

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2017年7月号〉

Contents

1 | 政府・知的財産戦略本部が5月「知的財産推進計画2017」を正式決定



2 | 特許発明の進歩性を否定した事例

知財高裁(2部)平成29年5月18日判決



3 | 車両用のワイパ装置のモータに関する発明について、
容易想到性を否定した審決を取消し、容易想到性を肯定した事例

知財高裁(3部)平成29年5月17日判決



4 | プログラムの職務著作該当性を肯定し従業員ではなく
会社が著作者であるとした事例

知財高裁(4部)平成29年5月23日判決



5 | 米国特許権の国際消尽



6 | セミナー・執筆情報のご案内



政府・知的財産戦略本部が 5月「知的財産推進計画2017」を正式決定

平野 惠稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

1. 知的財産推進計画とは？

あらためて、知的財産推進計画とは何でしょうか？

小泉内閣は、2002(平成14)年3月、我が国産業の国際競争力強化・経済活性化のため、研究活動や創造活動の成果を知的財産として戦略的に保護・活用していくことが重要であるとの視点で、知的財産戦略会議を招集・開催し、ここで7月に知的財産戦略大綱が決定され、大綱に沿って12月知的財産基本法が制定され、同法は翌2003(平成15)年3月1日に施行されました。

同法により、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部が設置され、同本部は、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を作成しなければならない、とされました。

同年7月8日に最初の推進計画(「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」)が決定され、2004(平成16)年5月27日、これが「知的財産推進計画2004」として改訂され、毎年改訂が続けられて、この度の「知的財産推進計画2017」に至っています。

2. 知的財産推進計画2017の概要¹

(1) 知的財産推進計画2017の構成

知的財産推進計画2017は次のとおり構成されています。

- I. 第4次産業革命(Society5.0)の基盤となる知財システムの構築
 1. データ・人工知能の利活用促進による産業競争力強化に向けた知財制度の構築
 2. 知財システム基盤の整備
 3. グローバル市場をリードする知財・標準化戦略の一体的推進
- II. 知財の潜在力を活用した地方創生とイノベーション推進
 1. 「攻め」の農林水産業・食料産業等を支える知財活用・強化
 2. 地方・中小企業による知財活用と産学・産産連携の推進

¹ 本部での資料(特に3頁目のポンチ絵)にわかりやすくまとめられています。

3. 「国民一人ひとりが知財人材」を目指した知財教育・知財人材育成の推進

III. 2020年とその先の日本を輝かせるコンテンツ力の強化

1. コンテンツの海外展開促進と産業基盤の強化
2. 映画産業の振興
3. デジタルアーカイブの構築

(2) 今回の計画で、特に強調されている特徴としては次のようなものがあげられます。

- ・ IoT利活用にもなうデータ流出や不正利用のリスクを踏まえた知財の権利保護の強化(不正競争防止法改正(データの不正取得の禁止)など)
- ・ 著作権法改正(柔軟性のある権利制限規定の整備)の検討
- ・ 広範囲で使用される特許のライセンス料を国が裁定する仕組みの導入
- ・ データ利活用の契約ガイドライン策定
- ・ 人工知能(AI)を用いて、未経験者でも農業を習得できる「スマート農業」の推進
- ・ 農産品の品種登録制度の活用や改正、生産地の地理的表示(GI)の活用による地域ブランド発掘・創造・活用
- ・ 日本の文化財のデータを、ネット上で一括して共有するポータルサイトの立ち上げ
- ・ 知財の重要性を小学生から学べるよう、教育現場と企業や省庁をつなぐ「知財創造推進教育コンソーシアム」をすべての都道府県に設置
- ・ アニメで取り上げられた風景を世界中のファンが訪れやすくし、新たな観光名所にするなどの取組み
- ・ ロケ支援など映画産業の振興策の抜本的な強化
- ・ 中小企業への知財意識の普及啓発、知財を活用した海外展開支援、産学連携の橋渡し・事業化支援

[次ページへ続く](#)

法改正は、それぞれの所轄の省庁において進められますが、知財分野の法改正や政府の施策の推移を鳥瞰するのに知的財産推進計画は便利で重要なものです。同計画の附表と

して、それぞれの項目についての工程表がつけられていますので、その実現について、注目していく必要があります。

知的財産推進計画2017は[こちら](#)から御覧いただけます。

→ [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。

特許発明の進歩性を否定した事例

長谷部 陽平
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)平成29年5月18日判決(平成28年(ネ)第10083号)裁判所ウェブサイト[治療用マーカ―事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、本件特許¹(特許第3609289号「治療用マーカ―」)の共有特許権者である被控訴人ら(一審原告ら)が、控訴人(一審被告)による被告各製品の製造、譲渡等が本件特許権を侵害するとして、被告各製品の製造、譲渡等の差止め等を求めた事案です。原審は被控訴人らの請求を全部認容したため、控訴人が控訴しました。控訴人が控訴審において副引例を原審と変更した(主引例は同じ)本件発明の進歩性欠如の主張を追加したところ、本判決(控訴審判決)は、同主張を容れ、主引例発明(乙1発明²)に副引例発明(乙9発明³)及び周知技術を適用して本件発明とすることは容易想到であるとの判断を示し、原判決を取り消して、被控訴人らが求めた差止め等の請求を棄却しました。特許発明の進歩性を否定した事例判決として、紹介します。

本判決が認定した本件発明と主引例発明との相違点は、以下の4点です。

- ・ 本件発明では、基台紙の表面に治療用の目印となるマークが印刷されているのに対し、主引例発明にはそのような開示はない点。(相違点1)
- ・ 本件発明では、インク層のマークが基台紙のマークと同一であるのに対し、主引例発明にはそのような開示はない点。(相違点2)
- ・ 本件発明では、転写する際に基台紙に水分を含ませているのに対し、主引例発明では、水分を含ませるかどうかわからずとも明らかではない点。(相違点3)

- ・ 本件発明が、治療用マーカ―であるのに対し、主引例発明では皮膚用の入れ墨転写シールを含めた各種用途の転写シールである点。(相違点4)

そして、本判決は、以下の理由により、上記相違点はいずれも容易想到であると判断しました。

- ・ 主引例発明は、皮膚用の入れ墨転写シールを含む各種転写シールであり、副引例発明は、皮膚表面に放射線治療用のマーキングを施すシールであって、皮膚に線などの図柄を描く技術であるという点で共通する。また、本件特許の出願当時、転写シールをマーキングに用いることは知られており、さらに、そもそも転写シールにおいてマークをする際にその位置決めをしなければならないことは、マーキングという事柄の性質上、自明のことであるといえる。(相違点1、2及び4について)
- ・ 入れ墨転写シールを含む各種の転写シールには、従来から、水転写タイプ、有機溶剤転写タイプ、粘着転写タイプ等のものが知られているから、皮膚用の転写シールを水転写タイプとすることは、周知技術であると認められる。また、主引例発明の転写シールには、透明弾性層、着色印刷インキ層、粘着剤層に、1以上の空気孔を設けてもよいのであるから、粘着剤層の粘着剤を溶解して基台紙を剥離するために水転写の方法を採用することも技術的に可能であり、これを妨げる特段の事情も認められない。(相違点3について)

¹【請求項1】

表面に治療用の目印となるマークが印刷されている基台紙と、該基台紙の裏面に剥離可能に積層されている透明な保護シート層と、該保護シート層の裏面に積層され、前記基台紙に印刷されたマークと同一のマークを形成するインク層と、該インク層の裏面に積層されている接着層と、該接着層の裏面に剥離可能に積層されている保護紙とによって構成され、前記保護紙を剥がして、前記基台紙に水分を含ませると共に、前記接着層を皮膚に押し当てることにより、前記接着層、インク層及び保護シート層を皮膚側に転写して、各種の治療の際の目印となり、前記保護シート層、インク層及び接着層が皮膚に対して柔軟性に富み、かつ摩擦に強いものである治療用マーカ―。

² 特開平8-207499³ 米国特許第5743899号

→ 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。

車両用のワイパ装置のモータに関する発明について、 容易想到性を否定した審決を取消し、容易想到性を肯定した事例

廣瀬 崇史
Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成29年5月17日判決(平成28年(行ケ)10120号)裁判所ウェブサイト[ワイパモータ発明事件]

