

アドバンス IP News

2017年 夏号

Contents

目次

○トピックス○

- 〔特 許〕 10周年を迎えた五庁協力における新たなビジョンに合意
～第10回日米欧中韓五大特許庁長官会合の結果について～… 2
- 〔四法共通〕 平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金… 4
- 〔四法共通〕 海外知財訴訟費用保険 加入受付中！… 6
- 〔中 国〕 2016年の中国特許データランキング… 7

○審決情報○

- 〔商 標〕 キャッチフレーズ・スローガン等の識別力について… 9

○判決情報○

- 〔特 許〕 平成26年（ワ）第34678号
特許権侵害行為差止等請求事件… 13
- 〔著 作 権〕 著作権法関連裁判例情報… 17
- 〔商 標〕 平成28年（行ケ）第10109号 審決取消請求事件… 24

○海外情報○

- 〔アメリカ〕 最新の判例情報… 27
- 〔中 国〕 国家知識産権局の『特許審査指南』の改正に関する決定… 30

○特許紹介○

- 特許第6055777号「クレアチン組成物水溶液の製造方法」のご紹介… 32

1. 概要

経済産業省ホームページ平成29年6月2日プレスリリースによりますと、日米欧中韓の五大特許庁（五庁）は、6月1日、マルタ共和国において、第10回五大特許庁長官会合を開催しました、とのことです。

今回の会合では、五庁協力の10周年を期に、効率的で費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーな国際的な特許のために、(i)制度調和、(ii)ワークシェアの強化、(iii)質の高いタイムリーなサーチおよび審査結果、(iv)特許情報へのシームレスなアクセスを提供するとした、新たな五庁ビジョンに合意するとともに、今後の五庁協力の目指すべき方向性を掲げた五庁共同声明に合意しました、とのことです。

また、PCT国際出願の国際調査報告を五庁が協働して作成する枠組みの試行開始日に合意しました。

2. 背景

五庁への特許出願（238万件（2015年））は、世界の特許出願件数（288万件（同年））のうち、8割近くを占めています。

そのため、五庁は知的財産における世界的な取組をリードすべく2007年より長官会合を継続して開催し、審査結果の相互利用・手続きの簡素化・審査の質の向上等の課題について、幅広い協力を行っており、今年で10回目を迎えました。

また、長官会合にあわせて、その前日には五庁ユーザーとの会合も開催され、第四次産業革命時代の知財保護等について、積極的な意見交換が行われました。

3. 結果の概要

◆五庁協力の新たなビジョン◆

五庁協力が10周年を迎え、その間の各庁の努力により、ワークシェアリングを主な目標としたこれまでの五庁ビジョンは達成されつつありました。また、五庁では、近年、制度運用調和、品質

に関する取組やグローバルドシエなどの特許情報の提供サービスに関する協力を積極的に進めていることや、ユーザーとの関係重視を五庁共同声明に盛り込むなど、その活動の幅を拡大してきました。

このような状況の変化を踏まえ、今次長官会合において、五庁は、効率的で費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーな国際的な特許のために、(i)制度調和、(ii)ワークシェアの強化、(iii)質の高いタイムリーなサーチおよび審査結果、(iv)特許情報へのシームレスなアクセスを提供するとした、新たな五庁ビジョンに合意しました。

今後、五庁は新たなビジョンに基づいて、五庁の協力体制の見直しを進める予定です。

◆五庁共同声明◆

新たなビジョンに併せ、五庁は、今後の五庁協力の目指すべき方向性として、以下の4つの取組を掲げた五庁共同声明に合意しました。

1) 制度調和に向けた努力の続行

五庁は、制度調和の可能性を探るべく努力を強化するように努め、複数の国や地域に出願する出願人の業務量とコストを削減する。

2) 品質管理の最適化

五庁は、品質を継続的に改善し、高品質な審査結果とサービスを提供する。

3) 五庁内でのワークシェアの最大化

五庁は、PCT協働調査の試行を含め、PCT制度の機能を最適化するためWIPOと引き続き協力し、変化する環境に適合したワークシェアの選択肢を検討する。

4) 特許情報サービスの改善

五庁は、ユーザーのニーズを考慮して、グローバルドシエの取り組みを強化し、特許情報への容易なアクセスと徹底した利用を促進する。

◆PCT協働調査◆

昨年6月の長官会合にて合意したPCT協働調査の試行開始について、昨年来、五庁の実務者により議論を行ってまいりました。今般、平成30年5月1日から試行開始を目指すことに合意しました。この枠組みによって、ユーザーがより一層

グローバルに信頼性の高い調査報告等を得られる
ようになることが期待されます。

4. 今後の取り組み

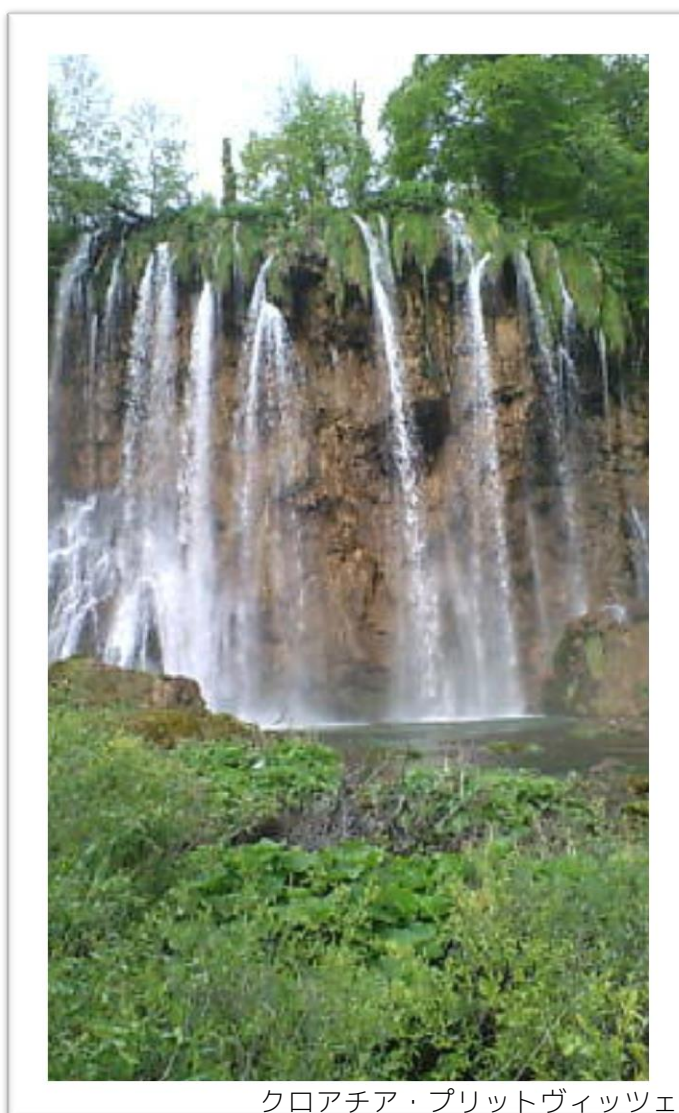
日本国特許庁は、五庁の協力における新たなビジョンに基づき、我が国を始めとする特許制度のユーザーのニーズに応えるサービスを提供すべく、グローバルな特許制度の整備を進めていきます。

上記トピックスの詳細は、経済産業省ホームページの下記該当ページをご参照下さい。

URL =

<http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170602002/20170602002.html>

(経済産業省 2017年
6月2日更新プレスリリース)



クロアチア・プリットヴィツェ

1. 概要

特許庁ホームページ平成29年6月15日更新記事及び日本貿易振興機構（JETRO）によりますと、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、基礎となる出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同内容の外国出願にかかる費用の半額を助成支援として、平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）の応募を平成29年（2017年）7月3日から開始するとのことです。

2. 背景

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。

しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。

3. 利用条件（応募資格）

申請にあたっては、以下のすべての条件に該当している必要があります。

条件1

日本国内に主たる事業所を有する中小企業者（「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます）、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ（グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます）であって、大企業が実質的に経営に参画していない者（みなし大企業でない者）です。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含みます。なお、中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方（個人事業主）を含みません。

（注意）

中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。

地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

条件2

外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等（選任弁理士）の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者。

条件3

本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者。

条件4

暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと

4. 選定基準

- ・先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- ・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小企業者等であること
- ・産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること 等

5. 補助対象経費

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等

6. 補助率・上限額

補助率：1 / 2

1企業に対する上限額：300万円

案件ごとの上限額：特許150万円

実用新案・意匠・商標60万円

冒認対策商標（※）：30万円

7. 応募受付期間

2017年7月3日（月曜）～8月4日（金曜）
17時00分 必着厳守

8. 質問・問い合わせ先

ジェット口知的財産課 外国出願デスク

Tel：03-3582-5642 Fax：03-3585-7289

E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp まで

9. 申請について

日本貿易振興機構（JETRO）の下記 URL にアクセスして各自でご覧ください。

URL =

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html （外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業））

1. 概要

特許庁ホームページ平成29年5月1日更新記事によりますと、平成29年（2017年）4月24日から、平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（海外知財訴訟保険事業）を募集しております、とのことです。

2. 背景

我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。

そこで、特許庁では平成28年度に、我が国企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険を創設しました。

3. 当該事業の概要

（1）運営団体

日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会

（2）引受保険会社

損害保険ジャパン日本興亜(株)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)

（3）応募資格

1) 日本商工会議所の会員企業、2) 全国商工会連合会の会員企業、3) 中小企業組合に加盟し

ている企業であって、中小企業基本法で定める中小企業、のいずれか。ちなみに、応募資格等の詳細については、上記各運営団体それぞれが契約している上記引受保険会社のパンフレットをご覧ください。なお、当該パンフレットにつきましては、後述する特許庁ホームページのURLにアクセスしますとダウンロードが可能です。

（4）中小企業に対する補助対象経費
保険加入時の掛金

（5）中小企業に対する補助率
保険加入時の掛金の1/2

（6）募集期間

平成29年4月24日（月曜日）から、平成30年2月1日始期分（2月1日付け加入分）までは、中途加入が可能、とのことです。

（7）保険期間

平成29年7月1日午前0時～平成30年6月30日午後12時

（中途加入の場合）毎月1日午前0時から平成30年6月30日 午後12時

4. 当該事業の問い合わせ先

（1）保険内容や保険加入について

- ・ 日本商工会議所 総務部
- ・ 全国商工会連合会 会員サービス部
- ・ 全国中小企業団体中央会 振興部

（2）補助事業全般について

特許庁総務部 普及支援課

1月19日、北京で国家知識産権局から2016年の主な活動の統計データとその関連状況が発表されました。

2016年に国家知識産権局で受理された発明特許出願は、計133万9000件で、前年比21.5%の増加が見られ、6年連続で世界一となりました。



登録された計40万4000件の発明特許のうち、国内権利者の発明特許は30万2000件で、2015年と比較して3万9000件増加し、前年比14.5%の増加が見られました。登録された国内権利者の発明特許のうち、職務発明は27万6000件で、91.4%を占める一方、非職務発明は2万6000件で、8.6%を占めていました。

	出願人の名称	出願件数
1	華為技術有限公司	4906
2	中国石油化工股份有限公司	4405
3	楽視控股（北京）有限公司	4197
4	中興通迅股份有限公司	3941
5	広東欧珀移动通信有限公司	3778
6	京東方科技集团股份有限公司	3569
7	珠海格力電器股份有限公司	3299
8	北京小米移動軟件有限公司	3280
9	努比亞技術有限公司	2912
10	国家電網公司	2784

註：香港、マカオ、台湾の各地域は、上の順位に含まれない

	特許権者の名称	登録件数
1	国家電網公司	4146
2	華為技術有限公司	2690
3	中国石油化工股份有限公司	2555
4	中興通迅股份有限公司	1587
5	京東方科技集团股份有限公司	1228
6	騰訊科技（深圳）有限公司	1027
7	珠海格力電器股份有限公司	871
8	中国石油天然気股份有限公司	867
9	聯想（北京）有限公司	763
10	上海華虹宏力半導体製造有限公司	721

