



光通信・知財の窓

—光内外特許事務所—

所長・弁理士 中谷 光夫

東京都中央区八丁堀3-12-5 九管ビル5F

TEL:03-6410-5553 FAX:03-3555-7785

hikari.naigai@mbr.nifty.com

<http://www.hikari-naigai.com/>



2015・7・10

暑中御見舞



平成27年盛夏

解説

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて
 特許権侵害差止請求事件(最高裁 第二小法廷・
 平成24年(受)第1204号、判決言渡 平成27年
 6月5日)
 原審 知的財産高等裁判所 平成22年(ネ)第
 10043号 大合議判決・言渡 平成24年1月27日

第1 事案の概要

本件は、特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人が、被上告人の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求める事案である。被上告人は、当該医薬品が上告人の特許の特許発明の技術的範囲に属しないなどと主張しており、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における特許発明の技術的範囲の確定の在り方が争われている。

第2 原審の判断

原審は、次のとおり判断して、上告人の請求を棄却すべきものとした。

(1) 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における当該発明の技術的範囲は、当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定されるべきである。

(2) 本件発明には上記(1)の事情が存在するとはいえないから、本件発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定して確定されるべきである。そして、被上告人製品の製造方法は、少なくとも本件特許請求の範囲に記載されている「a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」することを含むものではないから、被上告人製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。

第3 最高裁の判決

原審の示した上記(1)の基準は是認することができず、そうすると、それを前提とした上記(2)の判断も是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ(特許法70条1項)、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。

(2) 特許法36条6項2号によれば、特許請求の範囲の記載は、「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。

特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ(特許法1条参照)、同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえ

たものであると解することができる。

この観点からみると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定とするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。

すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実質的でない場合もあり得るところである。

そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとはならず、上記のような事情がある場合には、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、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、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。

(3) 以上と異なり、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本判決の示すところに従い、本件発明の技術的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載が上記(2)の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

第4 考察

特許は、物の発明、方法の発明又は、物を生産する方法の発明がある。物の発明についての特許に係る特許請求の範囲に、その物の製造方法の記載がある場合における発明の要旨の認定(技術的範囲の確定)のあり方が問題となった。

本判決は、知財高裁の出した(5人の裁判官で慎重審議する)大合議判決を破棄し、知財高裁に差し戻したものである。最高裁が知財高裁の大合議判決を破棄するのは、これが初めてのケースである。従って、知財高裁では、この最高裁の判断の範囲内で再度検討することになる。

判決は、4人の裁判官の全員一致である。結論には賛成であるが、千葉勝美裁判官の補足意見、山本庸幸裁判官の意見が付されている。

今後、実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

人工知能技術は米国が先行 生物模倣技術は日米欧拮抗

■特許出願技術動向調査■

特許庁は、今後の進展が有望な技術テーマを選定し、毎年、「特許出願技術動向調査」を実施している。昨年度は14技術分野について、特許の出願状況などを調べた。その中から現在、社会的に注目を集めている人工知能(AI)の技術分野と生物模倣技術分野の動向を取り上げる。

●人工知能(AI)●

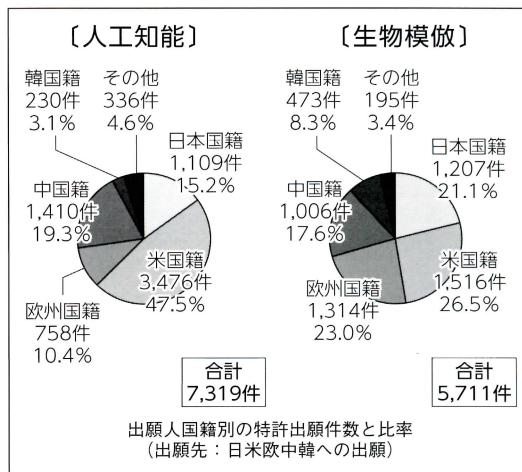
AI技術分野は近年のコンピュータ処理能力の向上、デジタルデータ量の増加、ビッグデータの活用によりAIの性能は飛躍的に向上している。幅広い産業分野がAI技術の対象市場となる可能性を持つことから各国で重要視されている。

2008～2012年の日本、米国、欧州、中国、韓国の特許出願件数を比較すると、米国籍の出願人が全体の47.5%を占め最多。日本国籍は15.2%で2位となり、市場が広がりを示せる人工知能の研究開発で米国が先行していることがわかった。

論文発表の件数シェアは欧州国籍が33%、米国籍が22%、中国籍が20%となっているのに対し、日本国籍の論文件数比率は約2%にすぎず、日本が立ち遅れている実態が明らかになった。

●生物模倣(バイオミメティクス)●

生物の構造や機能を抽出し、それを抽象化し、



工業製品に応用した「バイオミメティクス」(生物模倣)の出願件数も増加傾向であり、特に中国は魚類、昆虫等の動物を模倣したロボットに関する出願が近年著しく出願が増加している。

応用先による分類では、「親水性・疎水性材料」がいずれの国籍でも比較的多い。日本国籍以外は「医療・生体適合材料」が多い一方、日本国籍は「光学材料」、「構造発色材料」が多いことがわかった。

出願件数のランキングでは、米国籍が26.5%、欧州国籍が23.0%と米欧が1位、2位を占めているものの、3位の日本国籍は21.1%で、日米欧で大差はなく拮抗している。

■ピ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

「日本酒」の表示 純国産のみ限定

■「地理的表示」に指定■

国税庁は国産米や国内の水を使って国内で醸造された清酒だけを「日本酒」として販売できるようにする方針を明らかにした。外国産との違いを明確にし、日本産のブランド価値を高めて海外展開を後押しする。

