

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2017年6月号〉

Contents

1 | 事務所NEWS



2 | 第四次産業革命の波と新たなADR制度の導入について



3 | 特許権の共有者による発明の実施とは評価できないとして
消尽の成立を否定した事例

東京地裁(29部)平成29年4月27日判決



4 | 引用発明に基づき2つの段階を経て相違点に係る構成に至るには
「格別な努力を要する」として、容易想到性を否定した事例

知財高裁(4部)平成29年3月21日判決



5 | 健康補助食品に関する商標権侵害訴訟において
商標類似性を否定した事例

知財高裁(4部)平成29年4月25日判決



6 | 欧州連合司法裁判所のフィルム・スペラー判決：
違法アップロード動画の再生装置の販売は「公共への発信」に該当



7 | 医薬品の製造方法の特許権侵害事件における
立証責任の分配基準を示した「指導性判例」

最高人民法院2016年5月31日判決



8 | セミナー・執筆情報のご案内




事務所 News

News.1

入所のお知らせ

本年4月より東京事務所に入所致しました松田誠司と申します。

平成21年に神戸大学法科大学院を修了後、平成22年12月に大阪の中之島シティ法律事務所において弁護士業務を開始致しました。同事務所では、知財分野において著名な三山峻司弁護士の下、特許、商標、著作権及び不正競争防止法関係事件等、多数の知財案件に関与する機会に恵まれました。その後、平成27年4月より2年間の任期付きで、特許庁に出入し、総務部総務課制度審議室(法令改正担当部署)において法制専門官(立法担当官)として、職務発明制度の見直し、職務発明ガイドラインやTPP整備法案の策定及び国会対応等に従事しました。これらは、産業財産権法の改正という技術的要素の強い業務でありながら、政治的にも法制的にも注目されたものであり、得難い経験をさせて頂きました。また、多数の執筆の機会にも恵まれ、『実務解説・職務発明——平成27年特許法改正対応』(商事法務、2016年)等を上梓しております。

この度、弁護士業務に復帰し、大江橋法律事務所において執務を開始致しましたが、これまでの経験を活かし、知財分野を中心にリーガルサービスを提供していきたいと考えております。また、昨年より情報ネットワーク法学会理事を務めており、今後ますます社会的重要性が高まっていくITや情報法の分野についても研鑽を重ねて参る所存です。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



松田 誠司
Seiji Matsuda

News.2

ALB IP rankings 2017で
当事務所の知的財産グループは高い評価を得ました。

トムソンロイター社出版のAsian Legal Business (ALB) 2017年5月号のIP Rankings 2017において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門において高い評価(Tier 1)を得ました。

またJapan DomesticのTrademarks/Copyright部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。

関連サイト(Asian Legal Business) : <http://www.legalbusinessonline.com/asia>

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

第四次産業革命の波と新たなADR制度の導入について

松田 誠司
Seiji Matsuda

PROFILEはこちら

近時、IoT、ビッグデータ、ロボット、人工知能(AI)等による技術革新の可能性が叫ばれ、これにより我が国の産業構造に大きな変動がもたらされると予想されています。この第四次産業革命ともいべき変革を見据え、知財制度はどのようにあるべきでしょうか。この点に関し、特許庁と経済産業省が連携して「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」を立ち上げ検討を進めていたところですが、今年4月、同検討会の報告書が公表されました。

同報告書は、デジタル社会において、ネットを介して様々なモノがつながることによる新たな付加価値の創出やこれまでにないビジネスモデルが生まれること等を指摘したうえで、「データの利活用」、「産業財産権システム」及び「国際標準化」の各観点から、制度・運用の在り方を総合的に検討していく必要があることを述べています。このうち、「産業財産権システム」に関しては、最近の発明及び特許の特徴、標準必須特許(SEP(Standard Essential Patent))をめぐる環境及び特許権行使専門企業(いわゆるパテント・トロール)の活動等に言及し、新たなADR²制度の導入を提言しています。具体的には、SEPを対象とする裁定(SEP裁定)の導入と中小企業等の請求に基づく調整としてのあっせんについて検討を行うこととされています。

