

知的財産 -Intellectual Property-

# Newsletter

〈2020年2月号〉

## Contents

1

**法改正**

特許制度の改正動向について



2

**特許侵害**加工システムの一部を構成する特許につき間接侵害の成立を否定した事例  
東京地裁(民事47部)令和元年12月17日判決〔分割起点形成装置事件〕

3

**審決取消**「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)と複数の刊行物の組合せ  
知財高裁(1部)令和元年12月4日判決〔アクセスポート事件〕

4

**商標**権利能力のない社団である南三陸町飲食店組合の元組合長が商標権者である  
「南三陸キラキラ丼」(標準文字)との登録商標について、商標法4条1項10号  
該当性を否定した事例 知財高裁(4部)令和元年12月19日判決〔南三陸キラキラ丼事件〕

## 特許制度の改正動向について

重富 貴光  
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

本稿では、特許制度の改正動向についてご紹介させていただきます。

特許制度に関しては、産構審特許制度小委員会において制度改正に関する議論・検討が行われています。2019年度では、昨年9月より、(1)二段階訴訟<sup>1</sup>、(2)損害賠償制度<sup>2</sup>、(3)アトニーズ・アイズ・オンリー<sup>3</sup>、(4)アミカス・ブリーフ制度<sup>4</sup>、(5)弁護士費用の敗訴者負担を検討テーマとして議論がされてきましたが、制度改正の方向性はまともならず、今国会には特許法の改正法案は提出されない見込みとなっています。

他方で、特許庁は、昨年11月に「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討課題に対する提案募集」を開始し、第4次産業革命における新たなビジネスモデルやスタートアップ等のビジネス主体を適切に守ることが可能であるかどうかについて検証を行う方針を示しました。この募集では、大要、以下のテーマについて特許制度(改正含む)の在り方について提案募集がされています。

### ① 複数の実施主体の関与(1)～ユーザー等のアクセスを伴うサービス提供

サーバー上でのAI関連技術等を用いたサービス(例えば、翻訳サービスなど)を提供し、IoT技術により複数のユーザー等が様々な形でアクセスするビジネスモデルに係る特許発明について、「誰が実施者か?」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか?

### ② 複数の実施主体の関与(2)～複数の事業者等が連結した事業～

複数の事業者や製品等を連結させ、ネットワーク化する特許発明の重要性が増している中、時に国境を越えた複数の事業者が関与するネットワークシステム全体をカバーする特許発明

について、「誰が実施者か?」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか?

### ③ 特許発明に直接関係しない収益源によるビジネス

アプリのダウンロード等を通じてサービスを無償で提供する一方、特許発明に直接関係ないサービスへの課金や広告収入で収益をあげるビジネスモデル等、特許技術の利用と収益の関係性が薄いとみえるケースについて、侵害行為や損害額を適切に認定できるか?

### ④ AI関連技術に係る権利行使

AI関連技術は、学習済みモデルの権利化が認められているなど、幅広い形の権利化は可能となっている一方、その処理はブラックボックス化され、外観からアルゴリズムを確認することが困難であるところ、AI関連技術を用いたビジネスを適切に保護することは可能か?

### ⑤ 膨大な数の特許発明を含む製品に対する権利行使

電子デバイス等に用いられる技術が複雑化する中、膨大な数の特許発明が利用されている製品に対して差止め請求がなされた場合、どのような場合に権利の濫用と捉えられうるか?

### ⑥ 標準必須特許(SEP)を巡る異業種間交渉

協調領域と競争領域の二層構造からなる産業構造が、社会インフラとしての通信規格のレイヤーの出現によって三層構造となるとともに、通信分野の標準化・モジュール化が進む中、標準必須特許(SEP)を巡る異業種間の紛争に、現行制度は対応できているか?

### ⑦ ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システム

ビジネススピードの加速化に伴い、早期の紛争解決を図り、次の事業展開への見通しを立てられるようにするニーズが高まっている。さらに、サービスやプログラム関連技術などの高度

<sup>1</sup> 特許権の侵害(差止責任及び損害賠償義務)の確認を行う段階の訴訟と、損害賠償額の算定を行う段階の訴訟の二段階に分ける訴訟制度

<sup>2</sup> 侵害者の利益を吐き出す損害賠償制度や懲罰的損害賠償制度

<sup>3</sup> 訴訟手続において、営業秘密を含む機密性の高い情報については、開示先を訴訟代理人に限定し、当事者には開示しない仕組み

<sup>4</sup> 訴訟当事者以外の第三者が、係属中の事件の争点に関して情報又は意見を提出する制度

[次ページへ続く](#)