註：香港、マカオ、台湾の各地域は、上の順位に含まれない

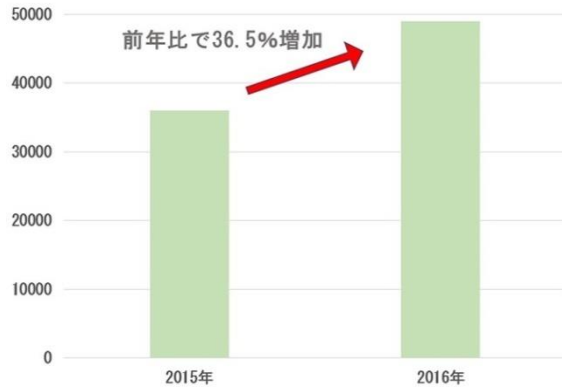
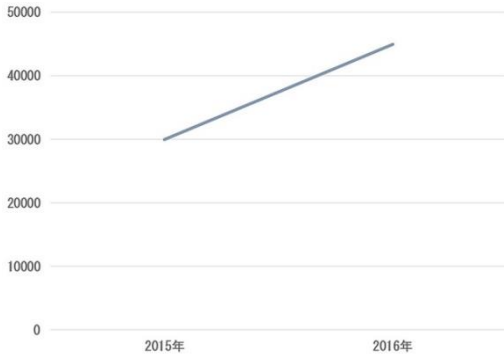
2016年末までで、中国国内（香港、マカオ、台湾を除く）権利者の発明特許保有件数は合計110万3000件に達していますが、人口1万人あたりの発明特許保有件数は8.0件です。

2016年の人口1万人あたりの発明特許保有件数の省、自治区、直轄市順位

	省、自治区 直轄市	特許保有件数 （人口1万人あたり）
1	北京	76.8
2	上海	35.2
3	江蘇	18.4
4	浙江	16.5
5	広東	15.5
6	天津	14.7
7	陝西	7.3
8	遼寧	6.4
9	安徽	6.4
10	山東	6.3

2016年に国家知識産権局で受理されたPCT特許出願は計4万5000件で、前年比で47.3%もの増加が見られました。

このうち、4万2200件は国内からのもので、前年比で48.5%増加していました。残りの2800件は



国外からのものであるが、前年比で31.2%増加していました。2016年にPCT特許出願が100件を超えた省、自治区、直轄市は19省に達し、2015年と比較して3省の増加が見られました。そのうち、第1位の広東は2万3600件で、北京、江蘇、上海、山東、浙江ではいずれも1000件を超えており、これら6省からのPCT特許出願件数だけで全国総件数の9割近くを占めています。

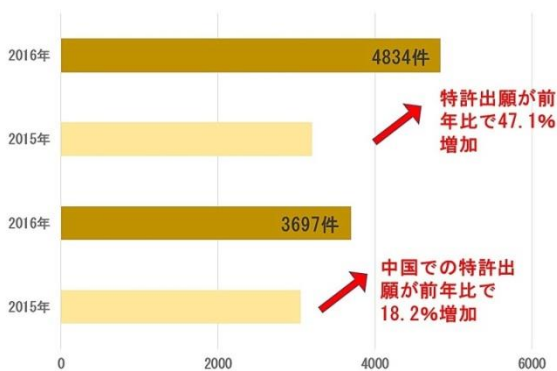
2016年に中国の出願人が「一帯一路」沿線国（中国を除く）でした特許出願は4,834件で、前年比で47.1%増加していた。特許出願先となった国は18カ国に及び、2015年と比べて3カ国増加していたが、このうち、インドでの特許出願は3,017件で、前年比で131.5%も増加していた。一方、2016年に「一帯一路」沿線国の出願人が中国でした特許出願は3,697件で、2015年と比較して18.2%増加していた。

2016年の全国の特許行政取締総件数は48,916件で、前年比で36.5%増加していた。

このうち、特許紛争事件は20,859件（特許権侵害紛争事件20,351件を含む）で、前年比42.8%の増加が見られ、特許表示冒用事件の摘発は28,057件で、前年比32.1%の増加が見られた。

2016年に特許審判委員会で受理された拒絶査定不服審判請求は計13,107件である一方、終結した拒絶査定不服審判は17,623件であった。無効審判請求の受理件数は3,969件で、終結件数は4,100件であった。

（北京三友知識産権代理有限公司からのレターに拠ります）



1. 概要

商標審査基準〔改訂第12版〕における商標法第3条第1項第6号の該当性

商標審査基準〔改訂第12版〕において（平成28年4月1日以降の審査に適用）、商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものであることのみ認識させる場合等の具体的事情が明記されました（商標法第3条第1項第6号）。これにより、審査基準を基にキャッチフレーズ・スローガン等の登録性のある程度予測できるようになりました。審査基準に記載された6号該当・非該当例はおおむね以下の通りです。

A. 6号該当

- ①指定商品・役務の説明、特性・優位性、品質・特徴等をあらわしたキャッチフレーズ等
- ②宣伝広告に一般的に使用される語句からなるキャッチフレーズ等
- ③企業の特性や優位性を記述したスローガン等
- ④一般的に使用される語句で記述したスローガン等

B. 6号非該当

- ①図形等が結合され標章のみでないキャッチフレーズ・スローガン等
- ②普通に用いられる方法以外で表示したキャッチフレーズ・スローガン等
- ③造語等としても認識できるキャッチフレーズ・スローガン等
- ④直接的、具体的な意味合いが認められないキャッチフレーズ等
- ⑤出願人が一定期間使用、かつ第三者が宣伝広告として使用していないキャッチフレーズ等
- ⑥出願人が一定期間使用、かつ第三者が企業理念・経営方針等として使用していないスローガン等

今回は改訂後の審査基準による審決例を紹介いたします。

2. 登録が認められた例(6号非該当)

◆不服2016-16661◆

「からだの中からキレイ習慣」

第5類 薬剤, サプリメント ほか

「本願商標は・・・いずれの語も一般に知られているものであるから、全体として、『体の内部から美しくなる習慣』程の意味合いを理解させるものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ・・・『サプリメント』を含む本願の指定商品の分野において、『からだの中からキレイ』に『習慣』を結合した『からだの中からキレイ習慣』の文字やこれに類する『カラダの中からキレイ習慣、体の中からキレイ習慣』等の文字が、商品の説明や、原審説示のように商品の宣伝文句、キャッチフレーズとして一般的に使用されている事実は発見できなかった。

以上のことから、本願商標は、その構成全体から、上記の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものではなく、本願の指定商品の説明や、宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものである。」

→A①でなく、B④である商標→6号非該当

◆不服2016-9212◆

「風景のある家」

第42類 建築物の設計 ほか

「『風景のある家』の文字が、設計対象である住宅の説明において記述的に用いられているなど、いくつかのウェブサイトで使用されている例はあるものの、その数は少なく、その使用例をみても、必ずしも、原審において説示したような『良い風景（景色）が見える家』の意味合いを表す語として常に使用されている事情があるということもできないものであって、かつ、役務の提供促進のためのキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、『良い風景（景色）が見える家』の意味合いを直ちに認識させるものと

はいい難いものであって、顧客の吸引、役務の提供促進等のためのキャッチフレーズの一つと理解させるものともいえない。」

→A④ではなく、A①でない、B④である商標

→非該当

◆不服2015-19794◆

「いつでも新鮮」

第30類 しょうゆ

「本願商標は、『いつでも新鮮』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、『常に新鮮な商品である』という程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該意味合いの語が商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見だし得ないことから、本願商標が、商品のキャッチフレーズを表したものと認識させるものとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、『いつでも新鮮』の文字が、自他商品の識別力がない語といえるほどに、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。」

→A①でなく、A②でない→6号非該当

◆異議2016-900046◆

「あそんでたべよう」

第30類 菓子、パン ほか

「本件商標は、上記1のとおり、『あそんで』と『たべよう』の文字からなり、その構成文字は二段に表されているとはいえ、同書、同大で外観上一体的であり、全体として『遊んで食べよう』程度を想起し得るものであるが、上記(1)からすれば、これが特定のメッセージを表すものと理解させるのはいい難いものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品との関係において、直接的、具体的な意味合いが認められず、商品の宣伝広告を表示するものとして認識させるとはいい難い。

また、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定の日前において、『あそんでたべよう』、『遊んで食べよう』の文字が、本件商標の指定商品との関係において、商品の宣伝広告を表示するものとして一般に使用されている事実も、該文字が自

他商品の識別力がないといえる程に、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。」

→B④であり、A②でない商標→6号非該当

◆異議2016-900122◆

「菌活生活」

第30類 菓子、パン、ドレッシング

「申立人は、本件商標を指定商品『乳製品』について使用しても、本件商標に接した需要者は、『菌を含む食材を積極的に摂取する生活』程の意味合いを感得するにとどまり、全体としてそのような意味合いを有することを表す宣伝文句、キャッチフレーズの一つであると理解するにとどまると主張している。

しかしながら、前記2のとおり、本件商標は、特定の意味を認識されることのない一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

そして、当審で職権をもって調査するも、『菌活生活』の語が、商品の生産者や販売者により商品の購入や利用を促すようなキャッチフレーズ（宣伝文句）などとして使用されているという事実や事情も認められない。

そうすると、本件商標を、その指定商品中の『乳製品』に使用しても、取引者、需要者は、商品の購入や利用を促すためのキャッチフレーズ（宣伝文句）であるとは認識しないとみるのが相当である。」

→B③であり、A②でない→非該当

3. 登録が拒絶された例（6号該当）

◆不服2015-20911◆

「日本でココだけ！超限定！！」

第9類 硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び附属品 ほか

「本願商標は・・・全体として、『日本でこの場所だけにあり、しかも超限定されたもの』程の意味合いを容易に想起させるものである。

そして、証拠調べ通知で示した事実によれば、『(日本で) ここ(ココ)だけ』の文字は、物や事柄がその場所だけに存在するものであることを、また、『超限定』の文字は、『非常に限定されたも

の』であることを誇称するための表示として一般に使用されているものといえる。

さらに、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品が場所や期間等を限定して設置される事例や、オリジナルの硬貨投入式シール作成機が取引されている事実がある。

これらを総合勘案すると、『日本でココだけ！超限定！！』の文字からなる本願商標をその指定商品に使用したときは、『日本でこの場所だけにあり、しかも超限定されたもの』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、商品の宣伝文句やキャッチフレーズの一類型として認識、理解するととどまるとみるのが相当である。」

→A①であり、A②である→6号該当

◆異議2015-900309◆

「ベジタブルファースト」

第29類 野菜を主材とする惣菜 ほか

第32類 清涼飲料, 果実飲料,
飲料用野菜ジュース

『ベジタブルファースト』又は『ベジタブル・ファースト』の文字は、本件商標の登録査定の日前に発行又は掲載された書籍、新聞、雑誌及びウェブページにおいて、食事をする際には、野菜を最初に食べることが健康に良いということなどを紹介する中で、総じて『食事の際に野菜を最初に食べる』を表す語として用いられている（甲1～甲19）。・・・そして、飲食料品メーカーにおいても、上記（2）ウ及びエのように、『ベジタブルファースト』に注目し、飲食料品に使用している実情があり、さらに、飲食料品には摂取方法や摂取上の推奨事項などが記載されているものがあることと相まって、本件商標は、これをその登録査定の際に、飲食料品である本件商標の指定商品について使用しても、取引者・需要者をして、該文字を『食事の際に野菜を最初に食べる』という食事の摂取方法を表わしたものと認識させるにすぎないから、商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。」

→A①であり、A②である→6号該当

◆不服2015-16690◆

「いつでも安心ガード」 第5類 衛生マスク,
失禁用ナプキン, 大人用紙オムツ ほか

「本願商標を構成する各文字は、直ちに各文字の意味を容易に認識し得るほどに慣れ親しまれたものであって、それぞれの意味において、本願の指定商品との関係で、普通に使用されているといえるものであり、このことは、前記3（2）で示したとおり、例えば、これらを組み合わせた『安心ガード』の語が『安心でいられるよう防ぐ』ほどの意味合いを暗示させるものとして使用されている事実が見受けられることから理解し得るところである。

