

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2019年8月号〉

Contents

1

法改正

知的財産推進計画2019について



2

特許侵害

特許権等の専用実施権の設定契約に基づく実施料の支払請求に関し
停止条件不成就について信義則違反がないとされた事例

大阪地裁 (21部) 令和元年7月4日判決〔蛍光色素特許実施料請求事件〕



3

審決取消

無効審判において実施可能要件ありとした審決を取り消した事例

知財高裁 (3部) 令和元年6月26日判決

〔複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子特許有効審決取消請求事件〕



4

商標

商標不使用取消(商標法50条1項)の当否は指定商品ごとに
判断されるとした事例

知財高裁 (2部) 令和元年6月20日判決〔商標法50条に基づく審決取消請求事件〕



5

セミナー・執筆情報のご案内



知的財産推進計画2019について



重富 貴光
Takamitsu Shigetomi
PROFILEはこちら

内閣に設置された知的財産戦略本部は、2019年6月21日に「知的財産推進計画2019」（「推進計画2019」）を決定・公表しました。

推進計画2019では、「価値デザイン社会¹」の実現に向けた具体的な施策として、3つの柱が掲げられました。この3つの柱とは、①「脱平均」の発想で個々の主体を強化し、チャレンジを促す、②分散した多様な個性の「融合」を通じた新結合を加速する、③「共感」を通じて価値が実現しやすい環境を作るというものです。

ここでは、「融合」（第二の柱）について、データ・AI等の適切な利活用促進に向けた制度・ルール作りに関する推進計画2019の概要をご紹介します。

データの利活用に関する法的制度においては、①限定提供データの不正取得・使用等の規制に関する2018年不正競争防止法改正、②柔軟な権利制限規定導入に関する2018年著作権法改正がなされています。また、2018年6月には「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」（「契約ガイドライン」）が経済産業省より公表されています。

推進計画2019では、上記の制度等を踏まえつつ、データの利活用をより一層推進する観点から、〈1〉契約ガイドラインの英訳発信・モデル契約類型の充実（経済産業省）、〈2〉データ利活用に関連する独禁法上の論点整理及び結果周知（公正取引委員会）、〈3〉研究目的の権利制限規定の創設、写り込みに係る権利制限規定の拡充の在り方検討（文部科学省）といった法的対応が予定されています。また、ビッグデータの目玉の1つともいうべきデータヘルス改革としては、健康・医療・介護のビックデータ連結・活用や、がんゲノム情報・AI開発基盤に必

要なデータの収集・利活用等に関するサービスの提供に厚生労働省が取り組むべきとしています。

AIに関しては、AI創作物（AIが自律的に生成した物）は現行法上著作物とは認められないとの整理をしつつも、今後の利活用状況を見ながらルール整備等について検討していくとしています。また、AIに関する特許制度との関連では、2019年1月にAI関連技術の特許審査基準が公表されていますが、今後、「AIのみで行った発明創作部分」と「人が関与した部分」を明確化するための仕組みが必要となるかについては、今後の論点となり得るとしています。

データ・AI等に関する知的財産制度は、毎年、推進計画にてテーマが設定され、省庁において横断的に取り組みが継続しています。今後も制度動向に注視していくことが重要かと存じます。

推進計画2019は [こちら](#) からご覧いただけます。

→ [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。

特許権等の専用実施権の設定契約に基づく実施料の支払請求に関し 停止条件不成就について信義則違反がないとされた事例

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

大阪地裁(21部)令和元年7月4日判決(平成29年(ワ)第3973号)裁判所ウェブサイト[蛍光色素特許実施料請求事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、X社(X)及びY社(Y)間で締結された、蛍光色素等に関する発明(本件発明)に係る「特許権等の専用実施権及び仮専用実施権の設定に関する契約書」(本件契約)に関し、実施料の支払いがXY間の共同研究契約及び製造委託契約(本件共同研究契約等)締結を停止条件としていたところ、Yが本件共同研究契約等の締結をせず、当該停止条件の成就を故意に妨げたとして、XがYに対して実施料の支払い等を求めた事案です。

民法130条において、条件成就によって不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨げたときは、相手方は条件成就したとみなすことができるとされているところ、条件成就したとみなすためには、「故意」に加え、停止条件を成就させなかったことが信義則に反することも必要とされていることから、裁判所は、Yが本件共同研究契約等を締結しなかったことが信義則に反するかという点を主に検討し、主に次の事情からYの行為は信義則に反さず、条件成就したとみなすことはできないと判断しました¹。

1 Xからの技術情報等の開示状況

裁判所は、本件契約は、XとYが共同研究を行い、本件発明をさらに改良するなどして、Xの製品の競合品よりも蛍光強度等が高く、改良された製品を開発し、Yがその製品の製造販売を事業(本件事業)として行うことを目的として締結されたと認定し、かつ、本件契約の締結経緯等からして、Yは、本件契約を締結した後に、Xと共同研究をして、より蛍光強度や水溶性が高く、改良された製品を開発することを予定しており、その共同

研究を始める前提として、Xの製品に係る蛍光色素の構造や合成法等の開示を受けたり、その課題解決のために必要な情報や、製品化の検討に必要な情報の開示を受けたりすることが必要不可欠であったと認定しました。

その上で、裁判所は、本件契約の締結前や締結後にXから開示された情報、Xの製品に係る蛍光色素の構造や合成法、Xの製品に係る蛍光色素の課題解決のために必要な情報、製品化の検討に必要な情報等の開示状況を認定しました。その結果、裁判所は、YはXから、共同研究を始める前提として開示を求めていた各種情報の開示を十分には受けることができず、本件発明の作用効果やXの製品に係る蛍光色素の評価を十分にできなかったばかりか、今後の共同研究や製品化に当たって解決すべき課題を具体的に認識することができず、また、課題解決の可能性、困難の程度も予想できず、仮に課題解決が可能であるとしても、どの程度の時間を要するかも明らかではなく、製品化の見込みを立てることはできなかったと考えられること等から、Yが共同研究を断念し、本件事業の中止を検討することは不合理とはいえないと認定しました。

2 関連特許の出願事実の開示等に関するXの対応

さらに本件では、本件契約において仮専用実施権を設定の対象とされている、「本件事業に関わる出願中の知的財産権」に該当する発明について、Xは、本件契約締結後約2か月以上の間、特許出願の事実をYに開示せず、かつ、当該発明に係る特許の出願人にはX以外の第三者が含まれていたところ、Xの代表者は、当該第三者から仮専用実施権設定のための同

¹ なお、共同研究契約等は、YとXが締結するものであり「単に債務者の意思のみに係る」ものとはいえないから、本件契約の停止条件は、いわゆる純粋随意条件(民法134条)には当たらないとされています。

[次ページへ続く](#)

意が得られないと明言していたという事情がありました。

裁判所は、本件契約において「本件事業に関わる出願中の知的財産権」を対象に含めたのは、今後、Yが本件事業を独占的に推進していくに当たり、第三者から特許権侵害との指摘がされることを防ぐとともに、新製品が第三者の保有する特許に係る発明の技術的範囲に属するかどうかを検討しなくてもよいようにするため等と解されるが、当該第三者の同意が得られなければ、そのような趣旨は完全には実現されず、Yにとっては、このような事態が、本件事業を推進するに当たり、一定のリスク要因となり得ることは否めないし、それを措くとしても、上記経緯はXY間の信頼関係に影響を及ぼすものというべきであると認定しました。

裁判所は、以上の事情等を考慮し、YがXとの間で共同研究契約を締結しなかったことは、やむを得ないものであったということができ、そうである以上、製造委託契約を締結するという話に至ることもないから、製造委託契約を締結しなかったこともやむを得なかったといえ、Yが条件を不成就にしたことが信義則に反するとはいえないから、Yが故意に停止条件を成就させなかった(民法130条)と認めることはできないとしました。

本件は、事例判断ですが、実施料の支払いに関する停止条件不成就にかかる信義則違反の有無が問題になった比較的珍しい事案で、ライセンス契約締結後の当事者の対応に関して参考になるところがあると考え、紹介させていただく次第です。

→ [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。

無効審判において実施可能要件ありとした審決を取り消した事例

平野 恵稔
Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和元年6月26日判決(平成30年(行ケ)第10043号)裁判所ウェブサイト
〔複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子特許有効審決取消請求事件〕

→ 裁判例はこちら

1. 本件は、請求項を下記の通りとする「複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子」という名称の発明に係る被告(中外製薬)が保有する特許権について、原告(Alexion)が、実施可能要件及びサポート要件違反であること等を理由にした無効審判請求で特許庁が審判請求が成り立たないとした審決について、その取消しを求めた事案です。

【請求項1】少なくとも可変領域の1つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に1つのヒスチジンが挿入されていることを特徴とする、抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が2以上、10000以下の抗体であって、血漿中半減期が長くなった抗体を含む医薬組成物。

請求項2以下は、請求項1の従属項です。

2. 裁判所は実施可能要件について次のとおり判断し、本件特許権について実施可能要件を満たしているとして、無効審判を不成立とした審決を取り消しました。

(1)「特許法36条4項1号は、発明の詳細な説明の記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を、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ことを規定するものであり、同号の要件を充足するためには、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があることを要する。」

(2)「本件発明1の特許請求の範囲には、元の抗体及びヒスチジン置換又は挿入の位置や数についての限定がないから、本件発明1に係る医薬組成物に含まれる抗体についても、元の抗体及びヒスチジン置換又は挿入の位置や数は限定されないことが理解できる。よって、本件発明1の技術的範囲には、1個又は複数のヒスチジン置換及び/又は挿入がされ、所定のpH依存的結合特性を有し、血漿中半減期が長くなったあらゆる抗体を含む医薬組成物が含まれることになる。

そうすると、本件発明1が実施可能要件に適合するためには、このような本件発明1に含まれる医薬組成物の全体について実施できる程度に本件明細書の発明の詳細な説明の記載がされていなければならないものと解される。」

(3) 裁判所は本件明細書を検討し、「ヒスチジン置換又は挿入がされたことを特徴とする、所定のpH依存的結合特性を有する抗体に関し、ヒスチジン置換又は挿入位置の特定方法が示されているのは、実施例2及び実施例3の方法である」とし、

①実施例2については、そこで用いられるホモロジーモデリング及び立体構造モデルは、構造未知の抗体一般についてヒスチジン置換位置を検討する場合に常に利用できるとは限らず、

②実施例3についても、そこで用いられるヒスチジンスキャンニングの手法は、「CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所」をヒスチジン置換するところ、本件発明1の抗体のヒスチジン置換箇所が必ず含まれるかは不明であるとし、また、そのような技術常識もないとし、実施可能要件を満たしていないとしました。

3. 本件は化学の分野における実施可能要件について、知財高裁が審決を取り消したという点で参考になる事例として紹介します。

→ 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。

商標不使用取消(商標法50条1項)の当否は指定商品ごとに判断されるとした事例

和田 祐以子

Yuiko Wada

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和元年6月20日判決(平成30年(行ケ)第10139号)裁判所ウェブサイト[商標法50条に基づく審決取消請求事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、原告が有する商標「dbx」(「本件商標」)について、被告が商標法50条1項に基づき商標登録取消しの審決を求める審判請求(「本件審判請求」)をしたところ、特許庁が商標登録の取消しを認める審決(「本件審決」)を行ったため、原告が本件審決の取消しを求めて訴訟を提起した事案です。

本件商標の指定商品は、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品、自動車並びにその部品及び付属品」(「本件指定商品」)であったところ、被告が商標登録の取消しを求めたのは原告による商標の使用実態が認められない「自動車並びにその部品及び付属品」についてのみでした。本件審決は、被告の同主張を認容し、商標登録の取消しを認めました。そこで、原告は、商標法50条が「各指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求できる。」と規定しており、「いずれかの指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その使用をしていない指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについての審判を請求できる。」と規定していないことを理由として、商標登録の不使用取消が認められるのは請求に係る指定商品又は指定役務の全部について登録商標の使用がされない場合に限られるところ、原告は本件指定商品のうち電動スクーターや二輪自転車につき本件商標を使用しているから、商標法50条1項の要件を満たさず、商標登録の取消しは認められないと主張しました。

知財高裁は、原告の主張に対し「商標登録の不使用取消審判の請求は、当該商標の指定商品中の任意の指定商品についてすることができる。そして、その請求がされた指定商品のいずれかについて商標の使用が立証されない限り、請求された指定商品

すべてについて商標登録が取り消される。しかるところ、本件審判請求は、指定商品を『自動車並びにその部品及び付属品』としてされたのであるから、『自動車並びにその部品及び付属品』のいずれかについて商標の使用が立証されない限り、本件審判請求に係る上記指定商品すべてについて商標登録の取消しを免れない。原告が、電動スクーターや二輪自転車について本件商標を使用しているとしても、そのことは、上記判断を左右するものではない。」と判断し、原告の請求を棄却しました。

商標法50条1項の商標登録取消審判請求は、指定商品・指定役務ごとに商標登録があることを否定するものではなく、また、取消審判を請求する単位としての指定商品・指定役務は、出願人が決めた指定商品の範囲内で審判を請求する者が自由に定めるとされています。本判決は、原告(出願人)が決めた指定商品の範囲内で、被告(審判を請求する者)が指定商品を限定して取消審判を請求し、これが認められたもので、従来の考え方がそのまま裁判例として判示されたものとして参考になると思われます。

→ 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。

セミナーのご案内

東京エリア

弊所主催セミナー

「本年7月1日施行 改正不正競争防止法セミナー」

日時 2019年8月27日(火)15時00分～16時30分

会場 弁護士法人大江橋法律事務所 東京事務所

講師 重富貴光 鷺見健人

住所 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル2階

内容 2018年5月に改正不正競争防止法(「改正法」)が成立し、改正法は2019年7月1日に施行されます。

改正法は、ビッグデータ等をはじめとする限定提供データを保護するものであり、世界に先駆けてデータ自体を保護する新たなルールを盛り込んでいます。セミナーでは、改正法の概要に加えて、改正法のもとで限定提供データをどのように保護すべきかについて解説を行います。

※上記セミナーへご参加をご希望の方は、お名前、会社名、所属部署、メールアドレス、お電話番号を明記のうえ、seminar-toiwase@ohebashi.com までメールにてご連絡ください。

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・相談会をお付けしております。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

「特許法104条の3に基づく請求棄却判決と訂正審決の確定 -ナイフの加工装置事件-」

書籍名 別冊ジュリスト244号 特許判例百選【第5版】

出版社 株式会社有斐閣

発行日 2019年8月5日

執筆者 重富貴光

→ [contentsへ戻る](#)

本ニュース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提供したものではありません。本ニュース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。