→裁判例はこちら

車両用のワイパ装置のモータに関する発明(「本件発明」)に係る被告の特許について、公報に記載された発明(「甲1発明」)に別の公報(「甲2」)の記載事項を組み合わせることで当事者が容易に発明できたこと等を理由に原告が無効審判請求をしたところ、請求不成立との審決が出されましたが、知財高裁は、本審決取消訴訟において、当該審決を取り消しました。

本件発明は、2速度以上の動作切り換えが可能な4極以上の多極モータであって、車両用ワイパ装置の駆動源等に使用されるモータに関する発明です。従来、4極重巻仕様のモータにて2速度切り換えを実現しようとすると、コモン/低速用/高速用のブラシが2組、合計6個のブラシの配置が必要で、製品コストの増大やブラシ同士の近接という問題がありました。本件発明は、等電位となるべきコイル間を接続する均圧部材を設けたことにより、同電位にて対向するブラシの一方の削減を可能とするものです。

これに対し、甲1発明は、2速度に切り替え可能な、4極の自動車用のワイパー・システムの直流モータですが、本審決取消訴訟では、実質的な相違点は3つあるとされ、そのうち2つは次のものです¹。

- ・ 甲1発明は、等電位となるべきコイル間を接続する均圧部材を備えていない(「相違点3」)。
- ・ 本件発明は、3個のブラシのみを設けるのに対し、甲1発明は、低速ブラシ、高速ブラシ及び共通接地ブラシの6個のブラシを設けている(「相違点4」)。

知財高裁は、甲2に、4極重巻モータにおいて、同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することにより、同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減し、ブラシ数の多さから生じるロストルク、トルクリップル等の問題を解決する技術が開示されていると認定しま

した。そのうえで、上記の相違点に関し、次のとおり、甲1発明に甲2の従来技術を組み合わせることによって容易想到と認定しました。

相違点3について

- ・ 直流モータが回転力を維持し続けるには、整流作用が不可欠であることは自明であり、ブラシ整流作用を良好に保つという課題は、直流モータである甲1発明においても、当然に内在する。
- ・ 甲2には、4極重巻モータにおいて、ブラシ整流作用の悪化等の問題点を解決するために均圧線を設ける技術が技術常識であることが示されている。
- ・ 4極重巻モータであり、ブラシの整流作用を良好に保つという課題が内在する甲1発明においても、甲2の従来技術と同様の均圧線を設けることは、当事者が当然に想到し得る。

相違点4について

- ・ (甲2開示の課題の)ロストルク及びトルクリップルの低減を図るとは、要するに回転の効率化及び安定化を図ることであり、電力を回転力に変換するモータであれば、当然に内在する課題である。
 - ・ 甲1発明に甲2の従来技術を適用し、同電位となるべき整流子間を均圧線で接続するに際して、更に上記課題の解決手段として甲2に開示される技術を適用し、同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減し、もってモータにおいて当然に追及されるべきロストルク及びトルクリップルの低減をも図ろうとすることは、当事者であれば容易に想到し得る。
- このように、事例判断ではあるものの、内在する課題の存在をもって、発明・技術の組み合わせを認めた事例として、実務の参考になると思われます。

¹【整流子の表面に接触しコイルに対し給電を行うものを指します。

²紙面の関係で一部のみ取り上げています。審決では、5つの相違点が認定されていましたが、審決で認定された相違点1及び2は、本件審決取消訴訟では、実質的な相違点でないことが認定されました。相違点5についても、争点になっていますが、相違点3及び4と同様に、容易想到性が認められています。詳細は、判決書をご参照下さい。

[→ contentsへ戻る](#)