まず、裁定制度に関しては、現行法上、不実施の場合の通常実施権の設定(特許法83条)、利用関係に該当する自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定(同法92条)及び公共の利益のための通常実施権の設定(同法93条)を目的とする各裁定制度が想起されます³が、今回導入が提言された裁定制度はこれらとは性質が異なるものであるように思われます。上記報告書での問題意識は、IoTの進展により、様々な製品・サービスがつながるようになると、多種の製品に情報通信技術が組み込まれ、情報通信分野の標準規格が

いわば社会インフラを構成することになること、そしてこれまで情報通信分野の標準規格をあまり利用してこなかった自動車業界等も、回避することができない標準必須特許を実施することになること、したがって、社会インフラを構成するような標準に係る特許権について紛争が多発すると、産業に多大な悪影響が生じるという点にあります。そこで、SEPにつきライセンス交渉や紛争処理のコストを低減するための方策として、新たな裁定制度を導入することとされました。

次にあっせんについては、上記問題意識を背景に、特許権をめぐる紛争が多発した場合には、大企業に比べて様々な制約を有する中小企業は不利な立場に立たされることから、多様な特許をめぐるライセンス交渉や紛争につき、これを簡易迅速に解決するためのADR制度を検討することとされました。もともと、このようなADR制度は、現在、日本知的財産仲裁センターを始めとする各ADR機関において実施されている手続と同様であるため、上記あっせんを導入するのであれば、これにいかなる特長を持たせるべきかが今後の制度設計の課題といえるでしょう。

SEP裁定については「導入を検討する」、あっせん制度については「検討する」とされており、若干の温度差が見られますが、いずれも、今後、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において法改正を視野に入れて具体的な検討を進めることとされています。したがって、順調に進めば、平成30年通常国会に特許法等改正法案が提出されるものと思われます。

平成30年に提出される可能性のある特許法等改正法案は、ADR制度の導入のみならず、知財紛争処理システムの機能強化に係る改正事項が盛り込まれるものと思われ、大型改正になることが予想されます。

報告書の詳細は、以下のリンク先からご覧いただけます。

詳細は、経済産業省ウェブサイト公表されています。詳しくは[こちら](#)

¹ NPE(Non-Practicing Entity)と呼ばれることもあります。 ² Alternative Dispute Resolutionの略語であり、裁判外紛争解決手続のことをいいます。 ³ 特許庁によれば、いずれの制度においても未だ裁定がなされた実績はないとされています(産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第7回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ資料5「我が国における裁定制度について」8頁)。 ⁴ 報告書によれば、あっせん制度においては、その対象はSEPに限られないものと思われます。

→ contentsへ戻る

特許権の共有者による発明の実施とは評価できないとして 消尽の成立を否定した事例

石津 真二
Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

東京地裁(29部)平成29年4月27日判決(平成27年(ワ)第556号・平成27年(ワ)第20109号)裁判所ウェブサイト[魚肉等切断装置事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件には本訴と反訴があり、本件の本訴は、本件特許(特許第4684812「切断装置」)の共有特許権者である本诉被告Yから特許権侵害の警告を受けた本訴原告XがYに対して、特許権侵害の事実がないのに警告をされたことにより事業撤退等の損害を被ったことを理由として、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。なお、本件では、本件特許権をYと共有するZが、X側補助参加人として手続に参加しています。

本件の争点は多岐にわたりますが、本稿では、Xが非侵害の理由の一つとして主張した消尽論(Xが購入・使用している被疑侵害品(本件製品)は本件特許権の共有者であるZが製造販売したものであるから、本件製品に関し本件特許に係る特許権は消尽した。)について紹介いたします。

本件製品については、原材料を第三者Pが仕入れ、Pが仕入れた原材料をZが加工及び組立して製品として完成し、完成品がP名義で販売され、そのメンテナンスはZが行うこととされていました。そこで、Xは、本件製品の製造販売(発明の実施¹)の主体は本件特許権の共有者であるZであるから本件特許権は消尽(なお、本件特許権の設定登録前の行為を捉えているため厳密には消尽理論の類推適用です。)したと主張しました。一