化・複雑化により、侵害認定は益々困難に。現行の知財紛争処理システムは、こうした変化に対応できているか？

提案募集における上記①～⑦の各テーマの詳細については、以下の[特許庁のウェブサイト](#)に示されています。

提案募集は昨年12月20日に締め切られていますが、今後、なされた提案を踏まえつつ、産構審特許制度小委員会で議論検討し、来年度以降に制度改正の内容等についてより具体的に定めていく見込みとなっています。

→ [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のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 加工システムの一部を構成する特許につき間接侵害の成立を 否定した事例



長谷部 陽平  
Yohei Hasebe

[PROFILEはこちら](#)

東京地裁(民事47部)令和元年12月17日判決(平成30年(ワ)第34728号)裁判所ウェブサイト[分割起点形成装置事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、レーザ光照射装置と研磨装置を含むウェーハ(半導体素子製造の材料)加工システム(「本件加工システム」)に搭載された被告製品(SDレーザソー)が、分割起点形成装置の特許発明(「本件特許発明」)に係る特許権(特許第6197970号)の間接侵害品(「物」の「生産に用いる物(中略)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号))に該当するか等が争われた事例です。なお、被告製品は、本件加工システム中のレーザ光照射装置の一部を構成しています。

本件発明の構成要件は「内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハを分割するための分割起点形成装置において、前記ウェーハの前記改質領域を研削除去するための研削手段であって、前記改質領域から延びる微小亀裂を前記ウェーハの表面に露出させない状態で前記ウェーハの裏面を研削除去する研削手段を有する、分割起点形成装置。」です。

本判決は、本件発明の分割起点形成装置について、「内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハ」を加工対象物とし

てそれを研磨装置等により研削等する装置であるとし、「内部にレーザ光で改質領域を形成したウェーハ」を製造する装置であるレーザ光照射装置は、本件発明の分割起点形成装置には含まれない旨の判断を示しました。かかる判断を前提に、本判決は、被告製品について、本件発明の分割起点形成装置を構成する物ではないから本件発明に係る物の生産に用いる物に該当せず、また、本件発明の作用効果を直接もたらす「研削手段」を実現する装置ではないから発明による課題の解決に不可欠なものにも該当しないとの結論を示しました。

本判決は、特許請求の範囲の記載及び明細書の記載から、一見、特許発明の一部を構成する物に該当するように思える部品であり、また、加工システム全体の作用効果との関係では不可欠と理解され得る部品について、加工システムを構成する個々の装置を評価単位とし、また、特許発明の構成及び作用効果を分析的に捉えることにより、間接侵害品該当性を否定する判断を示したものであり、事例判決ではありますが、間接侵害の成否を検討する際に参考になるものと思われます。

[→ 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のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)と複数の刊行物の組合せ



富田 詩織  
Shiori Tomida

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和元年12月4日判決(平成30年(行ケ)第10175号)裁判所ウェブサイト[アクセスポート事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明に係る特許(「本件特許」)について、被告ら(Yら・請求人ら)が請求した無効審判請求に対し特許庁がした無効審決(「本件審決」)について、原告(X・被請求人)が提起した審決取消訴訟です。

本件審決において、特許庁は、本件特許の請求項1に係る発明(「本件発明1」)の進歩性を判断するに際し、引用例1及び引用例2に基づき「刊行物に記載された発明」として「甲9発明」を認定していました。

そして、この点について、Yらは、「引用例1に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解するために、東レポートの添付文書である引用例2を参照することが許容され、本件審決による甲9発明の認定に誤りはない」旨主張していました。

これに対し、知財高裁は、以下のとおり判断して、本件における甲9発明を「刊行物に記載された発明」とすることは許されないと判断しました。(なお、裁判所は、引用例1に基づき認定できる「引用発明1」と本件発明1の相違点として、審決が認定した相違点1に加えて相違点Xを認定した上で、相違点1は周知技術に基づき、相違点Xは引用例2の記載事項を組み合わせることにより、容易に想到できると判断し、結論としてはXの請求を棄却しています。本稿末尾(参考)を参照。)

被告らは、引用例1に記載された東レポートという発明の構成の内容を理解するために、東レポートの添付文書である引用例2を参照することは許容され、本件審決が引用例1と引用例2の2つから甲9発明を認定したことに、誤りはないと主張する。

しかし、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独

立の刊行物の記載事項を組み合わせることで認定することは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性を分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されないというべきである。