プログラムの職務著作該当性を肯定し従業員ではなく 会社が著作者であるとした事例



石津 真二

Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成29年5月23日判決(平成28年(ネ)第10113号)裁判所ウェブサイト[会員情報管理システム事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件における原告Xの請求は多岐にわたりますが、そのうち本稿では、Xが被告Yに対して、Yの業務としてYの従業員であったXが制作したプログラムである「会員情報管理システム」(本件プログラム)につき、その制作時の状況に照らして、Xが著作者でありYは著作者でないことの確認を求めるとともに、Yのウェブサイトにおけるシステムの事例紹介において、本件プログラムをYの事例として公表することが著作者人格権(公表権(著作権法18条)及び氏名表示権(同法19条))を侵害し、また、同法113条6項の著作者の名誉又は声望を害する行為であるとして、Yのウェブサイトにおける「著作者の表示」・「技術用語」・「実現した機能の説明」の各欄記載の文言の使用禁止¹を求める部分について紹介いたします。

本件では、Xは、Yの従業員であった平成21年9月から平成22年4月までの間に、Yの職務として、視覚障害者、ボランティア、点字作成者及び図書館などの会員情報を管理・検索・閲覧するシステムに係るプログラムである本件プログラムの開発に従事していました。そして、開発時の契約、勤務規則その他に別段の定めもなく、本件プログラムの職務著作該当性(著作権法15条2項)の要件を形式的に満たしている事案でした。

Xは、著作者はXであると主張するとともに、平成22年1月以降Xが1人で本件プログラムの開発を行うようになり、平成22年2月から4月までの法定外労働時間が平均して月約120時間の過重労働となりYが安全配慮義務を怠ったこと等の本件プログラム開発時の状況に照らすと、Yが著作権法15条2項の適用を

主張することが権利濫用又は公序良俗に反すると主張しました²。これに対して、Yは、Xの労働時間は争わないものの仮に安全配慮義務違反があったとしても職務著作該当性には影響がないと主張しました。

裁判所は、第一審及び控訴審を通じて、以下のとおり判断しました。まず、著作権法15条2項の要件を満たしており本件プログラムの著作者はYであると述べた上で、著作者がXであるとの主張に関し、「仮に、職務著作の創作の過程において、法人等が従業員に対し、何らかの不法行為又は債務不履行に当たる行為をしたとしても、当該行為が別途損害賠償請求等の対象となる可能性があることはあっても…当該行為の存在が著作権法15条2項の適用の可否に影響を及ぼすものでない」と判断しました。また、裁判所は、権利濫用又は公序良俗違反のXの主張についても、著作者の認定はYがXに対して何らかの権利行使をしているわけではないから権利濫用の場面ではなく、かつ、著作権法15条2項の適用が公序良俗に反するとも認められないと判断しました。

本判決は、個別事例における認定判断ではございますが、プログラムの職務著作該当性に関し、具体的な創作行為そのものとは直接関係しない創作時の事情は考慮せず、①法人等の発意に基づき、②法人等の業務従事者が職務上作成した場合には、③作成時の契約・勤務規則その他別段の定めがない限り、職務著作に該当すると著作権法15条2項に忠実に沿った判断をした一例として参考になるものと思われます。

¹ Xの請求内容自体明確でない点もございますが、その具体的内容を推察すると次のとおり整理されるかと思えます。すなわち、Xは請求の趣旨第4項において「著作者の表示」・「技術用語」・「実現した機能の説明」の各欄記載の文言の使用禁止を求めています。その実質は著作権法112条の差止請求(Yのウェブサイト上のこれらの記載の掲載削除請求)と理解されます(なお、本判決では明確には示されておきませんが、ここで侵害の有無が問題とされる著作者人格権は氏名表示権のほらずであり、Xの公表権侵害の主張はそもそも失当であると思われます。)。また、Yのウェブサイトにおける事例紹介の「著作者の表示」欄には「P(註:Yの略語)はシステムの設計と開発、運用のサポートを行っています。」との記載がありますが、その他の「技術用語」欄や「実現した機能の説明」欄の記載と被侵害権利との関係はXの主張では必ずしも明らかとはされておきません。

² Xは本件プログラム開発時の状況を主張していますが、職務著作該当性のいずれかの要件が否定されるとの主張であるのか、あるいは、要件とは別の考慮をすべきとの主張であるのかは判然としません。

[→ contentsへ戻る](#)