¹なお、本件で、Xは、本件製品が本件発明の構成要件を充足するか否かについても争っています。

方、Yは、本件製品の製造販売の主体はPであるから本件特許は消尽していないと主張しました。

共有に係る特許権の効力については特許法73条が規定しています。裁判所は、上記消尽論の争点につき、同条の趣旨を踏まえ「共有に係る特許権の共有者が自ら特許発明の実施をしているか否かは、実施行為を形式的、物理的に担っている者が誰かではなく、当該実施行為の法的な帰属主体が誰であるかを規範的に判断すべきものといえる。そして、実施行為の法的な帰属主体であるというためには、通常、当該実施行為を自己の名義及び計算により行っていることが必要であるというべきである。」(下線は筆者による)との判断基準を示した上、かかる判断基準に基づき、本件製品の製造販売はPの名義及び計算により行われていたから、本件製品の製造販売に係る本件発明の実施の主体はPであり、したがって、本件特許権は消尽していないと判断しました。

本件は、特許権の共有者による特許発明の実施について判断基準を示し、また、当該基準のあてはめについて具体的な判断を示した裁判例として、実務の参考になるものと思われます。

[→ contentsへ戻る](#)

引用発明に基づき2つの段階を経て相違点に係る構成に至るには「格別な努力を要する」として、容易想到性を否定した事例

富田 詩織
Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成29年3月21日判決(平成28年(行ケ)第10186号)裁判所ウェブサイト[こすると消えるペン事件]

→ 裁判例はこちら

発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする発明(「本件発明」)に係る特許(「本件特許」)について、被告Yが、無効審判を請求したところ、特許庁は、本件発明は進歩性を欠くとして請求成立(無効)の審決を下しました(「本件審決」)。これに対し、特許権者である原告Xらが、本件審決の取消しを求めて提起したのがこの審決取消訴訟です。

本件発明は、概略、高温側変色点以下の有色状態から摩擦体による摩擦熱により無色に変位し、また無色状態からの温度降下により有色に変位するという熱により変色する特性を備えたインキを充填した、摩擦熱によりインキの筆跡を消色させる摩擦体が筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されてなる「摩擦熱変色性筆記具」という、いわゆる「こすると消えるペン」に関するものです。

本件発明と引用発明1(可逆熱変色性インキ組成物を充填し、低温域での発色状態と高温域での消色状態が記憶保持できる筆記具。)は、本件発明には上記「摩擦体」が筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されているのに対し、引用発明1にはこのような特定がないという点で相違していたところ、知財高裁は、この相違点について、以下のように判断し、本件審決を取り消しました。

- 1 引用発明1と引用発明2(筆記具である冷熱ペンに、筆跡を形成する対象となる熱変色層を備えた支持体と摩擦熱で変色層を変色させる別体の「摩擦具」とがセットにされている。)は、その構成及び筆跡の形成に関する機能において大きく異なる。したがって、当業者において引用発明1に引用発明2を組み合わせることを発想するとはおよそ考え難い。
- 2 仮に、当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても、引用発明2の摩擦具は筆記具とは別体のものであ

る。よって、引用発明1の筆記具とこれとは別体の摩擦具を共に提供する構成を想到するにとどまり、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着して一体のものとして提供する相違点に係る本件発明の構成には至らない。

- 3 消しゴムなど単に筆跡を消去するものについては、筆記具の後部又はキャップに装着することが周知慣用の構成であったと認められるものの、引用発明2のような摩擦具については、筆記具の後部又はキャップに装着することが当業者に周知された構成であったということはできない。また、摩擦具の提供の手段として、単に筆跡を消去するものを筆記具の後部又はキャップに装着する構成の適用を動機づけられることも考え難い。
- 4 仮に当業者において摩擦具を筆記具の後部又はキャップに装着することを想到しえたとしても、それは、引用発明1に引用発明2を組み合わせる摩擦体を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点に係る本件発明の構成に至ることとなる。このように引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点に係る本件発明の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということとはできない。

引用発明に基づき、それぞれは容易に想到可能な2つの段階を経て相違点に係る構成に至ることは「格別な努力を要する」として、容易想到性を否定する判決は少ないところ(知財高裁平成28年8月10日判決平成27年(行ケ)第10149号等)、本件は、読者の方々にとって比較的身近と思われる発明につきこのような判断がなされたため、ご紹介させていただきました。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

健康補助食品に関する商標権侵害訴訟において 商標類似性を否定した事例

重富 貴光
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成29年4月25日判決(平成28年(ネ)第10106号)裁判所ウェブサイト[フェルガード商標事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、控訴人は、指定商品を「フェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする粉末及びカプセル状の加工食品」とする「フェルガード(標準文字)」なる登録商標(「本件商標」)を有していたところ、被控訴人が「フェルゴッド」との部分を含む各標章(「被告各標章」)を使用した健康補助食品¹を販売すること等が商標権を侵害するとして、差止及び損害賠償請求をした事案です。原審(東京地裁(29部)平成28年10月12日判決(平成28年(ワ)第8027号)裁判所ウェブサイト)は、被告各標章は本件商標に類似しないとして、原告(控訴人)の請求を棄却しました。

控訴審判決も、大要、以下のとおり判示して、被告各標章は本件商標に類似しないと判断しました。

①外観・観念・称呼

- ✓ 「フェルガード」と「フェルゴッド」の部分の外観が異なる。
- ✓ 本件商標及び被告各標章のいずれからも、需要者に対して特定の観念を生じさせるものではない。本件商標がフェルラ酸を含有する健康補助食品を意味するものと周知されていたと認めるに足りず、具体的な取引の実情を考慮しても、原告商品の需要者に、本件商標から「フェルラ酸を含有する健康補助食品」との観念が生じるとはいえない。
- ✓ 本件商標と被告各標章の「フェルゴッド」の部分の称呼は、需要者に、その全体の語調、語感において、異なる印象を与える。

¹少なくともフェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする粉末状の健康補助食品です。

②取引の実情

原告商品は、認知症患者及びその介助者を主たる需要者とすると、認知症患者は、判断能力、記憶能力が一般人よりも低下し、十分な注意力を有さないこともあり得る。しかし、判断能力、記憶能力が相当程度低下した認知症患者にあっては、本人ではなく、その介助者が、原告商品の購入を決定し、実際の購入を行うのが一般的であるから、原告商品の需要者の注意力が殊更に低いことを前提として、本件商標と被告各標章の類否の判断を行うべきであるということとはできない。

商標の類否は、外観、観念、称呼等によって需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して、取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきとされており(最高裁昭和43年2月27日判決(民集22巻2号399頁))、本判決もこれに沿って判断しています。もともと、本判決が取引の実情の考慮にあたって需要者(認知症患者)の判断能力・記憶能力が一般人よりも低下している事情に触れたことは興味深く思われます。本件の結論としては介助者による商品購入決定等が行われるであろうことを考慮して類否判断への影響がありませんでしたが、需要者の注意力が低いと認められる取引事案では、当該事情は類否判断に少なからぬ影響を及ぼし得るように思われます。かような意味において、類否論において取引の実情を丹念に考察することの重要性を示唆するものといえます。

→ contentsへ戻る

欧州連合司法裁判所のフィルム・スペラー判決： 違法アップロード動画の再生装置の販売は「公共への発信」に該当

橋口 瑞希
Mizuki Hashiguchi

PROFILEはこちら

『シャーロック』は、かつて虫眼鏡とチェック柄の鹿撃ち帽がトレードマークだった頭脳明晰なシャーロック・ホームズが、電波の飛び交う現代でパソコンとスマホを駆使して大活躍する、英国のミステリー・ドラマです。2017年1月15日に放送された第4シーズン最終回では、視聴者を驚かせるどんでん返しが予定されていましたが、その前日に最終回の動画がインターネットに流出してしまいました。プロデューサーは、動画を広めないよう、ツイッターで呼びかけました¹。

ところで、オランダでは、インターネット上の動画や音楽をテレビで視聴するための装置が、「フィルム・スペラー」という商品名で販売されています。この装置にインストールされたソフトウェアには、ウェブサイトにリンクする機能が追加されています。リモコンを操作すれば、このリンクを通して、ウェブサイト上の動画や音楽がテレビで再生されます。販売者は、「著作権者の承諾を得なくても、インターネット上の動画や音声を無料で簡単にテレビで視聴できる」と宣伝したそうです。