そうすると、本願商標は、その構成全体より『いつでも安心でいられるよう防ぐこと』ほどの意味合いを容易に理解させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の『生理帯, 生理用タンポン, 生理用ナプキン・・・』に使用するときには、『いつでも安心でいられるように、尿、便、経血などの漏れを防ぐ商品』及び『衛生マスク, 脱脂綿, ばんそうこう, 包帯, 包帯液』に使用するときには、『いつでも安心でいられるように、花粉、ほこりなどの侵入を防ぐ商品』であることを、これに接する取引者、需要者に容易に認識させるにすぎないというのが相当である。

したがって、本願商標は、上述の指定商品の分野において、商品の紹介や宣伝広告において普通に用いられる語を組み合わせたにすぎないものであり、これに接する取引者、需要者に上記意味合いを把握、理解させるにすぎないものといえる。」

→A①であり、A②である→6号該当

◆不服2015-1139◆

「 **O-MO-TE-NA-SHI-JAPAN** 」

第29類 食用油脂, 乳製品 ほか

第30類 茶, コーヒー, ココア, 氷, 菓子,
パン, サンドイッチ ほか

「本願商標と同様に『おもてなし』の語と日本を意味する語とを結合した『おもてなしジャパン』又は『おもてなしニッポン』等の文字が、別掲2のとおり、『日本のおもてなし』や『日本流のきめ細やかなおもてなし』程の意味合いで使用されている実情があるのに加え、『おもてなし』又は『O MOTENASHI』等の文字が、別掲3のとおり

り、本願の指定商品に関連する食品業界において、商品の宣伝広告に使用されている実情も認められる。

さらに、2013年9月に開かれた2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションにおいて、日本社会に根付く歓待の精神を表す『おもてなし』の語が『お・も・て・な・し』と一音一音丁寧に発音して紹介されたことが大きく注目され、本願の指定商品の主たる需要者である一般消費者にも広く認識されるに至ったことは、2013年12月に発表された新語・流行語大賞において、『お・も・て・な・し』の語が年間大賞を受賞したことからもうかがえるものであって、これを受けて、『O・M・O・T・E・N・A・S・H・I』及び『お・も・て・な・し』の文字が、別掲4のおり、外国人観光客等に向けた観光事業等に使用されていることも認められる。

そうすると、上記のとおりの本願商標を構成する各文字部分が有する語意に、その指定商品に係る取引の実情を勘案し、さらに、『おもてなし』の語を一音一音丁寧に発音した語が流行語となるほど広く知られ、使用されていることをも踏まえれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、単に日本の歓待の意を表したものと理解され、その指定商品の宣伝広告を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものと判断するのが相当である。」

→A①であり、A②である→6号該当

4. コメント

キャッチフレーズやスローガンは、創意工夫を凝らして造語のようなものもありますし、その意図が伝わりやすいように親しまれた語句が採用されるものもあります。造語と認められるキャッチフレーズ等は6号に該当しませんが、一般的には意図が伝わりやすいように親しまれた語句を採用しているものが多いように思います。そのため、上記特許庁の判断を考慮しますと、キャッチフレーズやスローガン等を商標登録する場合は、「指定商品・役務や企業の説明、特性・優位性、品質・特徴等をあらわしたのではなく」、「宣伝広告等に一般的に使用される語句からなるものではない」キャッチフレーズ・スローガン等とすることがポイントになるようです。

逆に、ネット検索等により、商品等の特性を表す語として一般的に使用された語句の組み合わせは6号に該当する可能性が高いといえます（一般的に親しまれている語の組み合わせであっても造語と認識し得るものも存在しますが）。

キャッチフレーズやスローガン等を商標登録することを前提に作成する場合は、上記のA①～④、B①～⑥をご参考いただき、なるべく造語性の高くなるような組合せを選択することをおすすめします。

1. 標題

訂正の再抗弁が認容され、特許権侵害が認められた、即ち原告の請求が認容された事例。

(平成29年4月21日 東京地裁判決言渡)

2. 関連キーワード

訂正の再抗弁、無効の抗弁、構成要件充足性、新規性、進歩性

3. 関連特許法規

134条の2第9項(126条5項準用)、104条の3、29条1項3号又は同条2項

4. 事案の概要

本件は、名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明についての特許権(以下、「本件特許権」若しくは「本件特許」という。また、本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載されている発明を以下「本件発明」という。)を有する原告が、被告の輸入・販売する別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各圧縮機(以下、併せて「被告各製品」という。)は上記特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、①特許法100条1項に基づき、被告各製品の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに、②同条2項に基づき、その占有する被告各製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。

一方本件と並行して、被告は特許庁に対して、本件発明に係る特許について無効審判請求をした。その後、特許庁は、「本件発明は特許法29条1項3号及び同条2項により特許を受けることができない」との理由により、本件発明に係る特許を無効とする旨の審決の予告(以下「本件審決予告」という。)をした。そして、本件審決予告を受け、原告は、本件発明に対し訂正請求(以下「本件訂正」という。また本件訂正により訂正された本件発明を「本件訂正発明」という。)を行った。

5. 本件発明及び本件訂正発明の記載

本件発明及び本件訂正発明の記載は次のとおりである。ちなみに、下線部は本件訂正にて変更(追加)された記載である。また、本件発明については「構成要件AないしG」に分説し、本件訂正発明については「構成要件AないしD及びG並びにE'及びF'」に分説した。

【本件発明】

A シリンダブロックにおける回転軸の周囲に配列された複数のシリンダボア内にピストンを収容し、前記回転軸の回転にカム体を介して前記ピストンを連動させ、前記回転軸と一体化されていると共に、前記ピストンによって前記シリンダボア内に区画される圧縮室に冷媒を導入するための導入通路を有するロータリバルブを備えたピストン式圧縮機において、

B 前記シリンダボアに連通し、かつ前記ロータリバルブの回転に伴って前記導入通路と間欠的に連通する吸入通路と、

C 吐出行程にある前記シリンダボア内の前記ピストンに対する圧縮反力を前記ロータリバルブに伝達して、吐出行程にある前記シリンダボアに連通する前記吸入通路の入口に向けて前記ロータリバルブを付勢する圧縮反力伝達手段とを有し、

D 前記シリンダブロックは、前記ロータリバルブを回転可能に収容する軸孔を有し、

E 前記導入通路の出口は、前記ロータリバルブの外周面上にあり、前記吸入通路の入口は、前記軸孔の内周面上にあり、前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持されることによって前記ロータリバルブを介して前記回転軸を支持するラジアル軸受手段となっており、前記ラジアル軸受手段は、前記カム体から前記ロータリバルブ側における前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段であり、

F 前記ピストンは両頭ピストンであり、前記両頭ピストンを収容する前後一对のシリンダボアに対応する一对のロータリバルブが前記回転軸と一体的に回転し、前記カム体は、前後一对のスラス

ト軸受手段によって挟まれて前記回転軸の軸線の方向の位置を規制されており、前記一对のスラスト軸受手段の少なくとも一方は前記圧縮反力伝達手段の一部をなし、該圧縮反力伝達手段の一部をなすスラスト軸受手段は、前記シリンダブロックの端面に形成された環状の突条と前記カム体の端面に形成された環状の突条とに当接し、前記カム体の突条の径を前記シリンダブロックの突条の径よりも大きくした

G ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造。

【本件訂正発明】(本件訂正発明の構成要件AないしD及びGについては、本件発明の構成要件AないしD及びGと同一のため割愛し、構成要件E'及びF'のみを記します。)

(構成要件AないしDは省略)

E'前記導入通路の出口は、前記ロータリバルブの外周面上にあり、前記ロータリバルブの外周面は、前記導入通路の出口を除いて円筒形状とされ、前記吸入通路の入口は、前記軸孔の内周面上にあり、前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持されることによって前記ロータリバルブを介して前記回転軸を支持するラジアル軸受手段となっており、前記ラジアル軸受手段は、前記カム体から前記ロータリバルブ側における前記回転軸の部分に関する唯一のラジアル軸受手段であり、

F'前記ピストンは両頭ピストンであり、前記両頭ピストンを収容する前後一对のシリンダボアに対応する一对のロータリバルブが前記回転軸と一体的に回転し、前記ロータリバルブの各導入通路は前記回転軸内に形成された通路を介して連通し、前記カム体は、前後一对のスラスト軸受手段によって挟まれて前記回転軸の軸線の方向の位置を規制されており、前記一对のスラスト軸受手段の少なくとも一方は前記圧縮反力伝達手段の一部をなし、該圧縮反力伝達手段の一部をなすスラスト軸受手段は、前記シリンダブロックの端面に形成された環状の突条と前記カム体の端面に形成された環状の突条とに当接し、前記カム体の突条の径を前記シリンダブロックの突条の径よりも大きくした

(構成要件Gは省略)

6. 争点

本件の争点は3点あり、更に各争点のいずれも3点のポイントに枝分かれしており、次に記す。なお、各取消事由に係る当事者の主張は割愛する。争点(1)被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか

A 構成要件Aの「ロータリバルブ」の充足性

I 構成要件Cの「ロータリバルブを付勢する圧縮反力伝達手段」及び構成要件Fの「スラスト軸受手段の少なくとも一方は前記圧縮反力伝達手段の一部をなし」の充足性

ウ 構成要件Eの「前記軸孔の内周面に前記ロータリバルブの外周面が直接支持される」及び「唯一のラジアル軸受手段」の充足性

争点(2)本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものか

A 〔無効理由1〕乙19発明による新規性欠如

I 〔無効理由2〕乙19発明及び乙4発明による進歩性欠如

ウ 〔無効理由3〕乙21発明並びに周知技術及び慣用技術による進歩性欠如

争点(3)本件訂正による対抗主張の成否

A 本件訂正が訂正要件を充たしているか

I 本件訂正により争点(2)の無効理由を解消することができるか

ウ 新たな無効理由の存否

ちなみに、当裁判所は、各争点について判断し、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し(争点(1)Aないしウ)、他方で訂正前の本件発明に係る特許は乙19発明及び乙4発明による進歩性欠如により無効にされるべきものではあるが(争点(2)I)、本件訂正による訂正の再抗弁が成立する(争点(3)Aないしウ)、と判断した。当裁判所の判断としては争点(3)Aの判断を記す。

7. 当裁判所の判断

◆争点(3)Aについて◆

(省略)

ところで、原告は、本件訂正を主張し、もって訂正の対抗主張(再抗弁)を主張しているところ、特許法104条の3の抗弁に対する訂正の再抗弁

が成立するためには、①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること、②当該訂正が訂正要件を充たしていること、③当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること、以上の各要件を全て充たしている必要があるというべきである。

本件において、被告は上記②及び③を争い（争点（３）ア及びイ）、また本件訂正発明に係る特許に新たな無効理由が存する（争点（３）ウ）と主張している（略）。

以下、まず上記②（当該訂正が訂正要件を充たしていること）について検討する。

（１）本件訂正のうち「前記ロータリバルブの外周面は、前記導入通路の出口を除いて円筒形状とされ、」との記載を追加する部分について

ア（省略）

イ そして、本件明細書等の図１に記載されたロータリバルブ３５、３６の縦断面、図２（ａ）及び（ｂ）に記載されたロータリバルブ３５の横断面並びに図３（ａ）及び（ｂ）に記載されたロータリバルブ３６の横断面からすれば、本件明細書等には、ロータリバルブ３５、３６の外周面が、導入通路の出口を除いて円筒形状であることが記載されていると認められる。

ウ 以上によれば、本件明細書等には、ロータリバルブを構成する回転軸の外周面に溝や凹部を設けないものが記載されており、ロータリバルブの外周面が、導入通路の出口を除いて円筒形状となることが記載されているといえるのであるから、本件訂正のうち「前記ロータリバルブの外周面は、前記導入通路の出口を除いて円筒形状とされ、」との記載を追加する部分については、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものといえることができる。

（２）本件訂正のうち「前記ロータリバルブの各導入通路は前記回転軸内に形成された通路を介して連通し、」との記載を追加する部分について本件明細書等には、「回転軸２１内には通路２１２が形成されている。通路２１２の始端は、回転軸２１の内端面にあってリヤハウジング１４内の吸入室１４２に開口している。回転軸２１には導入通

路３１、３２が通路２１２に連通するように形成されている。」という記載があり、前側の導入通路３１と後側の導入通路３２とが回転軸２１内に形成された通路２１２を介して連通していることが開示されている。

したがって、本件訂正のうち「前記ロータリバルブの各導入通路は前記回転軸内に形成された通路を介して連通し、」との記載を追加する部分については、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものである。

（３）被告の主張に対する判断

（省略）

（４）小括

以上によれば、本件訂正は、特許法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条５項の規定に適合するものである。

そして、被告が他に本件訂正の訂正要件を争わない以上、本件訂正は訂正要件を充たすというべきである。

したがって、争点（３）アの原告の主張は、理由がある。

８．コメント

本件は、訂正の再抗弁の認容がキーとなって、特許権侵害を認められた格好になります。訂正の再抗弁とは、被告側が示してきた無効の抗弁（特許法１０４条の３）に対して、特許請求の範囲を訂正すれば、被告側が提示した無効理由に対抗可能だろうという時にする原告側の再反論です。

さて、訂正の再抗弁においては、平成１５年（ネ）１６９２４号「多関節搬送装置事件」以降、本件と同じように成立のための４要件が検討されることが多いですが、中には上記②の「訂正が訂正要件を充たしていること」を除く３要件（例えば、平成１９年（ワ）１７７６２号「ふみのすけオリジナルボールペン事件」等）で検討したり、特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合に、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには上記①の「適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っている」という要件を必ずしも必要としない（例えば平成

25年(ネ)10090号「共焦点分光分析事件」
参照)といった判例もあります。

本件と、これらの判例を比較検討してみたい
かがでしょうか。

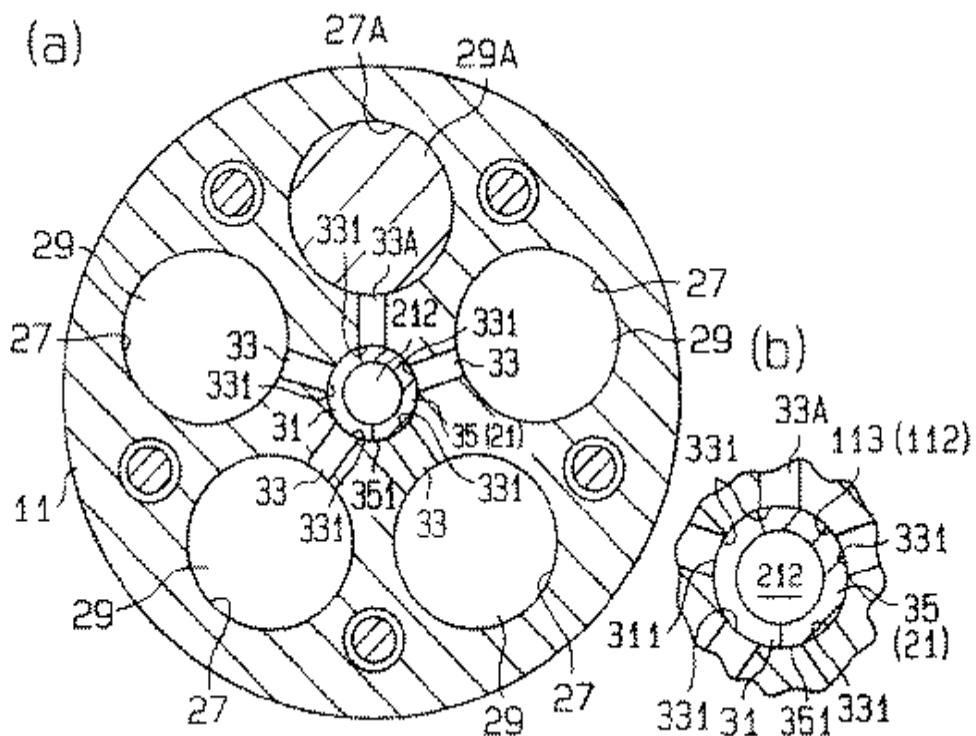
本件の詳細は、下記のURLをご参照下さい。

URL :

[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/
715/086715_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/086715_hanrei.pdf)

【本件特許の図2】

本件訂正に係るロータリーバルブを示す断面図



本稿では、平成 29 年 3 月中旬から 6 月中旬にかけて裁判所の知的財産裁判例情報に公開された、著作権法関連の裁判例の主なものをご紹介します。

H29.3.14 知財高裁 平成 28 (ネ) 10102 通販管理システムプログラム事件

＊＊プログラムに作成者の個性が表れていないとして著作物性が認められなかった事案＊＊

(1) 本件は、控訴人(原審原告)が、被控訴人(原審被告)に対し、被控訴人は、控訴人が被控訴人との契約(本件契約)に基づいて作成し、被控訴人に使用させていた通販管理システム(本件システム)を機能させるためのプログラム(本件プログラム)を、本件契約終了後に違法に複製し、本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償等の支払を求めた事案です。

原審では、本件プログラムに含まれるHTML(本件HTML)についても本件プログラムについても、控訴人の従業員Aが創作的表現を作成したと認めるに足りず、仮に本件HTMLや本件プログラムの一部に創作的表現が含まれるとしても、控訴人が本件HTMLや本件プログラムの著作者であるとはいえないとして、請求が棄却されています。

(2) 本控訴審でも、本件プログラムの著作物性が争点となり、「プログラムの著作物性が認められ

るためには、指令の表現自体、同表現の組合せ、同表現の順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十分にあり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性が表れているものであることを要するといえることができる。プログラムの表現に選択の余地がないか、あるいは、選択の幅が著しく狭い場合には、作成者の個性の表れる余地がなくなり、著作物性は認められなくなる」として、内容が検討されましたが、「本件HTMLにおいて、控訴人がAによる創作的表現である旨を主張している部分に著作物性が認められず、本件HTMLの著作物性は認められない」、「控訴人は、本件HTML以外、本件プログラムのどの部分に作成者の個性が表れているかを具体的に主張・立証しておらず、本件phpプログラムも含め本件プログラムの本件HTML以外の部分に著作物性を認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない」として、控訴が棄却されています。

H29.3.23 大阪地裁 平成 27 (ワ) 6459

フィットネスプログラムのマスタートレーナーのパブリシティ権事件

＊＊パブリシティ権が認められ、不法行為による損害賠償請求の一部が認容された事案＊＊

(1) 本件では、被告が、フィットネスプログラム「Ritmix」に関するウェアを共同して製造販売すること等についての原告との包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し、取引を終了させたことにより、損害を被ったとして、原告が被告に、損害賠償の支払い等を含む3つの請求を行っている他、「原告は、Ritmix のマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ、被告が原告との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し、上記パブリシティ権を侵害し、原告に

固有の損害を被らせた」と主張して、パブリシティ権侵害による損害賠償の請求をしています。

(2) なお、本件の原告は、「フィットネスプログラム「Ritmix」を中国、台湾地域で運営する株式会社であり、原告代表者の配偶者であるP1は、同地域を担当するRitmixのマスタートレーナー」であり、被告は、「フィットネス関係の衣料品を製造販売する株式会社」ということです。

(3) 裁判所では、原告の上記3つ請求については理由が無いと判断していますが、パブリシティ権に関する請求については、最高裁の「ピンク・

レディーdeダイエット」事件を引用して、次のように、請求の一部を認容しています。

ア. 肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、そのような肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である（最高裁平成21年（受）第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁参照）。

イ. これを本件についてみるに、P1は中国、台湾地域のマスタートレーナーとして認定され、台湾のテレビ番組にも出演し、平成28年9月25日に台湾で催されたRitmixのイベントでは、パンフレットで写真及び名前により紹介された2名のマスタートレーナーのうちの1名としてP1が紹介され、会場は数百人とうかがわれる参加者で埋め尽くされている。

また、被告がP1の画像を掲載したのは、楽天市場等の日本人向けの販売サイトであるが、①フィットネスウェアを専門に取り扱う被告が契約する約50人のライダーのうち、Ritmix関係のライダーは10人おり、Ritmix関係は被告の事業上一定の比重を占めていたとうかがわれ、このことか

ら、日本でも相応のRitmix愛好家が存在するとうかがわれること、②被告でインストラクターをしているP2は、RitmixのマスタートレーナーとしてのP1のことを知っていたこと、③原告が開催したNASのイベントでも、P1は、イベントに参加したファンから相応の商品購入希望を得ていること、④被告の商品が販売されているBecomeという通販サイトでも、広告として、「RITMIX・リトモスのMTP1先生と台湾イントラも2015年1月に大阪でイベントレッスンを行ってくれました。」と記載され、P1の存在が広告効果を有することが前提とされていることからすると、マスタートレーナーとしてのP1の肖像等は、日本のRitmix愛好家の間でも一定の顧客吸引力を有していたと認められる。

以上からすると、P1には、自己の肖像等の顧客吸引力を排他的に利用するパブリシティ権を有していると認めるのが相当である。

(4)そして、裁判所では、被告は、自ら本件通知（被告はコラゴ商品の販売等を行わず、原告との協議、取引を終了し、全ての契約締結を見送る旨を伝える旨の通知）をしながら、「その後もホームページ等からP1の画像を削除することなく掲載し続け、P1の肖像等を広告として使用したのであるから、被告の行為は、P1のパブリシティ権に係る原告の独占的利用権を侵害する不法行為を構成すると認められる」と判断して、原告の請求する損害額の一部を認めています。

H29.3.28 東京地裁 平成28（ワ）16088 あぶらとり紙事件

＊＊原告が著作権者と認められずに請求が棄却された事案＊＊

(1)本件は、原告が、被告に対し、原告は「ふるや紙」等の文字及び図柄からなるデザイン（本件著作物）の著作権者であるところ、被告が製造販売する被告商品のデザイン（被告デザイン）は本件著作物に依拠して作成されたものであり、原告の著作権（複製権）の侵害に当たると主張して、損害賠償金の一部の支払を求める事案です。

(2)本件で被告は、本件著作物と被告デザインが同一又は類似であることは争いませんでしたが、裁判所では、本件著作物の著作者及び著作権者等が争点とされました。そして裁判所は、「原告は、本件著作物はBが作成したものであり、原告はそ

の著作権を譲り受けたと主張するが、これを裏付ける客観的な証拠はなく、」また、「原告が本件著作物の著作権者であることと相いれない事情があると認められる」として、原告の請求を棄却しています。

(3)原告は、本件著作物は原告がBに作成を依頼し、Bはそれを受けて本件著作物を作成してその著作権を原告代表取締役Aに譲渡し、Aは原告に同著作権を譲渡した等の主張をしていましたが、裏付ける契約書等が無い事が敗因の一つとなっています。

H29.4.26 知財高裁 平成 28 (ネ) 10108 自筆証書遺言事件

＊ ＊遺言書が効力を有しないとして著作権の移転が認められなかった事案 ＊ ＊

(1) 本件は、設立中の法人で、Fと称する団体(フォーラム)からその権利義務を承継したと主張する控訴人(F 2フォーラム)が、亡Aの夫で、唯一の法定相続人である被控訴人に対し、フォーラムが亡Aから自筆証書(本件文書)による遺言に基づく遺贈を受けたことにより同人の本件各著作物に係る著作権を含む全ての財産を取得し、これを控訴人が承継した旨を主張し、亡Aの預金その他の財産を保有する被控訴人に対し、不当利得の返還等を請求した事案です。

原審では、「本件文書は遺言書として完成したものとは認められないとして、自筆証書遺言として

の効力を否定するとともに、亡Aとフォーラムとの間の死因贈与契約の成立も否定して、控訴人の各請求をいずれも棄却」しています。

(2) 本控訴審でも原審同様に、「本件文書は遺言書の下書きないし草案であって、完成した遺言書といえるものではないから、自筆証書遺言としての効力を有しない」とし、「亡Aとフォーラムの間で亡Aの財産に係る死因贈与契約が成立したとは認められないものと」判断しています。

(3) 本件は著作物の権利の帰属をめぐる争いですが、著作権法自体に関連する部分については、争点とされていませんでした。

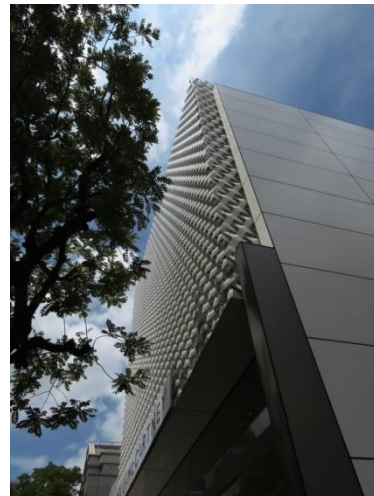
H29.4.27 東京地裁 平成 27 (ワ) 23694 建築デザインの共同著作者性事件

＊ ＊建築デザインのアイデアを出した者が共同著作者と認められなかった事案 ＊ ＊

(事案の概要)

(1) 本件は、建築設計等を目的とする原告が、自らが本件建物の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず、①被告T工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより、そのように表示された賞を同被告が受賞したこと、及び、②被告T工務店の上記表示を受けて、被告S社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが、原告の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して、被告らに対し、原告が本件建物について著作物人格権(氏名表示権)を有することの確認や慰謝料の支払い等を求める事案です。

(2) 本件では、訴外建築主が被告T工務店に建物の設計を依頼し、T工務店の設計担当者が建築主から提示された「光を纏ったキューブを街に浮かべる」、「ニュートラルでインパクトのある表情を生み出す」というデザインコンセプトに基づいて、設計を行いました。その後建築主が原告に「建築外観デザイン監修」を依頼し、原告は、T工務店の設計資料に基づいて、組亀甲柄を外層スクリーンに採用することを提案しています。



(本件建物の一部)

(争点及び裁判所の判断)

本件では、本件建物の著作権について、原告が共同著作者であるか(争点1-1)と、原告が原著作物であるか(争点

1-2)、が主な争点となっていますが、裁判所では次のように原告の主張を否定しています。

(1) 裁判所では、最初に「著作権法は、著作物の対象である著作物の意義について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同法2条1項1号)と定義しており、当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には、当該作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方、思想、感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては、著作物に該当せ

ず、同法による保護の対象とはならないものと解される。また、当該作品等が創作的に表現されたものであるというためには、作成者の何らかの個性が表現として表れていることを要し、表現が平凡かつありふれたものである場合には、作成者の個性が表現されたものとはいえず、創作的な表現ということとはできない。

また、「建築の著作物」（同法10条1項5号）とは、現に存在する建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから、当該設計図には、当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要があると解すべきである」として、本件事案を検討しました。

(2)そして裁判所は、原告代表者は、建築主の代表取締役乙から本件建物の外観に関する設計の依頼を受け、日本の伝統柄をデザインの源泉とし、一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるものとするとの設計思想に基づいて、原告設計資料及び原告模型を作成し、乙に対し、本件建物の外装スクリーンの上部分(2階及びR階部分)を立体形状の組亀甲とすることを含めた設計案を提示している。そして、この時点において、被告T工務店は、上記部分を立体形状の組亀甲とすることに着想していなかった(争いのない事実)。

しかしながら、原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の上記提案は、被告T工務店設計資料を前提に、当該資料のうちの外装スクリーンの上部分のみを変更したものであり、上記提案には、伝統的な和柄である組亀甲柄を立体形状とし、同一サイズの白色として等間隔で同一方向に配置、配列することは示されているが、実際建築される建物に用いられる組亀甲柄より大きいイメージとして作成されたものであるため、実際建築される建物に用いられる具体的な配置や配列は示されておらず、他に、具体的なピッチや密度、幅、厚さ、断面形状も示されていない。一方で、組亀甲柄は、伝統的な和柄であり、平面形状のみならず、建築物を含めて立体形状として用いられている例が複数存在し、建築物の図案集にも掲載されている。

そうすると、原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は、被告T工務店設計資料を前提として、その外装スクリーンの上部部分に、白色の同一形状の立体的な組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置、配列するとのアイデアを提供したものにすぎないというべきであり、仮に、表現であるとしても、その表現はありふれた表現の域を出るものとはいえず、要するに、建築の著作物に必要な創作性の程度に係る見解の如何にかかわらず、創作的な表現であると認めることはできない。更に付言すると、原告代表者の上記提案は、実際建築される建物に用いられる組亀甲柄の具体的な配置や配列は示されていないから、観念的な建築物が現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない。以上によれば、本件建物の外観設計について原告代表者の共同著作者としての創作的関与があるとは認められない、としました。

(3)加えて、裁判所では、「本件建物の外観設計における原告代表者の創作的関与の有無の点を措いても、被告T工務店の設計担当者は、本件打合せで原告代表者から原告設計資料及び原告模型に基づく提案内容の説明を聞いたことはあるが、原告との共同設計の提案を断り、その後、原告代表者と接触ないし協議したことはない」との事実認定に基づいて、「原告と被告T工務店の間に共同創作の意思や事実があったとは認められず、両者が本件建物の外観設計を「共同して創作」したと認めることはできない」とし、「原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は創作的な表現であるとはいえないから、これに著作物性を認めることはできない(更に付言すると、建物の著作物性を認めることもできない。)」として、原告が原著作者であるかの点も否定して、原告の請求を全て棄却しました。

(4)創作性の判断では、アイデア等と表現とを別扱いとする、いわゆる思想・表現二分論が良く用いられますが、本件では、表現自体についてもありふれているとして、原告の主張が否定されました。

＊ ＊ プログラムの著作権は控訴人以外に譲渡されているとして控訴が棄却された事案 ＊ ＊

(1) 本件は、複数の一審判決に対する控訴審であり、第 1 事件は、控訴人ソフトウェア部品社（一審原告）が、被控訴人（一審被告）に対し、本件営業秘密部プログラムが、控訴人ソフトウェア部品社の営業秘密に当たるところ、被控訴人がこれを取得して使用し、被控訴人製品を製造して販売したことが不正競争防止法 2 条 1 項 4 号、5 号及び 10 号に該当すると主張して、被控訴人製品の販売の差止や廃棄等を求める事案であり、第 2 事件は、控訴人らが、被控訴人に対し、本件先行ソフトウェア部品プログラムについて、著作権又は二次的著作権を有すると主張して、本件先行ソフトウェア部品プログラムの著作権を有することの確認を求める事案です。

原判決は、控訴人 B 社が本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェア部品プログラムについての著作権を有していたと

しても、これらは S 社に譲渡されており、控訴人らが現時点でこれらを有するということとはできないとして、控訴人らの第 1 事件及び第 2 事件に係る各請求をいずれも棄却したため、控訴人らは、これを不服として本件控訴を提起しています。

(2) 本件控訴審でも、裁判所では「当審における主張及び立証を踏まえても、控訴人らが、本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェアプログラムについての本件各著作権を有するということとはできないものと判断した原判決は、相当であると判断する」などとして、控訴を棄却しています。

(3) 本件では、譲渡担保権設定契約に基づく著作権の譲渡の登録がされたり、銀行や債権回収会社が当事者間に入ったりして、権利関係が錯綜していたようですが、基本的には著作権の問題というより、著作権の移転関係の問題のようです。

H29.5.23 知財高裁 平成 28 (ネ) 10113 会員情報管理システム職務著作事件

＊ ＊ 過労死が発生する蓋然性が高い状況下で完成された著作物は職務著作に該当しない等として、従業者が、使用者が納入先から得た請負代金等の一部を従業者に支払うよう請求したものの、棄却された事案 ＊ ＊

(1) 本件は、被控訴人に雇用されていた控訴人が、被控訴人に対し、控訴人が被控訴人の従業者として開発に従事したプログラムである「会員情報管理システム」及び「知らせますケン」並びにこれらに係る本件システムについて、その制作時、被控訴人が安全配慮義務を怠っていたために控訴人に重大な労働災害（過労死）が発生する蓋然性が高い状況にあったこと等に照らすと、著作権法 15 条 2 項（職務著作の権利帰属）の適用は権利濫用ないし公序良俗違反に当たるから、職務著作とは認められず、被控訴人が納入先から得た請負代金及び保守費用を控訴人に分配していないことが不当利得に当たると主張して、不当利得返還請求権に基づく支払いの請求等を求めた事案です。

原審では、「控訴人の被控訴人に対する労務の提供が雇用契約に基づくものである以上、控訴人が開発した本件システムについて被控訴人が取引先

から代金を受領したとしても、控訴人の損失及び被控訴人の利得の有無には何ら影響しないと認められるから、本件システム開発に関する不当利得返還請求は、その前提を欠くものである」、「会員情報管理システム」は著作権法 15 条 2 項所定の職務著作に該当するから、その著作者は被控訴人である、等として、原告の請求は何れも棄却されています。

(2) 本控訴審でも同様に、「事実関係によれば、控訴人が本件システムの開発に従事し、被控訴人に労務を提供したのは、被控訴人との間の上記雇用契約に基づくものであることが明らかであり、労働契約書や給与辞令に控訴人が提供する役務の内容が具体的に特定されていない事実は、同認定を左右するものではない。よって、被控訴人が控訴人から本件システムの開発に関し労務の提供を受けたことについては、法律上の原因があること

が明らかであり、控訴人の上記主張は理由がない」とし、原審の判断を引用して「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、法人の上

記行為により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ことは明らかである」とした他、その他の主張についても、これを裏付ける客観的証拠を欠くなどとして、控訴人の請求を棄却しています。

H29.5.24 東京地裁 平成28(ワ)9780 音楽著作物の著作権確認等請求事件

＊ ＊ 訴外他人が有する著作権を、被告が原告に帰属させるとの合意があったと原告が主張したものの、棄却された事案 ＊ ＊

(1) 本件は、本件各作品について、本件各作品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が、原被告間には、被告が原告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権、演奏権、公衆送信権等、譲渡権、貸与権、編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著者の権利(本件著作権))を帰属させる旨の合意が成立していたと主張して、被告に対し、主位的請求として、原告が本件著作権を有することの確認、予備的請求として、被告の責めに帰すべき事由により、本件著作権を原告に帰属させる債務が履行不能になった等として、債務不履行による損害賠償金等の支払等を求めた事案です。

なお本件では、「カラオケクラブを営んでいた」原告が、「音楽著作物の利用の開発、DVD、CDなどの原盤の企画・製作、作詞、作曲及び編曲の仲介及び斡旋業務」等を目的とする株式会社である被告の申出を受けて、被告が訴外Bに作詞・作曲を依頼することにより訴外Bが本件作品を作成しており、本件作品を訴外Cにより編曲した音源に合わせて原告らが歌唱し、被告がこれらを収録した本件CDを制作し、これらの代金を原告が被告に支払っています。

(2) 本件では、(争点1)被告は、原告との間で、本件CD制作契約を締結するに際して、本件著作権を原告に取得させる旨を約したかについて、(争点3)被告が、原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD制作契約を締結したことが、原告に対する不法行為に当たるか、(争点4)被告が、著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが、原告に対する不法行為に当たるか、(争

点5)被告が、JASRACに本件作品届を提出し、この事実を原告に秘していたことが、原告に対する不法行為に当たるかについて、を主要な争点として裁判所で判断されています。

そして、裁判所では、争点1については、「原告と被告との間で締結された本件CD制作契約に際して、被告が、本件著作権を原告に取得させる旨を約したと認めることはできない」、争点3については、原告の主張する行為は「客観的にみて原告をして本件著作権を取得できる旨誤信させるような行為とは認め難いから、これを違法性ある欺罔行為ということは困難というほかない」、争点4については「総合すると、被告が著作権信託契約の仕組みを説明したか否かによって、原告が本件CD制作契約やこれに引き続く本件CDの追加制作に関する契約を締結するか否かが左右されたものとは認め難いというほかない」、争点5については、「そもそも被告が本件作品届を提出していたことを殊更原告に秘していたものとは認め難いし、仮に、そのような事実が認められるとしても、本件作品届を提出したことやこれを秘していたことにより、原告のいかなる権利又は法律上の利益が侵害されたというのか判然としないというほかない」などとして、原告の請求は理由が無い、と判断しています。

