての技術的特徴と同一又は均等の技術的特徴を含んでいたときは、人民法院は特許権の保護範囲に含まれると認定しなければならない。権利侵害であると訴えられている技術案の技術的特徴が、請求項に記載されたすべての技術的特徴と比べて、請求項に記載された一つ以上の技術的特徴を欠いており、又は一つ以上の技術的特徴が同一でも均等でもないときは、人民法院は特許権の保護範囲に含まれないと認定しなければならない。

第八条 意匠特許の製品と同一又は類似の種類の製品に、権利付与された意匠と同一又は類似の意匠を採用したときは、人民法院は、権利侵害であると訴えられているデザインは特許法第五十九条第二項に規定する意匠特許権の保護範囲に含まれると認定しなければならない。

第九条 人民法院は、意匠製品の用途に基づいて、製品の種類が同一又は類似であるか否かを認定しなければならない。製品の用途を確定するときは、意匠の簡単な説明、国際意匠分類表、製品の機能、及び製品の販売、実際の使用の状況等の要素を考慮することができます。

第十条 人民法院は、意匠特許製品の一般的消費者の知識レベル及び認知能力をもって、意匠が同一又は類似であるか否かを判断しなければならない。

第十一条 人民法院は、意匠が同一又は類似であるか否かを認定するときは、権利付与された意匠及び権利侵害であると訴えられているデザインのデザイン特徴に基づいて、意匠の全体の視覚効

果をもって総合判断を行わなければならない。主に技術的機能によって決定されるデザイン特徴及び全体の視覚効果に影響を及ぼさない製品の材料、内部構造等の特徴については、考慮してはならない。

以下の場合には、通常は、意匠の全体視覚効果に、より影響力を有する。

(一) 製品の正常使用時に、容易に直接観察できる部位は、その他の部位に対してより影響力を有する

(二) 権利付与された意匠における先行意匠と異なるデザイン特徴は、権利付与された意匠のその他のデザイン特徴に対してより影響力を有する

権利侵害であると訴えられているデザインと権利付与された意匠とで、全体の視覚効果において差異がないときは、人民法院は両者が同一であると認定しなければならず、全体の視覚効果において実質的な差異がないときは、人民法院は両者が類似であると認定しなければならない。

第十二条 発明又は実用新案の特許権を侵害する製品を部品として、他の製品を製造したときは、人民法院は特許法第十一條に規定する使用行為に該当すると認定しなければならず、当該他の製品を販売したときは、人民法院は特許法第十一條に規定する販売行為に該当すると認定しなければならない。

意匠特許権を侵害する製品を部品として、他の製品を製造し、かつ販売したときは、人民法院は特許法第十一條に規定する販売行為に該当すると認定しなければならない。但し、意匠特許権を侵害する製品が、当該他の製品において単に技術的機能を有するのみである場合は、この限りでない。

前二項に規定する場合において、侵害者であると訴えられている者との間に分業協力の関係がある者については、人民法院は共同侵害であると認定しなければならない。

第十三条 特許方法を使用して得られた原始製品については、人民法院は特許法第十一條に規定する特許方法に従って直接得られた製品であると認定しなければならない。

上述の原始製品をさらに加工し、処理して後続製品を得る行為については、人民法院は、特許法第十一條に規定する当該特許方法に従って直接得られた製品を使用する行為であると認定しなければならない。

第十四条 特許権の保護範囲に含まれると訴えられているすべての技術的特徴と、先行の技術案中の対応する技術的特徴とが、同一であるか、又は実質的な差異がないときは、人民法院は、訴えられている侵害者が実施している技術は特許法第六十二條に規定する先行技術に該当すると認定しなければならない。

権利侵害であると訴えられているデザインと、先行デザインとが、同一であるか、又は実質的な差異がないときは、人民法院は、訴えられている侵害者が実施しているデザインは特許法第六十二條に規定する先行デザインに該当すると認定しなければならない。