オランダの著作権保護団体は、フィルム・スペラーがオランダ著作権法と著作隣接権法に違反すると主張し、販売中止を求める訴訟をオランダ中央地方裁判所で提起しました。オランダ著作権法と著作隣接権法は、欧州議会と欧州連合理事会による指令第2001/29/EC号に基づいて制定されています。同指令の第3条1項には、「欧州連合加盟国は、著作物を公共に向けて発信することを承諾又は禁止する独占権を、その著作物の著作者に与えなければならない」と規定されています。オランダ中央地方裁判所は、フィルム・スペラーの販売が「公共への発信」に該当するか否かについて、欧州連合司法裁判所の見解を求めました。

これに対し、欧州連合司法裁判所は、著作権者の承諾を得ずにインターネットにアップロードされた動画や音楽等の著作物をテレビで視聴できるように設計された、フィルム・スペラーのようなマルチメディア・プレーヤーを販売することは、指令第2001/29/EC号の第3条1項に規定されている「公共への発信」に該当すると判決を2017年4月26日に言い渡しました²。「公共への発信」は第3条1項に定義されていないため、欧州連合司法裁判所は、指令の序文を参照し、指令の趣旨は著作者への高度な保護を提供することであるから、「公共への発信」という表現は広く解釈すべきだと判断しました。

欧州連合司法裁判所が昨年下したリハ・トレーニング判決によると、本来は著作物を視聴できない状態であるにも関わらず、第三者が故意に介入することによってそれらが視聴可能になる場合、この第三者は著作物を「発信」とみなされます。フィルム・スペラーは、簡単には閲覧できないはずのウェブサイトへのアクセスを可能にし、販売者は、このような結果が生じることを把握しながら、利益を得ることを目的としてフィルム・スペラーを販売したので、「発信」を行ったことになると欧州連合司法裁判所は判断しました。また、フィルム・スペラーは不特定多数の人々を対象に販売されているので、この「発信」は「公共」に向けたものであると判断されました。

オランダ中央地方裁判所は、今後、今回の判決に基づき、フィルム・スペラーの著作権侵害と著作隣接権侵害について審議を続けることとなります。米国映画協会は、本件について、「最先端の技術を使った大規模な著作権侵害行為に対抗するための重要な役割を果たす」と評価しています。

¹Hannah Ellis-Petersen, *Final episode of BBC's Sherlock leaked online*, THE GUARDIAN (Jan. 15, 2017).

²Stichting Brein v. Filmspeler, Case C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300 (Apr. 26, 2017).

[→ contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

医薬品の製造方法の特許権侵害事件における 立証責任の分配基準を示した「指導性判例」¹

松井 衡
Ko Matsui

PROFILEはこちら

最高人民法院(「最高院」)2016年5月31日判決((2015)民三終字第1号)最高院ウェブサイト[イーライリリー商標事件]

→ 裁判例はこちら

医薬品の製造方法にかかる特許権侵害訴訟において、被告が対象の医薬品について医薬品監督部門に届出で実地監査された製造方法を実際の製造方法と推定する等、立証責任分配の基準を示した指導性判例です。

1 本判決は、イーライリリー・アンド・カンパニー(「リリー」)が開発したオランザピンの中国特許(発明特許の登録番号ZL91103346.7、「本件特許」)に関連する2つの訴訟のうちの第二訴訟の確定判決です。本件特許は、オランザピンそのもの(物質)にかかる請求項を有しておらず、単にその製造方法を示す請求項から成っています。

2 リリーは、2003年9月に常州華生製薬(「華生」)を、同社が本件特許(方法特許)を侵害する方法でオランザピンを製造販売したとして、南京市中级人民法院に訴えました(「第一訴訟」)。リリーは、一審では敗訴しましたが(2008年4月)、二審江蘇省高级人民法院(「江蘇高級院」)から勝訴判決を受け(2011年12月)、請求額の全額である50万元の損害賠償命令を取得しました。第一訴訟の判決理由では、江蘇高級院がリリーの鑑定申請に基づき、新薬証書取得時に華生が医薬品監督部門に届け出た製造方法が実現可能かにかかる司法鑑定を上海技術センターに依頼したところ、その方法での製造は不可能であるとの鑑定結果が出たことが決め手となっていました。