これまで日本酒の明確な定義はなかった。国税庁は年内にも日本酒について、地名を商品名に使う知的財産権である「地理的表示」に指定する。地理的表示制度は世界貿易機関(WTO)の協定に基づく制度。特定の産地で特徴的な原料や製法で作られた商品だけがその産地名(地域ブランド)を独占的に名乗ることができる。

日本を含む加盟国は指定された酒類や農産物などの特産品を保護するため、その地名を産地以外の商品に使わないよう取り決めている。

日本酒が地理的表示に指定された後は、海外の原料や産地で作られた清酒は「日本酒」と表

示できなくなる。海外でも純日本産ではない清酒が「JAPANESE SAKE」などと表示されていれば、現地政府との協定に基づき、製造や販売の取り締まりを要請できるようになる。

世界的な日本食ブームを受け、日本酒の輸出も増加傾向にある。2014年の輸出額は10年前の2倍強にあたる約115億円、輸出量は約2倍の約1万6300キロリットルに達している。一方で米国やブラジル、中国などで現地産の米を使った清酒の生産も増加していることから、日本の生産者から日本酒ブランドの保護を求める声が強まっていた。

海外の「地理的表示」で 保護されているお酒の例

- フランス○
ボルドー(ワイン) コニャック(ブランデー)
- イギリス○
スコッチ・ウイスキー
- カナダ○
カナディアン・ウイスキー



審 決 紹 介

商標「ザ・B級品」は、指定商品との関係において、商品の品質等表示として認識し難く、取引上一般に使用されている事実は発見できないし、取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等表示として認識すべき事情も発見できないから、自他商品の識別機能を果たし得る、と判断された事例（不服2013-11219号、平成26年12月24日審決、審決公報第182号）

1 本願商標

本願商標は「ザ・B級品」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理剤」を指定商品として、平成23年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定拒絶の理由

原査定は、「本願商標の構成中『ザ』の文字は『普通名詞の前面について同類のものの中で特に代表的、典型的なものとして強調する語。』として特段の意味を有しない語であって、また、『B級』の文字は『Aクラスに次ぐ第2位の等級。』を意味する語であり、本願商標全体としては『第2位の等級の品』程の意味合いを有するから、本願商標を指定商品に使用するときは、単にその商品が『第2位の等級の品』であること、即ち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといえる。従って、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「ザ・B級品」の文字よりなる処、該文字は原審説示の意味合いを暗示させるとしても、指定商品との関係においては、商品の一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。

また、当審において職権をもって調査するも、「ザ・B級品」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、請求人の使用事例が認められたのみである。さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものとして認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものと認識されるとは言えず、自他商品の識別機能を果たし得るものである。

従って、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

商標「junhashimoto」は、全ての文字が小文字で、かつ、スペース等も設けずに表され、いずれの文字をもって「氏」又は「名」を表したものか、直ちに把握させ難い等のため、ローマ字で表す「氏名」を普通に表示したものとは認識し得ないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない、と判断された事例（不服2014-16939号、平成27年1月8日審決、審決公報第182号）

1 本願商標

本願商標は「junhashimoto」の文字を書してなり、第25類及び第35類に属する願書記載の通りの商品及び役務（その後、補正）を指定商品及び指定役務として、平成25年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は日本人男性の氏名をローマ字表記したものと容易に看取させる『junhashimoto』の文字を書してなる処、例えば、俳優『橋本じゅん』氏、作詞家『橋本淳』氏の他、『橋本 淳』、『橋本 順』氏等の人物が多数存在しており、かつ、これらの者の承諾を得たものとは認められない。従って、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「junhashimoto」の欧文字を書してなる処、その構成文字は同書、同大で外観上纏り良く一体的に表され、これより生ずる「ジュンハシモト」の称呼も、一連に称呼できるものである。

ところで、日本人の氏名の読みを、ローマ字で表記することは広く行われている処、その表し方は、氏と名の第1文字目をそれぞれ大文字で表し、また、その間にスペースを設けるなどの表示が一般的といえる。

そうすると、本願商標は全ての文字が小文字で、かつ、スペースなども設けずに表されていることから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者に、いずれの部分をもって「氏」又は「名」を表したものと、直ちに、把握、認識させるとはいえ難く、その構成全体をもって、一種の造語を表したものとみるのが自然である。

そして、請求人が提出した資料によれば、本願商標はデザイナーである「橋本淳」氏がデザインする被服等の商品の出所を表示するブランドとして使用されており、該商品はデパート等で多数取り扱われている事実が認められ、一定程度の周知性を有するものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、取引者、需要者が通常、ローマ字で表す「氏名」を普通に表示したものとは認識し得ないものというべきである。

従って、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権
(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。)

昭和30年	商標登録第 473853号～第 475022号
〃 40年	〃 第 691102号～第 693982号
〃 50年	〃 第1172103号～第1177261号
〃 60年	〃 第1824302号～第1832390号
平成 7 年	〃 第2711412号～第2711980号
平成 7 年	〃 第3102501号～第3111900号
平成17年	〃 第4910613号～第4918366号

各年の12月1日～12月末日までに設定登録された商標権

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければならない特許庁審査官による審査を受けることができます。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成24年8月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは7月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納付します。ご不明の点がございましたらお問い合わせください。

●特許料等の減免制度

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付に

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなり、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添付します。（尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます）。

平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、ご注意ください。更新登録申請について疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

ついて、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以下の特許庁HPでご確認ください。
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>

●特許、商標の出願状況

	特 許	商 標
27年4月分	24,062	13,511
前 年 比	99 %	126 %

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm