

知的財産 -Intellectual Property-

# Newsletter

〈2018年2月号〉

## Contents

1 | 知的財産制度の見直しについて



2 | 医薬の用途発明において実施可能要件違反・サポート要件違反とした事例  
東京地裁(40部)平成29年12月6日判決



3 | PBPクレームの明確性要件充足を肯定した事例  
知財高裁(4部)平成29年12月21日判決



4 | 被告の有する登録商標について、商標法4条1項15号該当性を否定した無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例  
知財高裁(1部)平成29年12月25日判決



5 | 執筆情報のご案内



## 知的財産制度の見直しについて



重富 貴光

Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、平成28年6月より、第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方等の検討を行ってきましたが、平成29年12月26日開催の委員会にて「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて(案)」と題する報告書案(「報告書案」)をとりまとめ、同月27日にパブリックコメントの募集を開始しました。

報告書案の概要をみるに、第1に、標準必須特許問題に関し、①標準必須特許裁定制度(標準必須特許の適切なライセンス料を決める制度)は種々の課題が存在することから導入は困難であるとしたうえで、②標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドラインを策定する、③標準必須性について争いがある場合に、当事者の主張立証に基づいて標準必須性を特許庁が判定(特許法71条)することを当事者が請求できるようにするとの方向性を示しています。

第2に、特許権等侵害訴訟における証拠収集手続に関し、

①特許権者より侵害行為等を立証するための書類提出命令の申立てがあった場合に、当該書類が侵害行為等の立証のために必要な書類であるか否かを裁判所が判断するためにインカメラ手続を採用することができるようにすること、②訴訟提起後の証拠収集手続(上述のインカメラ手続等)に公正・中立な第三者である技術専門家を関与させることができるようにすることが法改正方針として示されています。

第3に、発明の新規性の喪失の例外に関するいわゆるグレース・ペリオドについては、特許・実用新案・意匠のいずれも現行法の6か月から1年に延長するとの方向性が示されています。

報告書案に対する意見募集は平成30年1月24日まで行われ、その後、寄せられた意見等を踏まえ、制度等の改正に向けた更なる検討がなされる見込みです。

報告書案は、以下のリンクにてアクセス可能です。

「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて(案)」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。

## 医薬の用途発明において実施可能要件違反・サポート要件違反とした事例



石津 真二

Shinji Ishizu

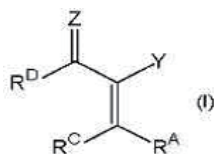
PROFILEはこちら

東京地裁(40部)平成29年12月6日判決(平成27年(ワ)第23087号)裁判所ウェブサイト[抗ウイルス剤事件]

## → 裁判例はこちら

本件は、名称を「抗ウイルス剤」<sup>1</sup>とする発明についての特許権(「本件特許」)を有する原告Xが、被告Yに対して、被告製品(アイセントレス®錠400mg)は本件発明1(本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明)の技術的範囲に属する等と主張して<sup>2</sup>、被告製品の譲渡・輸入・譲渡の申出の差止及び廃棄、並びに損害賠償を請求した事案です。

本件発明1は、以下の化学構造式で示される化合物、その製薬上許容される塩又はそれらの溶媒和物を有効成分として含有する、インテグラーゼ阻害剤である医薬組成物です。



一方、被告製品は、有効成分としてラルテグラビルカリウムを含有するインテグラーゼ阻害剤である医薬組成物です。

本件の中心争点は、本件発明1が実施可能要件及びサポート要件を満たすか否かであったところ、裁判所は、医薬の発明における実施可能要件の判断基準について、以下のとおり判断をしました(下線は筆者による)。

✓ 特許法36条4項1号は、明細書の発明の詳細な説明の記載は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと定めるところ、この規定にいう「実施」とは、物の発明においては、当該発明にかかる物の生産、使用等をいうものであるから、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の記載は、当業者が当該発明に係る物を生産し、使用することができる程度のものでなければならない。

✓ そして、医薬の用途発明においては、一般に、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、当該医薬を当該用途に使用することができないから、医薬の用途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は、その医薬を製造することができるだけでなく、出願時の技術常識に照らして、医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載される必要がある。

裁判所は、本件へのあてはめにおいては、以下のとおり判断しました。

すなわち、本件発明1は上記化学構造式(I)のうちRAが-NHCO- (アミド結合)を有する化合物であるところ、そのようなRAを有する化合物で本件特許明細書に記載されているものは「化合物C-71」のみであり、かつ、当該「化合物C-71」がインテグラーゼ阻害活性を有することを示す具体的な薬理データ等は本件特許明細書に存しないことを踏まえて、出願当時の技術常識を詳細に認定し、これら技術常識を参酌しても、本件特許化合物がインテグラーゼ阻害活性を有するとは理解できないとして、実施可能要件違反であると判断しました。なお、裁判所は、実施可能要件違反において認定した事情から、サポート要件違反であるとも判断しています。

医薬の用途発明における実施可能要件については、従前、明細書に有用性を直接に示す「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」が必要であるとの規範を記載している裁判例が存在していたところですが(東京高判平成10年10月30日[嘔吐等に抗する医薬事件]や知財高判平成17年8月30日[ピラゾ

<sup>1</sup> 本件特許の明細書上、本件発明の化合物は、例えば、ヒト免疫不全ウイルスが原因である後天性免疫不全症候群(エイズ)の治療薬として有用であるとされている。  
<sup>2</sup> Xは、選択的に訂正後の本件特許請求の範囲請求項1乃至3のうち2及び3に係る各発明の技術的範囲に属するとの主張も行っていますが、本稿では割愛いたします。

次ページへ続く

ロピリジン化合物の新規用途事件]等)、これら裁判例においても判決理由では個別事案における発明内容・出願時の技術常識等を参酌した判断がなされており、この点は、知財高判平成22年1月28日〔フリバンセリン事件〕における実施可能要件の判断においても同様です。そして、本判決は、医薬の発明における実施可能要件の判断に際して出願時の技術常識を勘案することを判断基準としても明確に示した上で、詳細に技術常識を参酌して判断した事例として、参考となると思われますので、紹介する次第です。

→ [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。

## PBPクレームの明確性要件充足を肯定した事例



富田 詩織

Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)平成29年12月21日判決(平成29年(行ケ)第10083号)裁判所ウェブサイト[無洗米事件]

## → 裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする発明に係る特許(「本件特許」)の請求項1に係る発明についての特許を無効とする平成29年3月24日付けの審決(「本件審決」)に対する審決取消訴訟です。「摩擦式精米機により搗精(筆者注:とうせい)され、表層部から糊粉細胞層までが除去された」及び「無洗米機にて前記糊粉細胞層の細胞壁が破られ」たことを特徴とする無洗米(本稿における下線部はいずれも筆者によります。)という製造方法の記載があるため、明確性要件について、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレーム(「PBPクレーム」)として、最高裁平成27年6月5日判決民集69巻4号700頁[PBPクレーム最高裁判決]において要求されている「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在する」ことを要するかが問題となりました。

本判決は、PBPクレーム最高裁判決の上記判断について、PBPクレームの「特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとした点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構成又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかでない場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反にはあたらない」としました。

その上で、本判決は、本件特許の請求項1の記載から「本件発明は、玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され、(b)糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(c)米粒の50%以上

に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『胚盤』が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌面に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であること」が記載されていること、本件明細書には、(a)(b)の米を製造するために摩擦式精米機により搗精し、かかる米から(c)の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機を用いるということのほか、摩擦式精米機により搗精される米が(a)(b)以外の構造又は特性を有することや、かかる米を無洗米機により無洗米としたものが(c)以外の構造又は特性を有することをうかがわせる記載は存在しないことから、請求項1に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び明細書の記載から一義的に明らかであるとし、明確性要件に違反しないとして、本件審決を取り消しました。