第十五条 訴えられている侵害者が、不法に得た技術又はデザインをもって先使用権の抗弁を主張したときは、人民法院はこれを支持しない。

以下のいずれかの場合には、人民法院は、特許法第六十九条第(二)号に規定する既にされていた製造又は使用の必要な準備に該当すると認定しなければならない。

(一) 発明創造の実施に必須の主要な技術図面又は製造工程文書を既に完成させていたとき

(二) 発明創造の実施に必須の主要な設備又は原材料を既に製造し、又は購入していたとき

特許法第六十九条第(二)号に規定するもとの範囲には、特許出願日前に既にある生産規模、及び既にある生産設備を利用して、又は既にされている生産の準備に基づいて達成可能な生産規模が含まれる。

先使用者が、特許出願日後に、既に実施又は実施に必要な準備をしている技術又はデザインを譲渡し、又は他人に実施許諾し、侵害者であると訴えられている者が、当該実施行為がもとの範囲内における継続的な実施に該当すると主張するときは、人民法院はこれを支持しない。但し、当該技術又はデザインとともに企業と一緒に譲渡又は承継された場合は、この限りでない。

第十六条 人民法院は、特許法第六十五条第一項の規定に従って侵害者が権利侵害により得た利益を確定するときは、侵害者が特許権を侵害する行為により得た利益に限らなければならず、その他の権利によって生じた利益については、合理的に控除しなければならない。

発明又は実用新案の特許権を侵害する製品が、他の製品の部品であるときは、人民法院は、当該部品自体の価値及び完成品の利潤を実現するまでのその作用等の要素に基づいて、合理的に賠償額を決定しなければならない。

意匠特許権を侵害する製品が包装物であるときは、人民法院は、包装物自体の価値及び包装される製品の利潤を実現するまでのその作用等の要素に基づいて、合理的に賠償額を決定しなければならない。

第十七条 製品又は製品を製造する技術案が特許出願日前に国内外で公衆に知られているときは、人民法院は、当該製品は特許法第六十一条第一項に規定する新製品に該当しないと認定しなければならない。

第十八条 権利者が他人に特許権侵害の警告を発送し、被警告者又は利害関係人が書面で権利者に訴権行使するよう催告し、権利者が当該書面の催告を受け取った日から一ヶ月以内又は書面の催告を発送した日から二ヶ月以内に、権利者が警告を取り下げる、訴訟も提起しない場合において、被警告者又は利害関係人が人民法院にその者の行為が特許権を侵害しないことを確認する訴訟を提起したときは、人民法院はこれを受理しなければならない。

第十九条 特許権侵害であると訴えられている行為が、2009年10月1日以前に発生し、2009年10月1日以後まで継続しており、改正前及び改正後のいずれの特許法の規定によっても侵害者が損害賠償責任を負わなければならないときは、人民法院は改正後の特許法を適用して賠償額を決定する。

第二十条 本院が以前に発布した関連する司法解釈と本解釈とが一致しないときは、本解釈を基準とする。

米国特許法271条(f)は方法特許に適用されるか ～Cardiac事件

弁護士 小林 英了
監修/弁理士 松任谷優子



1.はじめに

米国特許法271条(f)は、最終的な組立てを米国外で行わせるために、米国特許発明の構成要素を米国内若しくは米国外へ供給した場合は、米国特許権の侵害を構成する旨規定している¹。この271条(f)は、エビの背わた抜き装置の構成部品を米国外へ輸出する行為が、当該装置特許の侵害を構成しないと判断したDeepsouth最高裁判決²を覆す目的で制定されたものである。

ここで、271条(f)で規制される対象が、特許発明の構成要素(Component)と規定されていることから、方法特許を構成する各ステップの実施に用いられる製品を米国外へ輸出する行為が、271条(f)の規制対象に該当するか否かが問題となっていた。

この点に関し、CAFCは、NTP対RIM事件³において、傍論ではあるが、方法発明はステップの組み合わせであって、その「構成要素を供給する」の文言が意味するところは不明であると述べているものの、271条(f)が方法特許に適用されるか否かについては明言しなかった。

