

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

Vol.5 | 2012.3

目 次

【特別寄稿】

- ・ 21 世紀の新米国特許法 先行技術が拡大し、高額化するハイブリッド特許法
……………服 部 健 一 …… 5

【論説】

- ・ 発明届出から出願審査請求までの管理の変遷の一事例
……………河 合 信 明 …… 25
- ・ 特許権の存続期間の延長制度に関する一考察
……………加 藤 浩 …… 37

【判例研究】

- ・ 同一の疾患に用いる医薬品であっても用途は異なるとして特許期間延長登録無効審判請求を不成立とした審決を正当と認めた事例
(知財高判平成 23 年 2 月 22 日, 平成 21 年(行ケ)第 10423 号~第 10429 号, 判時 2114 号 92 頁)
……………光 田 賢 …… 49
- ・ 美容製品, セッケン, 香料類及び香水類, 化粧品を指定商品とする, 女性の胴体部分をモチーフとした容器の形状に係る立体商標の登録出願について, 商標法 3 条 2 項の適用を受けた事例
(知財高判平成 23 年 4 月 21 日, 判時 2114 号 9 頁, 判タ 1349 号 187 頁) ……安 田 和 史 …… 55
- ・ 「喜多方ラーメン」という標準文字からなる地域団体商標としての登録出願が, 出願人又はその構成員の業務に係る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とはいえないと判断された事例
(知財高判平成 22 年 11 月 15 日, 判時 2115 号 109 頁) ……鈴木 信 也 …… 61
- ・ 観音像仏頭部のすげ替え行為が著作者の死後の人格的利益の侵害にあたるとした事例
—駒込大観音事件(控訴審)—
(知財高判平成 22 年 3 月 25 日判決, 判時 2086 号 114 頁) 著作権侵害差止等請求控訴事件
……………清 水 利 明 …… 67

21世紀の新米国特許法 先行技術が拡大し、高額化するハイブリッド特許法

服部 健一^(*)

米国特許法は半世紀ぶりに大幅に改訂されたが、先願主義を導入した点をとらえれば220年前の米国特許制度創設以来の大改正ともいえる。

しかし、新法は純粋な先願主義ではなく、発明を公表して1年以内に出願すれば、出願前の文献や先願を先行技術から排除するという先発明(先発表)主義の性格も有するハイブリッドシステムである。

また、先行技術そのものは大幅に拡大され、且つ、特許を無効にする手続きはディスカバリーを入れて強化されているので、今後の米国特許の質はかなり改善されることが期待される。

他方において、米国特許商標庁は料金決定権限が与えられた為、大幅な料金値上げを提案しており、高額な特許出願手続きシステムになる恐れもある。

いずれにせよ、この新法は特許法改革派と反対派の対立による妥協であるため、整合性に欠け、運用に問題がある点が多数あるので、今後より明確になって行くためには、米国特許商標庁のガイドライン、施行規則のみならず判例が必要である。

I. はじめに

米国特許法は、現行の1952年法から60年ぶりに変わった。米国では世紀に一度の改革といわれている。

一般的には、いよいよ先発明主義を放棄して先願主義へ変わるといわれているが、新しい米国特許法は、日欧特許法のような純粋な先願主義ではない。

出願人の誰もが事前に発明を発表せずに出願して先後願出願があると、先願に特許が与えられるので、この点は純粋な先願主義である。

しかし、先に発表して、1年以内に出願すると、たとえ他者の先願が存在していても、あるいは出願前に他者が既に同じ技術を発表していたとしても、最先に発表している者に特許が与えられるという他国の先願主義にない特異な制度で、これは発表日が発明日になって特許が与えられるともいえるので、先発明主義の側面を有しているといえる。現行法の先発明主義と異なる点は、発明を発表しなければならず、その後の出願は1年を超えてはならないという点のみである。

この理念は、研究開発を競って早く発表する大学の強い要望で取り入れられた制度である。

産業界は発表すれば模倣されるので、当然強く反対したが、米国では大学の方が新技術開発に関して強い発言力を有するので、押し切られたという背景がある。

いずれにせよ、新しい米国特許法は、以上のように

先願主義と先発明主義の両面を有するハイブリッド特許法といえる。

このため、1年間のグレース期間も、自己の発表が先行技術にならないという単なるグレース期間ではなく、先願や他者の発表を排する絶対グレース期間である(もちろん、発表前に先行技術があれば特許は与えられないが)。

しかも、この絶対グレース期間は、外国での優先権主張日(有効出願日)にも与えられるので、米国出願日と外国出願日には差がなく、世界初の内外国平等といえる特許制度に近い。

しかし、この変則的先発表型先願主義は世界の他国の純粋先願主義とあまりに異なるので、今後の世界のハーモナイゼーションにどの程度資することになるかは、これからの米国特許商標庁や連邦裁判所の運用、解釈を待たないと何ともいえない。

もちろん現行の先発明主義よりは、ハーモナイゼーションを前進させたとはいえるものの、世界統一特許制度の構築は近づいたようにみえて、まだ遠いともいえるだろう。

そして、米国特許商標庁が最近発表した各種手続きの施行規則案、料金改正案からわかることは、手続きの詳細は未だ不明な点が多く、そのうえ、非常にコストのかかる特許制度になっていくということである。米国特許商標庁に料金決定権限が与えられたことから、

(*) 米国特許弁護士

米国特許商標庁は莫大な滞貨を迅速に処理するために、出願・審査料金を大幅に値上げしようとしているので、米国特許戦略は抜本的見直しが必要とされる可能性がある。

II. 米国特許法改革の流れ

米国がこの時期に大改革を行った理由は、数十年前からもの作りからアイデアを中心とした経済社会構造に変質しつつあることが大きな要因になっている。

そのころから、基礎技術の研究開発は行いが、製品の製造は低賃金の海外に依存するという体質になってから、海外からの製品の輸入、貿易赤字、ドル安という悪循環が生じ始め、それを断ち切るため、米国の基本技術・アイデアを特許で保護して収益を得るというプロ特許制度が1980年頃から台頭し始めた⁽¹⁾。

そして、最高裁は1979年のChakraverty事件で、自然界に存在する微生物を利用した技術の特許として許可して、特許の対象技術を非常に広く解釈し⁽²⁾、それを受けてCAFCは1998年にState Street事件⁽³⁾でビジネスモデルを特許として認めた。

これに乗じて、個人発明家のLemelson⁽⁴⁾が継続出願を繰り返し、ペーパー特許で巨額のライセンス収入を得ることに成功してからパテントロールがはびこりだし、差し止めは当時はほぼ自動的に認められていたことから損害賠償も高額化し、そのうえ、米国特許商標庁は技術的に価値のないものまで特許を認めるようになった⁽⁵⁾。

この行き過ぎたプロ特許の風潮で特に苦しめられたのは、ソフトウェアの保護を主に著作権に依存し、特許戦略に遅れた情報産業である。情報技術は巨大なシステム技術であり、多くのエレメントから成り立つため、部品(例えばスイッチ)1つの特許でも全情報システムに差し止めがかかり、損害賠償もシステム全体の価値で計算されるエンタエア・マーケット価値が認め

られることも多いので巨額になっていった。

そこで、連邦取引委員会(FTC)や米国アカデミーズは、米国特許制度を根本的に見直す調査、研究を行い、前者は2003年に「技術革新の促進」⁽⁶⁾、後者は2004年に「21世紀の米国特許制度」⁽⁷⁾というレポートを発表した。

「技術革新の促進」は、米国特許は真に価値ある技術のみに特許が認められるように特許制度が改められ、米国特許商標庁の審査が改善されるように要求した。

「21世紀の米国特許制度」のレポートは、改革の視点として、①ハーモナイゼーション(先願主義移行)、②米国特許を公開レビューする(登録後レビュー制度等)、③自明性の基準の改善、④主観的要因の排除(ベストモード、不公正行為)等を掲げた。

そして、情報産業の雄であるマイクロソフトは、2005年3月15日に「改革の要求(A Call for Reform)」⁽⁸⁾という米国特許法改革のキャンペーンを始めた。

このような動きを背景として、議会で特許法改革案が推進され、他方においては、最高裁判所は特許制度の運用を適正化する判決を打ち出し始めた。

まず議会は、同年8月3日に最初の米国特許法改革案である純粋先願主義を中心とするSmith案を発表した。

このSmith案には、情報産業の強い要望で、FTCや米国アカデミーズが提唱しなかった283条の損害賠償の改革が含まれていたことから、高額な損害賠償が望ましいバイオ・薬品そして学界からの猛反対が生じた。

そして、同年9月8日には学界の強い要求を受けた産業共同案として、「発表から1年以内に出願すると先願があるにもかかわらず、また、第三者が出願前に同じ技術を発表しても、先発表者に特許が与えられる」という先発表型先願主義に訂正された。

その後、6年間、米国特許法改革案は無数の修正、追加が行われてきたが、先願主義のあり方は先発表主

- (1) 1929年の大恐慌から、1980年頃までは、「特許独占が競争原理を排し大恐慌をもたらした」という考え方(シカゴ学派)からアンチ特許時代が続き、1949年のJungersen事件では、最高裁のJackson判事は判決の付帯意見の中で「この世の中で有効な特許は最高裁にくるまでの特許である」と記載したほどである。Jungersen v. Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560, 572 (1949)
- (2) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) 判決の中でバーガー判事は、「人類が太陽の下で作ったいかなるもの(Anything made by man under the sun)」も特許になると記載した。
- (3) State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
- (4) Jerome H. Lemelson (1923~1997)
1950年代に多数の特許出願を行い、1980年代まで継続出願を行って特許を取得し、巨額のライセンス収入を得た。
- (5) 米国特許第6,004,596号(周囲をシールしたサンドイッチ)、同第6,368,227号(ブランコの横ゆすり)等。
- (6) [To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy: A Report by the Federal Trade Commission] (2003) より正確には「技術革新の促進: 競争と特許法・政策の正しいバランス」である。
- (7) [A Patent System for the 21st Century] (2004)
- (8) [A Call for Reform — The patent system has served Americans well, but it needs attention] 2005年3月15日 <http://www.microsoft.com/issues/essays/2005/03-15patents.mspx>

義の規定が最初に入った以外は一切修正なく、この損害賠償の修正のあり方で情報産業とバイオ・薬品・学術の対立があり、日の目を見なかった。

その間、最高裁は KSR 判決⁽⁹⁾ (自明性)、eBay 判決⁽¹⁰⁾ (差し止め)等の画期的な判決を出してきたが、CAFC はオンバンクで 2011 年 1 月 4 日に損害賠償の計算の仕方を抜本的にリーズナブルに変える Uniloc 事件⁽¹¹⁾の判決を下した。そうすると、上院は最早、損害賠償の改正は必要はないと、損害賠償の条項を削除した上院 S. 23 を発表した。

すると、今度はそれまであまり問題視されていなかった先願主義への改革の点が急に焦点となりだしたが、上院は S. 23 を 95 対 5 という圧倒的多数で 2011 年 3 月 8 日に可決したのである。このように特許法改革案が 6 年間も認められなかった理由は、FTC も米国アカデミーも提唱しなかった損害賠償の改正で揉めていたため、先願主義移行自体はコストが下がり、特許性の予測も強まるので、大反対は少なかったのである。