本判決と同様にPBPクレームについて、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明確であれば明確性要件は充足されるとした裁判例は他の裁判体において既に複数存在しますが(知財高裁[3部]平成28年9月20日(平成27年(行ケ)第10242号等)裁判所ウェブサイト[二重脛形成用テープ事件]等)、いずれもPBPクレーム最高裁判決及びPBPクレーム最高裁判決の射程の広さについての指摘や裁判例を踏まえて特許庁が「プロダクト・バイ・プロセスクレームに該当しない例の追加」(平成28年1月27日)等の対応を行う以前の審決に対する判断でした。本件は、前記特許庁の対応後にもかかわらず特許庁と裁判所との判断が分かれた事例であり、事例判断ではありますが、今後PBPクレーム最高裁の射程を検討し、特許出願や特許の有効性検討において、実務上有用と考えられます。

## → 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。

## 被告の有する登録商標について、商標法4条1項15号該当性を否定した無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例



古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成29年12月25日判決(平成29年(行ケ)第10080号)裁判所ウェブサイト[レッドブル事件]

### → 裁判例はこちら

本件は、原告Xが、被告Yの商標登録(「本件商標」)が商標法4条1項15号等に該当するとして請求した商標登録無効審判の不成立審決に対する取消訴訟です。

本件商標は、以下の図形からなる商標であり、第1類(洗浄用ガソリン添加剤等)、第3類(家庭用帯電防止剤等)、第4類(塵埃防止剤等)及び第5類(防臭剤(人用及び動物用のものを除く))を指定商品としています。

Xは、日本におけるレッドブル社の商標を管理しており、多数の登録商標を有するところ、本件において、Xは、下記の商標(背景に黄色い略円状の図形を施した左向きの赤いシングルブル図形に係る商標)を引用商標として主張しました。



本件商標



引用商標

特許庁は、

- 引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されて著名になっていたとはいえず、その独創性の程度は高いとはいえず、本件商標と引用商標の類似性の程度も低いものである。

- また、引用商標が表示(使用)されている商品等と本件商標の指定商品との関連性や取引者及び需要者の共通性も認められず、本件商標が引用商標との関係において出所の混同のおそれを生じさせる取引上の実情があるともいえないことから、本件商標をその指定商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

と判断して、Xの請求は成り立たないとの審決をしました。

これに対して、裁判所は、以下のとおり、本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとして商標登録を受けることができないと判断して、上記審決を取り消しました。

- 本件商標と引用商標は、全体的な構図として、黄色系暖色調の無地の背景図形の前に、左向きに描かれて角を突き出した赤色の躍動感のある姿勢をした雄牛の図形が配置されるなどの基本的構成を共通にするものであり、本件商標が使用される商品である自動車用品関連商品等の商品の主たる需要者が、商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者を含み、商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いものとはいえないことなどの実情や、引用商標が高度の独創性を有するまでとはいえないものの我が国において高い周知著名性を有していることなどを考慮すると、本件商標が、指定商品に使用された場合には、これに接した需要者(一般消費者)は、それが引用商標と基本的構成が類似する図形であることに着目し、本件商標における細部の形状などの差異に気付かないおそれがあるといえる。

- また、引用商標は、自動車関連の分野においても、レッドブル社の商品等を表示するものとして、取引者、需要者の間において著名であり、引用商標をその構成とする使用商標について、多数のライセンスが付与され、自動車関連商品等の多様な商品について引用商標を含む使用商標が付されて販売されているところ、本件商標の指定商品には、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されている自動車関連の商品を含むものといえるのであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品がレッドブル社又は同社との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである。

本件は、図形商標において商標法4条1項15号該当性が争点となっており、また、特許庁の審決と裁判所の判決とで結論が分かれた点で興味深い判決であることから、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。

 執筆情報のご案内

## 先使用権制度の概要

書籍名 「特許の棚卸し」と権利化戦略～～権利維持すべき特許、放棄すべき特許の選び方、特許出願／ノウハウ秘匿の決め方～～

出版社 株式会社技術情報協会

発行年月 2017年12月

執筆者 重富貴光

[→ 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。