その後、CAFCは、Union Carbide判決⁴において、エチレンオキサイドの製造に用いられる触媒を米国外に輸出する行為に対して、当該触媒が271条(f)の「構成要素」に該当するとして、当該触媒を用いたエチレンオキサイドの製法特許を侵害する旨判示していた。しかし、CAFCは、同じ争点に関して、大法廷を開いて審理を行い、271条(f)は方法特許には適用されない旨判断し、Union Carbide判決を覆した⁵。

2.事案の概要

原告Cardiac等(以下、「原告」という。)は、植え込み型の心臓刺激装置を用いた心臓刺激法に関する米国特許4,407,288('288特許)を有している。この特許発明によれば、心臓刺激装置が複数の動作モードを備えており、心臓の状態を検出し、検出された心臓の状態に対応する動作モードで心臓を刺激することにより、不整脈等を治療する。

被告St.Jude等(以下、「被告」という。)は、被告製品である埋め込み型除細動器(ICD)を米国内で販売するとともに、外国へも輸出していた。原告は、被告製品を米国内外で販売する行為が'288特許の侵害に当たるとして、特許権侵害訴

訟を提起した。インディアナ州連邦地裁は、「288特許は引例に基づき自明であると判示したが、この判決はCAFCによって覆された。その後の再審理において、連邦地裁は、「288特許は有効であると判断するとともに、Union Carbide判決を引用して、被告製品は方法特許である'288特許を実施するための「構成部品」に当たるとして、271条(f)に基づき、被告製品を外国へ輸出する行為につき'288特許の侵害を構成する旨判断した。

CAFCの3人の判事によるパネルも地裁判決を支持したが、被告からの再審理の申立を受け、271条(f)の適用範囲に関する争点について、大法廷を開いて審理を行った。

3.判決の概要

原告は、「発明」について定義する米国特許法101条には、装置のほかに方法が含まれているから、271条(f)で規定する「特許発明」にも方法特許が含まれる旨主張した。しかし、裁判所は、以下のとおり述べて、271条(f)には方法特許が含まれないと判示した。

271条(f)で規定する「要素」(Component)とは、方法特許の場合、当該方法を構成する各ステップを意味するのであり、各ステップを実行するための装置を意味するものではない。このことは、271条(c)において、「要素」と「方法を実施するための装置」を明確に使い分けていることからも明らかである。そして、271条(f)では、当該要素を「供給する」(Supply)という要件があるところ、「供給」される対象は実在するものでなければならず、有形的でない「方法の各ステップ」を供給すること自体が不可能である。よって、条文の文言上、271条(f)は方法特許には適用されない。

また、271条(f)は、Deepsouth最高裁判決によって発生した法の抜け穴を埋める目的で制定されたところ、271条(f)の立法経緯において、方法発明を保護する旨の言及はほとんどない。よって、米国議会は、271条(f)を制定するにあたり、装置特許について判断されたDeepsouth最高裁判決を覆すことのみを目的としていたのであって、方法発明を保護する意図は有していないかった。

したがって、方法特許は271条(f)の適用がない。かかる判示と抵触するUnion Carbide判決は覆される。

なお、本判決には、Newman判事による反対意見が付されている。

4.検討

本判決は、大法廷を開いて審理判断した点、直近のCAFC判決を覆した点で、方法特許は271条(f)の対象に含まれないとするCAFCの強い意図が伺え、実務上、大きな意義があると思われる。

ただし、多数意見によれば、特許法101条の「Invention」は方法発明を含むのに対し、271条(f)の「Invention」は方法発明を含まないこととなり、同一の文言が異なる意味を有するという事態が生じてしまうこととなる。

また、反対意見において指摘されているように、多数意見の説示に従えば、次のような法の抜け穴が生じてしまうこととなる。すなわち、情報処理方法のように、各ステップを別の国で