米国特許権の国際消尽

橋口 瑞希
Mizuki Hashiguchi

PROFILEはこちら

「1リットルあたりの値段が1,500ユーロ以上の商品は何でしょうか。シャンパンでしょうか。香水でしょうか。それとも、奇跡の医薬品でしょうか。」これは、フランスのル・モンド紙が読者に問いかけたなぞなぞです¹。正解は、「プリンター用のインク」でした。米国のヒューレット・パカード社は、インクの新製品の開発には3年もかかり、研究開発費は数億ドルに達しているから、1リットルあたりの値段を計算することは無意味だと反論しました。

2017年5月30日、米国最高裁判所は、プリンターのカートリッジの流通価格を左右しかねない判決をレックスマーク事件で言い渡しました²。

レックスマーク・インターナショナル社（「レックスマーク社」）は、レーザー・プリンターのトナー・カートリッジに関する米国特許を取得しています。インプレッション・プロダクツ社（「インプレッション社」）は、消費者が使い切ったレックスマーク社のトナー・カートリッジを回収し、空になった容器にトナーを充填し、レックスマーク社の製品よりも安い値段で再販売しました。

インプレッション社は、レックスマーク社が米国外で販売した製品についても同様に回収と充填を行い、米国に輸入し、販売しました。レックスマーク社は、インプレッション社による輸入と販売がレックスマーク社の米国特許の侵害にあたることを主張しました。

この事件で争点となったのが、消尽論です。米国特許の権利取得者は、他者が発明を無断で米国内で販売することを阻止する権限を持っています。ところが、米国特許で保護されている製品を特許権者が合法な手段でいったん販売すると、その製品には特許権が及ばなくなります。この結果、購入者はその製品を自由に再販売できるようになります。この法理は「消尽論」と呼ばれています。ここで議論となるのは、特許権者が製品

を販売した場所が米国外であった場合にも米国特許権が消尽するかという点です。

米国最高裁は、米国特許で保護された製品が米国外で特許権者によって合法な手段で販売されれば、米国内で販売された場合と同様に、米国特許権が消尽し、米国特許権は販売された製品には及ばなくなると判断しました。消尽論は、物品の販売後には販売者がその物品の利用を制限すべきでないという考え方に基づいています。この考え方を米国内だけで適用すべきだと米国議会が意図していたことを示す文言は米国特許法にないので、この考え方は国境を越えて適用可能であると米国最高裁は述べています。

また、特許権者は、製品を売ることによって対価を受け取り、それと引換えにその製品に関する自身の特許権を手放しているのだと米国最高裁は指摘しています。したがって、製品を販売すると米国特許権者が判断した以上、販売場所に関係なく、米国特許権は消尽すると米国最高裁は説明しています。

この結果、レックスマーク社の米国特許権は、レックスマーク社がトナー・カートリッジを販売した時点で消尽したので、その製品が消費された後、インプレッション社が使用済みの製品を回収し、充填し、米国内で安価で再販売することは、米国特許権侵害には該当しないと米国最高裁は判断しました。

国内の知的財産権が海外で販売された製品に及ばなくなるという概念は「国際消尽」と呼ばれています。米国最高裁は、「米国著作権は国際消尽する」という判決を4年前に言い渡しています³。今回のレックスマーク判決により、米国特許権も国際消尽することが明らかになりました。これは、国際流通に多大な影響を与え得る重要な判決です。

¹ See Nicolas Blasquez, *L'encre pour imprimante, un produit de luxe?*, LE MONDE (Jan. 29, 2007).

² *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. ____ (2017).

³ *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S.Ct. 1351 (2013).

[→ contentsへ戻る](#)



セミナーのご案内

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」

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

 [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。


名古屋 7月4日(火)

「中国・ASEANにおける知的財産権の管理」(会場:ウィンクあいち)

※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



知的財産 NewsLetter 2017年4月号でご紹介いたしました、橋口瑞希ニューヨーク州弁護士が執筆した下記論文が
国際ライセンス協会 (Licensing Executives Society International) によって月間最優秀論文 (2017年6月) に選出されました。

再掲 *les Nouvelles, Volume LII No. 1*

出版社 Licensing Executives Society International

発行年月 2017年3月

論文 “Unraveling The Conundrums Of Running Royalties In Cross-Border Patent License Agreements”

執筆者 橋口瑞希

[→ 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。