(3) 音楽関係の著作権は、歌詞や楽曲の著作権の他、実演家の権利や、原盤権などの隣接権が関連し、人格権も絡むため複雑なものが有りますが、こうした複雑さも当事者間の認識に齟齬を生ずる原因となったのかもかもしれません。

8. H29.6.2 東京地裁 平成 29 (ワ) 9325 発信者情報開示請求事件

＊ ＊ 発信者情報の開示請求が認容された事案 ＊ ＊

(1) 本件は、原告が、電気通信事業者である被告に対し、氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権（複製権、公衆送信権）及び著作者人格権（同一性保持権）が侵害されたと主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）4条1項に基づき、被告が保有する発信者情報の開示を求める事案です。

(2) 本件では、(争点 1) 権利侵害の明白性と、(争点 2) 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無とが、争点になりました。

これについて裁判所は、争点 1 については、「原告が原告写真 1 及び 2 の著作者であること、本件各記事に掲載された本件写真 1 及び 2 はそれぞれ原告の著作物である原告写真 1 及び 2 を複製したものであること、本件写真 2 は原告写真 2 の一部を切り取り、拡大するなどした上、赤字で丸印や矢印を付して改変したものであることが認められるから、本件発信者による本件各記事の投稿は原告写真 1 及び 2 に係る原告の複製権及び公衆送信権並びに原告写真 2 に係る同一性保持権の侵害に当たると認めるのが相当である」と判断し、争点 2 については「原告は、本件発信者に対して原告写真 1 及び 2 の複製権及び公衆送信権並びに原告写真 2 の同一性保持権侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使することができるところ、その行使をするためには、その発信者情報の開示が必要であると認められる。したがって、原告には被告

から本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる」と判断されました。

(3) プロバイダ責任制限法 4 条 1 項には、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、「1. 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」及び「2. 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」に通信事業者が発信者情報の開示を求めることができる旨が規定されています。

しかし、発信者情報は、個人情報を含んでおり、通信事業者としては通信の秘密を守る必要もあります。そのため、著作物性の判断は難しい場合があり、何ら著作権等の侵害をしていない発信者の情報を開示したりしてしまうと、発信者からそれに対して損害賠償を請求されるリスクもあり、加えて、プロバイダ責任制限法 4 条の第 4 項には「開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない」との規定もことから、通信事業者は、一般的には情報開示に消極的と言われていています。したがって、通信事業者としては、本件のように、裁判により発信者情報の開示が請求されて、開示を命じる判決が出ない限りは、情報開示をしないことが多いようです。

1. 事案の概要

本件の原告は、平成26年9月5日に「くれないケアセンター（標準文字）」（以下、「本件商標」とする）の文字を標準文字で表す商標について、指定役務を第44類「介護，介護に関するコンサルティング，介護に関する指導，介護に関する情報の提供，介護に関する相談，介護に関する取次ぎ，介護用医療器具の貸与」とする商標の登録出願（商願2014-075359号）をし、平成26年12月5日に商標第5724169号として商標権の設定登録を受けました。

被告は、平成27年10月8日付で、特許庁に対して、本件商標を無効にすることを求めて無効審判の請求をしたところ、特許庁は当該請求を無効2015-890079号事件として審理しました。

その後、特許庁は、平成28年5月13日付で、「登録第5724169号の指定役務中、第44類『介護，介護に関するコンサルティング，介護に関する指導，介護に関する情報の提供，介護に関する相談，介護に関する取次ぎ』についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年5月23日に原告に送達しました。

審決の理由は、「要するに、本件商標と、『くれない』の文字を標準文字で表してなる登録第5287080号の商標（甲2。以下『引用商標』という。）は、類似の商標であって、本件商標の指定役務中『介護，介護に関するコンサルティング，介護に関する指導，介護に関する情報の提供，介護に関する相談，介護に関する取次ぎ』（以下「本件指定役務」という。）は、引用商標の指定役務と類似するものであるから、本件商標は、本件指定役務について商標法4条1項11号に該当し、同法46条1項に基づき、本件商標の商標登録は本件指定役務に限り無効にすべきである。」というものです。

原告は、これを不服として、平成28年6月21日に知的財産高等裁判所に対して、本件審決取消訴訟を提起しました。

詳細は、裁判所HPにてご確認ください。

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/086422_hanrei.pdf

2. 本件商標

本件商標：くれないケアセンター（標準文字）

登録番号：第5724169号

出願日：平成26年（2014）9月5日

登録日：平成26年（2014）12月5日

指定役務

第44類「介護，介護に関するコンサルティング，介護に関する指導，介護に関する情報の提供，介護に関する相談，介護に関する取次ぎ，介護用医療器具の貸与、但し、介護，介護に関するコンサルティング，介護に関する指導，介護に関する情報の提供，介護に関する相談，介護に関する取次ぎを除く」

3. 引用商標

引用商標：くれない（標準文字）

登録番号：第5287080号

出願日：平成21年（2009）7月8日

登録日：平成21年（2009）12月11日

指定役務

第44類「高齢者及び障がい者の養護・介護施設の提供，高齢者及び障がい者の養護又は介護」

4. 争点

本件商標の「くれない」を類否判断の対象にすることの可否

5. 裁判所の判断

原告は、「本件商標は、『くれない』、『ケア』、『センター』の三つの部分から構成されるものである。このうち、『ケア』という構成部分は、一般にこれを修飾する語と組み合わせて使用されるから、『ケ

アセンター』のみが単独で使用されるのは不自然である。また、暖かい感じを与える暖色をも意味する『くれない』という構成部分は、介護関連施設を表す名称として一定程度以上の高い割合で使用されている慣用語であるから、需要者が当該部分から強く支配的な印象を受けることはない。」等と主張して本件商標から「ケアセンター」部分を分離抽出して類否判断をするのは妥当でないとの主張をしています。

一方で、被告は「ケアセンター」という用語は介護関連の福祉サービス全般で非常に幅広く使用されているので、役務の提供の場所を表すにすぎないので、役務の出所識別機能を有するものではないので、「くれない」の部分を要部として分離抽出して類否判断するのが相当であるとの主張をしています。

知財高裁は、要部抽出の可否について、「商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものである。(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁、最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁、最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)」として、リラ宝塚事件、SEIKO EYE 事件、つつみのおひなっこや事件の3つの最高裁判例での基準を引用しています。

そして、上記基準に照らして、知財高裁は、「本件商標の『ケアセンター』という構成部分は、少なくとも本件指定役務との関係においては介護の提供場所を一般的に表示するものにすぎず、当該

構成部分から役務の出所識別標識としての称呼、観念は生じないというべきである。他方、『くれない』という構成部分は、そもそも『ケアセンター』という構成部分と用語として関連するものではなく、『くれない』という用語は、本件指定役務の内容等を具体的に表すものではないから、本件指定役務との関係では、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。そうすると、本件商標のうち『くれない』という構成部分を抽出し、当該構成部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。」としました。

そして、本件商標の構成部分である「くれない」と引用商標の「くれない」は、その外観、観念及び称呼がいずれも同一であることから、両商標は類似する商標であるとして、原告の主張を退け、審決の判断に誤りはないとしました。

6. コメント

本件訴訟のポイントは、本件商標から「くれない」の部分が、要部抽出できるかどうかということです。

この判決では、知財高裁は、「ケアセンター」という構成部分は、介護の提供の場所を一般的に表示するものであるから、出所識別標識としての称呼、観念は生じないから「くれない」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるので要部抽出して類否判断をすることが許されるべきであると判断しています。

私が確認したところによると、デジタル大辞泉等には、「デイケアセンター」は掲載されているものの「ケアセンター」では掲載がありませんでしたが、「YAHOO! JAPAN」で検索すると約4,450,000件とかなりの件数がヒットしますので、「ケアセンター」という言葉は、介護に関する何らかのサービスを提供する場所として日本中でかなり広く認識されていると思われますので、出所識別標識としての機能は生じないと判断されても致し方ないのではないかと存じます。

また、原告は、「暖かい感じを与える暖色をも意味する『くれない』という構成部分は、介護関連施設を表す名称として一定程度以上の高い割合で

使用されている慣用語であるから、需要者が当該部分から強く支配的な印象を受けることはない」との主張もしていますが、この主張もちょっと無理があるのではないかと存じます。

尚、平成29年4月1日から適用が開始されている「商標審査基準改定第13版」においては、結合商標の称呼、観念の認定及び類否判断について明記がなされるようになり、以下のように記載されています。

「(1) 結合商標の称呼、観念の認定について

(ア) 結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る。」

(商標審査基準改定第13版86頁)

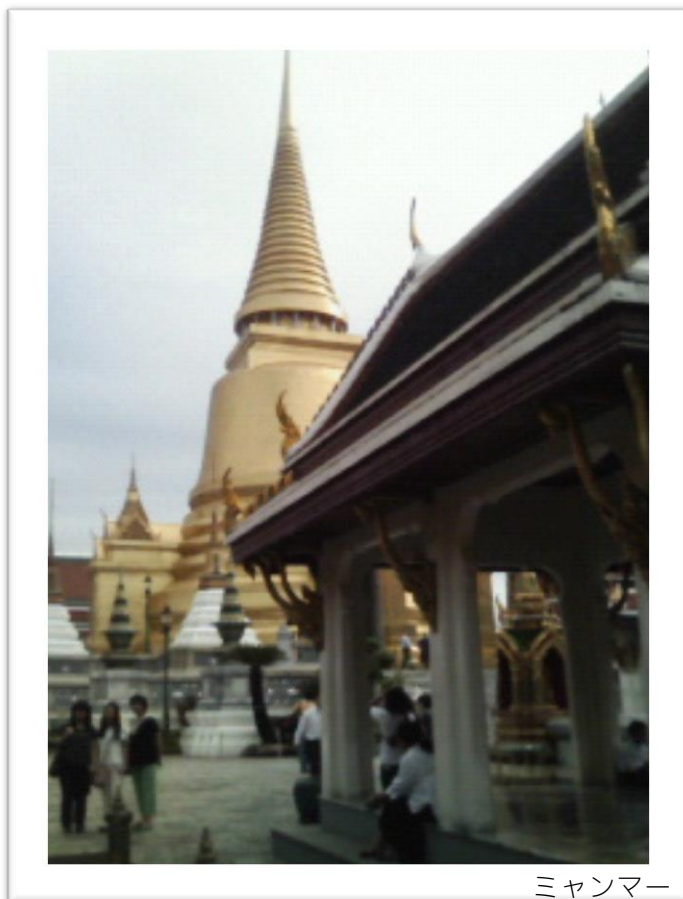
つつみのおひなっこや最高裁判決が出されてからは、かなり称呼が長い商標の場合などでも全体観察がされている事例などが出ており、分離観察

が認められている審決・判決がかなり限定されていて、これについては色々な議論がありました。

「商標審査基準改定第13版」に関する説明会にいくつか参加させて頂いたのですが、そこでの話によると結合商標の類否判断については、いろんな意見があったようですが、今回の審査基準の改訂では、最高裁の「リラ宝塚事件」の判断基準をベースとし、結合商標の分離観察を容認しながらも、分離観察が認められる事例が極度に限定されないように、全体観察するか、分離観察するかにあたって考慮される事由について、審査基準に明記するという事で現在の形に落ち着いたようです。

上記のように審査基準が改訂されたということ を考慮すると、今後は分離観察が採用される事例がおそらく増えていくのではないかと考えられます。

今後は、調査時などに構成部分が一致する商標が抽出された場合などは、より慎重に見ていく必要があるのではないかと考えられます。



ミャンマー



1. Shire Development, LLC v. Watson Pharmaceuticals, Inc.

クレームに記載されていない構成要素は、発明とは無関係であるとした合衆国連邦地方裁判所の誤った判断を侵害判定が覆しました

まるで不死鳥が自らの灰の中から蘇るかのように、ブランド名 Shire を相手取って起こした大々的な ANDA 訴訟において、Watson は勝利者として姿を現しました。合衆国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、Watson の ANDA 生成物は、有効成分としてのメサラミン、内部親油性マトリックス及び外部親水性マトリックスを含有する制御放出組成物を対象とした Shire が保有する米国特許 No. 6,773,720 を侵害しているとする認定を覆しました。Shire の LIALDA®(メサラミン)生成物は、炎症性腸疾患、クローン病、及び潰瘍性大腸炎を治療するための制御放出経口医薬組成物でした。

第 1 回公判において、合衆国連邦地方裁判所は、Watson の ANDA 生成物は、「内部親油性マトリックス」及び「外部親水性マトリックス」という限定を満たしており、'720 特許のクレーム 1 及び 3 を侵害していると認定しました。この判決に至る過程で、連邦地方裁判所は、「内部親油性マトリックス」という用語は、「少なくとも 1 種類の親油性賦形剤を含んでいるマトリックスであって、このマトリックスは 1 つ或いはそれよりも多い物質の内部に位置していること」を意味しており、また、「外部親水性マトリックス」という用語は「少なくとも 1 種類の親水性賦形剤からなるマトリックスであって、このマトリックスはその内部親油性マトリックスの外側に位置していること」を意味していると判断しました。控訴審において、CAFC は、クレーム用語の「通常かつ慣習的な」意味は「容認できないほど広範」であるため、下級裁判所の解釈はこのような意味に適合しないとしました。合衆国連邦最高裁判所からの差し戻しの後、

CAFC は、自らの判示を変えることなく、連邦地方裁判所へと事件を差し戻しましたが、連邦地方裁判所は、再びこれを侵害と認定しました。本件控訴は、結審しました。CAFC は、'720 特許のマトリックスの各々は、そのクレーム要素を「閉じた」ものとして、クレームの中に明記されていない要素又はステップ、或いは原料は全て排除されるようにマトリックスを特徴付けるために、「からなる (consisting of)」又は「からなる (consisting of)」というフレーズを用いたマーカッシュ群により定義されていると判断しました。クレームに記載されていない要素は除外されるというルールは、発明とは無関係の側面について「稀な例外」の影響を受けることとなりますが、これは、合衆国連邦地方裁判所が自らの侵害認定において依拠していたものです。

CAFC によると、Watson の ANDA 生成物は、ステアリン酸マグネシウムを含んでおり、これは、連邦地方裁判所が '720 特許の外部親水性マトリックスであると認定したのものの中に存在する親油性成分であるため、Watson の生成物は、侵害の対象とされている '720 特許における外部親水性マトリックスというマーカッシュ限定を表面的には満たしていません。この結論に至る過程で、CAFC は、ステアリン酸マグネシウムは「本発明とは無関係である」とした合衆国連邦地方裁判所の判断を棄却し、本クレームに記載されている組成物に対して、ステアリン酸マグネシウムが有する構造的関係性及び機能的関係性の双方を確立する証拠を認定しました。

2. In re Schweickert

提示された先行技術参考文献の組み合わせがいずれかの参考文献における発明の目的を台無しにするような場合、これらの参考文献は、35 USC 103 に基づく自明性によりクレームを拒絶するための組み合わせとして適正ではない

In re Schweickert において、CAFC は、米国特許 No. 7,574,272 (Schweickert) のクレームは、Cunniff が保有する米国特許 No. 5,842,015 を考慮に入れた Birrell が保有する米国特許 No. 6,332,175 により 特許法 103 条 に基づき自明であるため、これらのクレームは特許を受けることができないとする査定系再審査での特許庁審判部 (PTAB) の審決を無効としました

'272 特許のクレーム 1 は、RAM コンポーネント、コーデック・コンポーネント及び不揮発性マスメディア・コンポーネントを有し、この RAM のバッファエリアがロック/アンロック可能になっているポータブル・メディア・プレーヤに関するものです。Birrell は、圧縮されたオーディオ・データをディスク・ドライブ上に格納し、RAM 内のデータ・レベルをモニターしているコントロール・ロジックを用いて、そのデータをメモリ・バッファ上にロードするようになっているポータブル・オーディオ・プレーヤを開示しており、また、Cunniff は、ロック機構を用いている共有メモリ・バッファを備えたハードウェア・リソース・マネージャーを開示しています。

米国特許商標庁は、Cunniff のロック機構は、Birrell のコントロール・ロジックに対して容易に適用可能であり、Birrell に変更を加えて Cunniff のロック機構を組み込むことは、これら

の実証されている機能、すなわち顕著な改善に照らせば、先行技術要素の予測可能な利用であると認定しました。米国特許商標庁は、さらに、Birrell のコントロール・ロジックを Cunniff のロック機構で置き換えることは、自明であったと考えられると口頭弁論において主張しました。これに加えて、米国特許商標庁は、ロックの利用により複雑性及び計算量がさらに増大するとはいえ、そのようなロックを利用する実装は当業者の知識の範囲内にあると認定しました。

特許庁審判部の審決を無効にする過程で、CAFC は、Birrell のコントロール・ロジックの置き換えにより、Birrell は RAM 内のデータ・レベルをモニターするためのコントロール・ロジックを欠いた状態にされるため、このような置き換えは論理的ではないとし、Birrell のコントロール・ロジックの除去は Birrell のシステムの目的を台無しにすることになると強調しました。これに加えて、CAFC は、複雑性及び計算量のさらなる増大を特許庁審判部が認定したにも拘わらず、特許庁審判部は、なぜ本クレームに記載されている発明を達成するにあたり、当業者は Birrell と Cunniff を組み合わせるための理由を依然として持ち合わせていると考えられるのかという理由の説明を行っていないという裁決を下しました。

3. Cumberland Pharmaceuticals Inc., v. Mylan Institutional LLC

医薬品申請者への単なる提言のみでは、FDA が記名されていない発明者であることは十分に示されない派生の問題に対処する過程で、CAFC は、単なる提言のみでは着想にとって十分ではなく、また、クレームに記載されている発明を思いつく者は特許を受ける権利を有する人でなければならないと認定しました。

CAFC は、キレート剤を含んでいないアセチルシステインの安定的な調剤法がクレームに記載されている Cumberland が保有する米国特許 No.

8,399,445 は、Pre-AIA 35 U.S.C. § 102(f) 及び 35 U.S.C. § 103(a) に基づき無効なものではないとした合衆国連邦地方裁判所の認定を支持しました。

CAFC による認定の骨子は、Cumberland の FDA 申請、Cumberland の FDA に対する応答文書、並びにアセチルシステインが「キレート剤を含まない」ようにするためには、アセチルシステインが「安

定的な水溶性医薬組成物」であることを必要とするという限定であった。CAFC は、FDA が Cumberland に対して、自身の FDA 承認済みの Acetadote®生成物(アセチルシステイン+EDTA)の安定性を検証するための安定性試験であり、そして '445 特許のクレームに記載されている製剤設計のきっかけとなるものでもある安定性試験を実施するよう提言したことは、'445 特許のクレームに記載されているサブジェクトマターが、FDA に

より前もって着想されたことを示すにあたり十分ではないと認定しました。これは、本技術分野の当業者は、クレームに明確に記載されている通り、アセチルシステインが「キレート剤を含まない」ようにするためにアセチルシステインを「安定的な水溶性医薬組成物」にすることに成功するという合理的な見込みを抱いていたであろうと考えられる旨を示していない文書証拠及び鑑定書により裏付けられています。

4. In re Chudik

先行技術参照文献が機能的クレームの限定を生得的に教示していると考える審査官の論拠は十分ではないと認定されて拒絶が覆された

In re Chudik において、CAFC は、特許出願 11/701,902 のクレーム 15 は、Samuels の米国特許 No. 5,843,108 により新規性を有していないため、このクレームは 35 U.S.C. § 102(b)に基づき拒絶されるとした特許審判部(PTAB)の審決を覆しました。

'902 出願のクレーム 15 は、カニューレ形状の手術用メスを対象としており、その中でも特に「皮膚軟組織を経過して骨組織上の標的部位まで至る通路を形成するように構成された刃端部を有する刃」が記載されていて、Samuel は、挿管を容易にする目的で皮膚の切り目を形成するための手術用メスを開示しています。特許審判部は、Samuel 参考文献はクレーム 15 の構造的限定を全て開示しており、Samuels の手術用メスは、本クレームに記載されている通りに骨組織への通路を生得的に形成できると認定しました。

控訴審における唯一の疑問点は、'902 出願のクレーム 15 における「骨組織上の部位まで至る通路を形成するように構成された」という機能的限定は、(全てワシントンの Sughrue 事務所からのレターに拠ります)

Samuels の中で生得的に説明されているかどうかでした。裁決を下す過程で、CAFC は、In re Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)の中で述べられている積年の判例を適用し、審査官が先行技術参考文献は機能的限定を生得的に教示している「信じるに足る根拠」を持っている場合には、その機能的限定が先行技術参考文献により満たされ得ないことを示す責務は、特許出願人へ移転すると認定しました。

特許審判部の審決を覆す過程で、CAFC は、Samuels は、皮膚の切り目の深さを制限するように設計されているブロックを開示していることを指摘し、また、審査官は Samuels の刃がこのブロックの存在にも関わらず、どのようにして骨組織まで到達するように使用され得るのかを説明していないと指摘しました。CAFC は、審査官は、この機能的限定が参考文献により教示されていると信じるに足る十分な根拠を与えていないため、審査官は新規性欠如について一応有利な事件を提示していないと結論付けました。



国家知識産権局は、『特許審査指南』を次の通り改正することを決定し、施行されています。

1. 第2部第1章第4.2節の改正

『特許審査指南』第2部第1章第4.2節第2号の後に次の内容の1段落を新設する。

【例】ビジネスモデルに関する請求項であっても、ビジネスの法則及び方法の内容が含まれていて技術的特徴も含まれていれば、その特許権を得られる可能性を特許法第25条を根拠に排除してはならない。

2. 第2部第9章第2節の改正

『特許審査指南』第2部第9章第2節第1号第1段落中の「単に担持体（例えば、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD又はその他のコンピュータ読取可能な媒体）に記録したにすぎないコンピュータプログラム」を「単に担持体（例えば、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD又はその他のコンピュータ読取可能な媒体）に記録したにすぎないコンピュータプログラムそれ自体」と改める。

『特許審査指南』第2部第9章第2節第1号第3段落第1文中の「記録されたプログラムのみによって特定されるコンピュータ読取可能な記憶媒体」を「記録されたプログラムそれ自体のみによって特定されるコンピュータ読取可能な記憶媒体」と改める。

3. 第2部第9章第3節の改正

『特許審査指南』第2部第9章第3節第3号中の例9を削除する。

4. 第2部第9章第5.2節の改正

『特許審査指南』第2部第9章第5.2節第1段落第1文中の「すなわち、その方法を実現する装置」を「例えば、その方法を実現する装置」と改める。

『特許審査指南』第2部第9章第5.2節第1段落第3文中の「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部分によって実行され、どのように

して実行されるものであるかを詳細に記載」を「上記構成部分にはハードウェアを含めることができるだけでなく、プログラムが含まれても差し支えない」と改める。

『特許審査指南』第2部第9章第5.2節第2段落中のすべての「機能モジュール」を「プログラムモジュール」と改める。

5. 第2部第10章第3節の改正

『特許審査指南』第2部第10章第3節中に第3.5節を新設し、第3.4節第2号を第3.5節に移して改め、第3.5節の内容を次の通りとする。

3.5 補充された実験データについて

明細書が十分に開示されているか否かを判断するにあたっては、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載にされた内容に準じる。

出願日の後に補充された実験データについて、審査官は、審査をしなければならない。補充された実験データにより証明される技術的效果は、属する技術分野の技術者が特許出願に開示されている内容から得ることのできるものでなければならない。