容易に実行可能な方法発明について特許がある場合、一部のステップを実施する装置を米国外へ輸出し、残りのステップを米国内で実施しても、当該方法発明の全てのステップが米内で行われていないため、方法特許の直接侵害を構成しない。さらに、本判決によれば、当該一部のステップを実施する装置を輸出する行為に対しては、271条(f)が適用されないため、結局、全ての行為に対して米国特許権の侵害を構成しないこととなる。

ただし、装置またはシステムのクレームを作成し、これに基づき権利行使することにより、装置特許に基づいて直接侵害を追及でき、あるいは、システム特許に基づき271条(f)の適用を受けることができるため、反対意見が指摘するような問題が生じることは少ないのではないかとも思われる。

いずれにせよ、本件のような問題については、最高裁において統一した判断がなされることが望まれる。



〈脚注〉

¹35 USC 271(f)

²Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)

³NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 413 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)

⁴Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)

⁵Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 2007-1296, -1347 (Fed. Cir. 2009)

⁶原告は、ほぼ同一内容の装置特許及び方法特許に基づき、特許権侵害訴訟を提起したが、特許無効と判断された地裁判決を受けて、装置特許に基づく権利行使を放棄した結果、方法特許のみが審理判断の対象となっていた。

弁護士 小林 英了

平成21年6月29日判決 知財高裁H21(ネ)第10006号 補償金等請求控訴事件

「中空ゴルフクラブヘッド」事件

特許

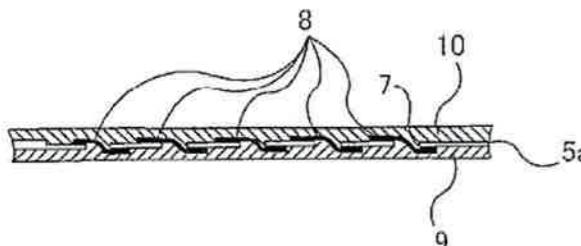
1. 事案の概要

原告は、「中空ゴルフクラブヘッド」に係る特許第3725481号（本件特許権）を有しているところ、被告製品が本件特許権を侵害すると主張して、補償金及び損害賠償金を請求した。

本件特許発明は、金属製外郭部材と繊維強化プラスチック（FRP）製外郭部材とを接着するとともに、金属製外郭部材に形成された貫通穴を介して、FRP製の「縫合材」を接着界面側とその反対面側とに通すことで、異種の外郭部材の接合強度を高めたことを特徴とする。

被告製品（下図参照）では、FRP製上部・下部外郭部材10、9の間に金属製外郭部材5aが挟み込まれ、炭素繊維の帯片8の各々が金属製外郭部材5aに形成された透孔7を1回だけ通つて外郭部材10、9と各1箇所で接合されていた。このため、被告製品が本件発明の「縫合材」に該当するか、均等が成立するかが争点となつた。

1審は、「縫合材」とは、金属製の外郭部材に設けた複数の貫通穴に、金属製の外郭部材の一方の側と他方の側との間を曲折しながら連続して通した部材を意味すると解釈し、かかる縫合材を用いて外郭部材同士を結合したことが本質的部分であるとして、文言及び均等侵害を否定した。



2. 本判決の概要

知財高裁は、異種の外郭部材の接合強度を高めるという作用を奏するために、「縫合材」が金属製外郭部材の接着界面側の2力所以上で接合することが必要であり、そのためには、金属製外郭部材の接着界面側から貫通穴を通して反対面側に達し、貫通穴を通して接着界面側に回帰させることが必要であるから、「縫合材」とは、金属製外郭部材の複数の貫通穴を通し、かつ、少なくとも2力所でFRP製外郭部材と接合する部材であると解釈した。そして、被告製品の帯片は、金属製外郭部材の貫通穴を1回しか通過せず、上面側のFRP製外郭部材と1力所で接着するにとどまるから、本件特許発明の「縫合材」に該当しないとして、文言侵害を否定した。