3 リリーが、前訴の対象であった侵害行為の後も華生が数年間侵害を継続したと主張して、1億5000万元余の損害賠償を請求したのが本件訴訟です(「第二訴訟」)。2013年に提訴)。一審(江蘇高院)はリリーの主張をみとめ、350万元余の損害賠償の支払いを命じました(2014年10月)。主要な論点は第一訴訟と

ほぼ共通していました。

二審の最高院(本判決)はリリーを逆転敗訴させました。最高院は、まず、中国特許法61条(2008年改正後)に基づき製造方法の立証責任が華生にあるとしたうえで、華生がこれまでに医薬品監督部門に提出してきた製造方法の届出と、GMP監査当局による当該届出方法の実施状況に対する検査結果等に基づく認定を行いました。そして、それらの証拠に基づき、華生の主張する第二アミドをベンジル基で保護することにより得られたベンジル化合物に対する閉環反応を利用してチエノベンゾジアゼピンの三環化合物を生成し、オランザピンを製造する方法は実現可能であると認定しました。その際には、華生の主張する方法によりオランザピンを製造できるとした、華生側が別の機関に委託した鑑定書を証拠採用したのに加え、同鑑定書を作成した専門家に対する尋問も行いました。

4 さらに本判決は、特許の保護範囲に含まれる、クレームに記載された必要な技術的特徴と「均等な特徴」の意味を「記載されている技術特徴と基本的に同一の手段を用いており、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を達成し、かつその領域の一般的なエンジニアが訴えられている権利侵害行為の発生時に創造的な労働を経ずして連想できることのできる特徴をいう」との均等論の基準²を本件に適用したうえで、華生の方法はベンジル基を利用してアミノ基を保護したあとに脱ベンジル反応のステップが介在するのに対し、本件特許のクレームには当該ステップがなく、重要な中間体が異なるから、被告の方法は本件特許のクレームと均等ではない、と判断しました。

¹ 「指導性判例」の中国法上の位置づけについては、[前回のニュースレターの拙稿](#)をご参照ください。

² 特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定 17条

→ contentsへ戻る

セミナーのご案内

大阪エリア 名古屋エリア

弊所主催セミナー

「職務発明制度改正と 今後の実務対応について」

大阪会場

日時 2017年6月15日(木)16時00分～18時15分

会場 中之島フェスティバルタワー 26階会議室

住所 大阪市北区中之島2-3-18

講師 古庄俊哉 松田誠司

👉 [大阪会場へのお申込みフォームはこちら\(SSL対応\)](#)

※ご好評につき残席わずかとなっております。参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。

名古屋会場

日時 2017年8月1日(火)14時00分～16時15分

会場 ウィンクあいち 1302号室

住所 名古屋市中村区名駅4-4-38

講師 古庄俊哉 松田誠司

👉 [名古屋会場へのお申込みフォームはこちら\(SSL対応\)](#)

名古屋エリア

弊所主催セミナー

「AIと知的財産権法・個人情報保護法」

日時 2017年6月14日(水)15時00分～16時30分

会場 ウィンクあいち 1302号室

住所 名古屋市中村区名駅4-4-38

講師 重富貴光 黒田佑輝

👉 [お申込みフォームはこちら\(SSL対応\)](#)

申込受付終了セミナー

※以下のセミナーは、ご好評につき受付を終了させていただきました。

東京 6月5日(月)

「職務発明制度改正と今後の実務対応について」(会場:AP東京丸の内)

※上記各セミナーの詳細はこちらのURLからご参照いただけます。

<http://www.ohebashi.com/jp/seminar.php>

弊所では、ご希望の内容に応じて知的財産に関するセミナー・相談会をお請けしております。セミナー・相談会等のご希望がございましたら、以下のメールアドレス宛てにご連絡下さい。

✉ IPnewsletter@ohebashi.com

執筆情報のご案内

NBL 1099号

出版社 株式会社商事法務

発行年月 2017年6月1日

論文 リレー連載【行動する法務—行政機関へのアプローチ(第3回)】

「法令改正に向けたアクション—産業財産権法を例に」

執筆者 松田誠司

→ [contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。