6. 第4部第3章第4.2節の改正

『特許審査指南』第4部第3章第4.2節第2号(i)を次のように改める。

(i) 特許権者が削除以外の方法で訂正した請求項について、特許審判委員会が指定する期間内に、訂正された内容について無効審判の理由を追加し、追加する無効審判の理由を当該期間内に具体的に説明するとき。

7. 第4部第3章第4.3.1節の改正

『特許審査指南』第4部第3章第4.3.1節第2号(i)中の「併合する方法で訂正した請求項又は」を削除する。

8. 第4部第3章第4.6.2節の改正

『特許審査指南』第4部第3章第4.6.2節第1段落を次のように改める。

上記の訂正の原則を満たすことを前提として、特許請求の範囲を訂正する具体的な方法は、一般的に、請求項の削除、技術的解決手段の削除、請求項のさらなる限定、明白な錯誤の訂正に限る。

『特許審査指南』第4部第3章第4.6.2節第3段落を削除して第4段落を第3段落とし、1段落を新設して第4段落とし、内容を次の通りとする。請求項のさらなる限定とは、他の請求項に記載されている1つ又は複数の技術的特徴を請求項中に追加して保護範囲を減縮することをいう。

9. 第4部第3章第4.6.3節の改正

『特許審査指南』第4部第3章第4.6.3節第2段落中の「併合する方法で特許請求の範囲を訂正する」を「削除以外の方法で特許請求の範囲を訂正する」と改める。

10. 第5部第4章第5.2節の改正

『特許審査指南』第5部第4章第5.2節第2号を次のように改める。

(2) 既に公開されているが特許権の付与がまだ公告に付されていない発明特許出願の包袋について、縦覧及び謄写することのできる当該特許出願の包袋のうちの関連内容には、出願書類、出願と直接関係のある手続書類、公開された書類、方式審査の手続において出願人に発送された通知書及び決定書・査定書、通知書に対する出願人の応答意見の本文、並びに実体審査の手続において出願人に発送された通知書、調査報告及び決定書・査定書を含む。

『特許審査指南』第5部第4章第5.2節第3号を次のように改める。

(3) 特許権の付与が既に公告に付されている特許出願の包袋について、縦覧及び謄写することのできる内容には、出願書類、優先権書類、出願と直接関係のある手続書類、発明特許出願パンフレット、発明特許パンフレット、実用新案特許パンフレット及び意匠特許パンフレット、特許登録簿、

特許権評価報告書、並びに既に終結した各審査手続（方式審査・予備審査、実体審査、拒絶査定不服審判及び無効審判等）特許庁、特許審判委員会から出願人又は関係当事者に発送された通知書、調査報告及び決定書・査定書・審決書、通知書に対する出願人又は関係当事者の応答意見を含む。『特許審査指南』第5部第4章第5.2節第5号を削除する。

11. 第5部第7章第7.4.2節の改正

『特許審査指南』第5部第7章第7.4.2節を次のように改める。

7.4.2 財産保全の執行への協力により中断する期間

財産保全の執行に協力して執行により手続を中断するよう人民法院が特許庁に要請するものについては、民事決定書及び執行協力通知書に明記されている財産保全期間に従って関連手続を中断する。人民法院が引き続き財産保全措置を講じるよう要請する場合、保全を継続する旨の執行協力通知書を中断期間が満了する前に特許庁に送達しなければならず、確認の結果、この章第7.3.2.1節の規定に適合するときは、中断期間を更新する。

12. 第5部第7章第7.4.3節の改正

『特許審査指南』第5部第7章第7.4.3節中の「又は財産保全の執行に協力する旨の人民法院の要請に応じての中断」を削除する。

13. 第5部第7章第7.5.2節の改正

『特許審査指南』第5部第7章第7.5.2節中の「中断期間は、6ヵ月とする」を「中断期間は、民事決定書及び執行協力通知書に明記されている財産保全期間とする」と改める。

この決定は、2017年4月1日から施行されています。

(北京三友知識産権代理有限公司からのレターに拠ります)

クレアチン（1-メチルグアニジノ酢酸）若しくはクレアチン類似体（以下、総称して「クレアチン組成物」とします）はバルセロナオリンピックで公式に使用され、運動パフォーマンスの向上に効果的なアミノ酸組成物として知られるようになりました。また、近年ではALS（筋萎縮性側索硬化症）等の難病疾患の治療を目的とした希少医薬品としての治験も実施されています。更に、クレアチンの使用による喘息抑制の有効性が複数報告されています。クレアチン組成物の製品剤型は、粉末、錠剤、カプセル、懸濁液及び水溶液等があり、中でもクレアチン組成物の販売市場ではクレアチン粉末が最も多く使用され、それを直接摂取するか、水やジュースに溶解して摂取する方法が実施されています。そのような摂取方法が一般化している中で、クレアチン摂取により、実験マウスの喘息を悪化させるという報告が発表されました。クレアチンは、肉類や魚類に含有されている物質であり、食生活にて摂取したクレアチンが原因で喘息が悪化したという報告はありませんので、クレアチンの製造過程では微量ですが不純物が含有され、これらの不純物が喘息の誘発又は悪化の原因を引き起こしているのではないかと推測されました。また、不純物の1つであるシアン化合物が胃酸等の酸性物質と反応して、シアン化水素ガスが発生しているのではないかと懸念されました。更に、クレアチンを一緒に摂取する若しくは溶解させるときの水若しくはジュースなどの温度により、シアン化水素ガスの発生の有無が関係しているのではないかと推測されました。

本特許は、常温若しくは冷温の飲料と混合させて経口摂取するクレアチン組成物水溶液の製造方法に関する特許で、クレアチンの有効成分を損なうことなく、また、シアン化水素ガスの発生を懸念を考慮することなく、安全且つ簡便にクレアチン組成物の摂取を可能としています。

本特許に係る製造方法では、先ず、水を80～100℃（1気圧）に加温します。水にアルカリ規定液などを添加する場合は加温する前に添加し

ます。加温後、1秒以上かけて、クレアチン組成物を溶解させ、クレアチン組成物水溶液を調製します。溶解時間の上限に限定はありませんが、クレアチン組成物自体の変性などを考慮すると大体10分くらいまでが望ましいです。調製後、常温（10～35℃程度）若しくは冷温（10℃以下）の飲料に前記クレアチン組成物水溶液を混入させて、摂取します。飲料としては特に限定はありませんが、水が好ましいです。

市販のクレアチン結晶体粉末にはナトリウム塩やシアン化合物等といった不純物が微量ですが含まれており、不純物を除去することが考えられます。本特許での摂取方法により市販品の状態でも十分に不純物（主にシアン化合物）の除去が可能ですが、本摂取方法にて使用する前段階、即ち製品の段階で、より不純物を除去したクレアチン組成物を検討しました。

先ず、製品としてのクレアチン組成物について、常法に従い、クレアチン組成物の合成反応を行います。そこで得られたクレアチン組成物を、80～100℃に加温した水で、1秒以上かけて洗浄します。この場合、水は純水であることが好ましいですが、水道水でも構いません。洗浄後、精製されたクレアチン組成物を、バキュームオーブン等を用いて、減圧乾燥し、所望のクレアチン組成物を得ます。

上述のように、体内に摂取するクレアチン組成物と体内の胃酸が反応し、シアン化水素ガスが発生することが推測され、更に、クレアチン組成物を溶解させる水の温度とも何かしらの関連があることが推測されましたので、その推測を検証すべく、本特許の方法で得られたクレアチン組成物を種々の温度の水に溶解させ、クレアチンと塩酸との反応実験を行ないました。

クレアチン組成物としてクレアチン一水和物を使用し、幾つかの温度で実験を行なった結果、クレアチンに常温（10～35℃程度）の水を使用する場合はもちろんのこと、60℃及び70℃の水を使用する場合でも、シアン化水素ガスが発生

する危険性があることが確認されました。一方、80℃の温水では、発生するシアン化水素ガスは0.2ppm未満となり、100℃の水ではシアン化水素ガスが発生しないことが確認されました。このことから、クレアチン水和物に微量含有されているシアン化合物を80℃以上の温水で分解処理しないと、シアン化水素ガスが発生する危険性があることが示唆されました。

次に、本特許のクレアチン水溶液の製造方法において、クレアチン水和物を常温の水（媒体）に溶解させて当該摂取方法に使用した場合の効果を確認すべく、モルモットを使用して動物実験を行いました。

比較のために、クレアチン被験物質溶液及び対照実験用溶液を調製し、それぞれを別のモルモットに経口投与し、クレアチン被験物質溶液を投与したモルモットを「クレアチン喘息モデルモルモット」、対照試験用溶液を投与したモルモットを「対照喘息モデルモルモット」としました。このクレアチン喘息モデルモルモット及び対照喘息モデルモルモットに対して、抗原含有生理食塩水溶液を用いて喘息モデルモルモットを作製し、抗原抗体反応を惹起させるようにしました。そして、クレアチン喘息モデルモルモット及び対照喘息モデルモルモットの気道抵抗（sRaw）を測定し

た結果、全体的にクレアチン喘息モデルモルモットのsRaw増加率の方（但し、抗原抗体反応の惹起開始1分後は除く）が、対照喘息モデルモルモットのそれよりも高いことが確認されました。

上記で算出しましたsRaw増加率において、抗原抗体反応の惹起開始1分後のsRaw増加率を即時型喘息反応（IAR）の評価指標とし、抗原抗体反応の惹起開始4～8時間後のsRaw増加率を遅発型喘息反応（LAR）の評価指標として、各反応の評価を行いました。その結果、LARについて、対照喘息モデルモルモットと比べると、クレアチン喘息モデルモルモットの方が高い数値であることから、クレアチン喘息モデルモルモットの方が強い喘息症状を引き起こしていることが分かりました。また、本特許におけるクレアチン組成物水溶液の製造方法の有効性並びにシアン化水素ガスと喘息症状との因果関係は種々検討の余地はありますが、少なくともクレアチン組成物を常温の媒体に溶解させて摂取した場合に強い喘息症状を引き起こしていることから、上記のシアン化水素ガス発生と媒体の温度との関係と、モルモット実験の結果から、喘息症状とシアン化水素ガスの因果関係を示唆するものと思われます。

（特許権者：西澤 広久）

後記

我が家の娘も無事に3歳を迎えることができました。しっかり動けるようになり、言葉もどんどん増えて、普通に会話ができるようになってきました。とはいえ・・・

0歳 初めての大変な時

1歳 活発になり目が離せない大変な時

2歳 イヤイヤ期 大変な時

3歳 なんで？攻撃 大変な時

なんだかんだ毎年大変が更新されていきます。

最近、なんでも「なんで？どうして？」の繰り返し。こちらが一生懸命答えても延々と繰り返される「なんで？」攻撃。

「ご飯たべよう～」「なんで？」

「おなかすいたでしょ？」「なんで？」

「おやつ食べたあとたくさん遊んだからね～」「なんで？」

「…食べないと大きくなれないからね」「なんで？」

「……ご飯は元気の素なんだよー」「ふ～ん」

なんで攻撃に耐えきったと思った瞬間「なんでー？なんでなんだろう～！」

「……………なんでだろうねえ」（強引に椅子に座らせる）

もしかして、いやがらせですか？と思うくらいずー————と「なんで？」の繰り返し。もはや途中から答えになっていません…。

なるべくきちんと答えようと心がけるものの、正直……………めんどくさい

好奇心や探求心が活発になってきた証拠！と思えばうれしいことです。娘にとっては見るもの聞くもの全て、世界中が不思議にあふれているのでしょう。

でもこの「なんで？何で？ナンデ？NANDE？」攻撃はいつまで続くのでしょうか。

夜中にポチポチと携帯で調べてみるものの、大人だってよくわかりません（泣）どう説明しようか悩ましい日々です。そんな私の苦労をよそに1日中ペラペラとマイワールド全開でしゃべり続ける娘なのでした。

「アドバンスIPニュース」夏号 発行日：2017年7月3日

編集・発行 アドバンス国際特許事務所

〒107-0072 東京都港区赤坂2-5-7 NIKKEN赤坂ビル8階

TEL 03-5570-6081 E-Mail advance@mx7.mesh.ne.jp