3. 検討

1審と控訴審で均等に対する判断が分かれたのは、外郭部材同士の接着原理の理解が異なったためであると思われる。すなわち、1審では、実施例及び辞書の記載を重視して、縫合材が金属製外郭部材を連続的に貫通することで異種外郭部材が強固に接合されることを本質的特徴と判断したのに対し、控訴審では、縫合材が金属製外郭部材を貫通した状態でFRP製外郭部材と接着することを重視しており、実施例や辞書の記載に拘泥しない解釈をとっている。

意識的除外の判断については、36条に基づく拒絶も適用対象となることを前提としている。最近は36条違反の拒絶理由が出される場合が多く、請求項を補正する際はこの点にも留意する必要があろう。

特 サブライセンス 解除 連帶債権 平成21年8月18日判決（知財高裁H20(ネ)第10086号）請求一部認容>>原判決一部変更

サブライセンス契約がサブライセンサーの債務不履行によって解除された後の、サブライセンサーによる実施行為に対する、特許権者による特許権侵害に基づく損害賠償請求権と、サブライセンサーによるサブライセンス契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権とは、不真正連帶債権の関係にある。

特 請求項ごとの訂正の許否 平成21年9月3日判決（知財高裁H21(行ケ)第10004号）無効審決>>取消

特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は、訂正の目的が明らようない記載の説明であったとしても、その実質が、特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば、請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され、その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。

特 サポート要件 平成21年9月29日判決（知財高裁H20(行ケ)第10484号）無効審決>>取消

本件発明の特徴的な部分は「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあるから、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないので、「具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はない」と判示された事例。

特 除くクレーム 補正却下 平成21年9月30日判決（知財高裁H21(行ケ)第10041号）拒絶審決>>維持

引例を回避するために、引例に開示された技術的事項を除くよう請求項を補正する場合において、当該除くべき範囲の外延が明確でなければ、当該除くクレームの技術的範囲の外延が不明確になる。除く範囲の外延が引例で定義されているとしても、本願でその定義がされていなければ、除く範囲の外延は依然として不明確になる。

商 商標法3条2項 平成21年9月30日判決（知財高裁H20(行ケ)第10474号）拒絶審決>>維持

本願商標「東京牛乳」（指定商品：第29類「牛乳」）は、地産地消の商品として東京都及びその近県の取引者・需要者の間である程度その存在が知られるようになったといえるとしても、原告らの業務に係る商品であると広く知られていたということはできないとして、商標法3条2項の適用を否定した。

商 商標的使用 平成21年10月8日判決（知財高裁H21(行ケ)第10141号）不使用取消>>審決取消

原告商品（時計）に付された「DEEPSEA」の表示が、「660ft=200M」の表示と相まって、需要者において、水深200メートルでの深海でも使用できる機能を表示するものと理解されると同時に、自他商品識別標識としての機能を果たす態様でも用いられているとして、商標的使用を肯定した。

商 商標の類似 結合商標 平成21年10月13日判決（知財高裁H21(ネ)第10031号）原判決変更（請求認容）

裁判所は、被控訴人標章は不可分的に結合しているとまでないこと、また、その構成部分は出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることから、当該構成部分を抽出し、控訴人商標との類比判断を行うことは許容されると判示した。

商 他人の名称の著名な略称 平成21年10月20日判決（知財高裁H21(行ケ)第10074号）無効成立>>取消

「INTELLASSET」が、同書・同大・同間隔で表されていることに照らすと、該文字は外観上一体に把握される上、特定の読み方や観念を生じないと解され、被告の略称「INTEL」は、文字列の中に埋没して客観的に把握されず、被告を想起・連想させないとして、「他人の氏名…の著名な略称を含む商標」には当たらないと判示された。

特 進歩性 平成21年10月22日判決（知財高裁H20(行ケ)第10398号）無効審決>>取消

本件発明の解決課題は、自明又は周知の課題であったということはできず、また、本件発明のある構成についての動機付けの開示や示唆は存在しないのであるから、仮に、本件発明の他の構成が容易になし得るものであったとしても、上記ある構成についてまで、当業者が必要に応じ適宜なし得るものであったということはできないとして、本件発明の進歩性を認めた。