よって、東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例1と、これと作成者も作成年月日も異なる、東レポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例2の記載から、甲9発明を認定することはできない。そして、引用例1には、東レポートの具体的な構成についての記載はなく、東レポートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認められないから、甲9発明が、引用例1に実質的に開示されているということもできない。

よって、被告らの上記主張は採用できない。

知財高裁は、「作成者」と「作成年月日」に基づいて、引用例1と引用例2が「別個独立の刊行物」とであると認定しているようです。これ以外にどのような要素が存在することにより、「別個独立の刊行物」とであると認定されるのかなどについては今後の裁判例や議論の蓄積に委ねられるものと考えられます。

(参考)

本件審決の認定	本判決の認定
引用例1+引用例2=甲9発明 本件発明1-甲9発明=相違点1 相違点1=周知技術を適用・容易想到	引用例1=引用発明1 本件発明1-引用発明1=相違点1及び相違点X 相違点1=周知技術を適用・容易想到 相違点X=引用例2と組み合わせ・容易想到

→ 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御受け頂ければと存じます。

## 権利能力のない社団である南三陸町飲食店組合の元組合長が 商標権者である「南三陸キラキラ井」(標準文字)との登録商標について、 商標法4条1項10号該当性を否定した事例

黒田 佑輝  
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和元年12月19日判決(令和元年(行ケ)第10101号)裁判所ウェブサイト[南三陸キラキラ井事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件で問題となった商標(本件商標)は「南三陸キラキラ井」(標準文字)であり、指定商品が第30類「南三陸産の海鮮丼、南三陸産の海産物を具材として含む丼物」というものでした。原告は、南三陸町内でホテルを経営する会社です。被告(商標権者)である個人は、同じく南三陸町で飲食店を経営しており、権利能力のない社団である南三陸町飲食店組合が、本件商標を出願した当時の組合長でした。原告は、本件商標が、商標法4条1項10号、15号、19号に違反するとして、無効審判請求をしましたが、特許庁が請求を斥けたため、審決取消訴訟を提起しました。知財高裁は原告の請求を棄却しました。

ここでは、主たる争点である商標法4条1項10号(他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの)に関する判断について解説します。

原告は、平成21年11月に「南三陸キラキラいくら井」として、南三陸キラキラ井の標章の使用を始め、12月からは原告及び被告を含む6店舗が南三陸キラキラいくら井を提供しました。平成22年には、複数店舗が、提供季節に応じて「南三陸キラキラ春つげ井」、「南三陸キラキラうに井」、「南三陸キラキラ秋旨井」として、同一標章で丼物を提供しました。平成23年の東日本大震災による中断期間を挟み、平成24年からも複数店舗が「南三陸キラキラ井シリーズ」としてキャンペーン活動を行い、広くマスコミ等で取り上げられました。平成24年秋に、提供店舗が加盟していた南三陸町飲食店組合の会合で南三陸キラキラ井について商標登録を行うことが提案されました。その際、組合が権利能力のない社団であることから、当時の組合長であった被告

が個人として出願することとなり、平成25年3月に登録査定されました。平成25年6月に、組合は、登録された商標の「仕様基準」を作成しました。仕様基準は、本件商標を使用するためには、南三陸町飲食店組合に加盟すること、いくら井等の各商品は季節を限定して提供することなどを定めていました。しかし、原告はいくら井を通年販売したいと考えていたため、仕様基準に反対であり本件商標の使用申請をしませんでした。その結果、原告のホテルは、南三陸キラキラ井の提供店として観光協会等で紹介されなくなりました。

原告は、南三陸キラキラ井の使用主体は、「原告の発案したキャンペーンに賛同して参加した南三陸町内のホテルや飲食店の集まり」であり、南三陸町飲食店組合ではないと主張しました。しかし、裁判所は、南三陸キラキラ井シリーズの立ち上げ当初に原告の積極的な関与があったことを認めつつも、商標登録出願時点では、南三陸キラキラ井シリーズのキャンペーンは南三陸町飲食店組合の事業として位置づけられていたとして、使用主体は組合であると認定し、原告の主張を斥けました。また、原告は、被告は組合から独立して商標権を取得したと主張しましたが、裁判所は、組合の議事等を検討し、被告は権利能力なき社団である組合を代表して商標登録を受けたものであり、実質的には商標権は組合が有しているとみることで認定しました。これらを総合して、裁判所は、本件商標は、「他人」の「業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」ではないとして、商標法4条1項10号該当性を否定しました。

本件は、事例判断ではありますが、権利能力のない社団に帰属する商標を巡る紛争として興味深い事例と考えられます。

[→ 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は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へのアドバイスをお受け頂ければと存じます。