いずれにせよ、この様子から、下院も早急に可決するとみられていたが、下院は上院案の中でまだ問題視されていた部分(米国特許商標庁歳入の流用等)を調整するために時間がかかり、6 月 23 日ようやく下院 H.R. 1249 (America Invents Act : AIA) が可決された (304 対 117)。

両院の案は若干異なるためオバマ大統領は、まだサインはできなかった。

そこで、上院が下院 H.R. 1249 を承認する手続きが必要であったが、議会は米国にとってもっと大きな課題である国家赤字の債務上限のあり方の政策をめぐって揉めに揉めていたので、全ての法案の審議はストップしていた。

そして、8 月 2 日に債務上限引き上げ法が成立し、上院の H.R.1249 審議は 9 月上旬に行われ、オバマ大統領は H.R. 1249 を 2011 年 9 月 16 日に Thomas Jefferson High School for Science and Technology⁽¹²⁾ においてサインし、ようやく新米国特許法改革案 (Leahy-Smith America Invents Act : 以下 AIA または新法) が日の目を見た。

しかし、この新法の内容は、長い間、特許業界は成立する可能性が少ないと考えていたため、オバマ大統

領がサインするまで、ほとんど検討をしておらず、その後の検討によって、ようやく最近その全貌が見えるようになってきた。

米国にとって最大の課題は、1 年間の新規性喪失の例外を維持するため、先に出願しない限り、外国では自らの発表によって特許が取れないことである。このため新法では、外国での優先権主張日にも新規性喪失の例外を認めると優遇し、外国特許庁が同じように米国出願日にも新規性喪失の例外を認めることを期待している。

Ⅲ. 新法条文および解説

新米国特許法の主要改正条文は以下のとおりである。

1. 100 条：定義

現行の 100 条に発明日および有効出願日等を規定する以下の(f)~(i)が追加される。

100 条

- (f) 「発明者」という用語は、発明の主題を発明または発見した個人、または共同発明者の場合はまとめた個人を意味する。
- (g) 「共同発明者」という用語は、共同発明を発明または発見した発明者達のうちの任意の 1 人を意味する。
- (h) 「共同研究協定」という用語は、クレーム発明の分野において 2 人またはそれ以上の者ないし組織が実験し、開発し、研究の仕事をするために締結した書面の契約、許可若しくは協定を意味する。
- (i)(1) 特許または特許出願中のクレーム発明の「有効出願日 (effective filing date)」とは以下を意味する。
 - (A) 下記(B)が適用されない場合は、その発明に対するクレームを含む特許ないし特許出願の実際の出願日、または
 - (B) その発明に対する下記の出願の内の最も早い出願日、即ち 119 条(優先権主張出願)、365 条(a)(国内移行出願)、(b)(国際出願)または 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 (c)(国際出願の継続出願)の出願日

(9) *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

(10) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006)

(11) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292. (Fed. Cir. 2011)

(12) 全米有数の技術系公立高校であり、また Thomas Jefferson は初代特許庁審査官である。

- (2) 特許再発行出願ないし再発行特許中のクレーム発明の有効出願日は、再発行が求められている特許に、そのクレーム発明が含まれていたとみなして決定される。
- (j) 「クレーム発明」とは、特許ないし特許出願中のクレームによって定義される主題を意味する。

(1) 解説

最初の(f)~(h)は、発明者の定義であるが、これは新法においては出願人は発明者以外の者も可能になるため、冒認者が出願する恐れがあり、それを排除するために発明者を明確に定義することが重要であるので追加された規定である。

(i)は、新法で最も重要な点の一つで、米国特許出願中のクレーム発明の有効出願日は、優先権主張の出願(日本出願)があれば優先権主張日(日本出願日)が有効出願日となると規定している。つまり、外国出願日がクレーム発明の基準日になることを意味している。

これにより、内外国出願の差別は一切なくなるので、この規定だけでも現行法 102 条(e)のヒルマー・ドクトリンが解消されることが推察される。

(2)は特許再発行中のクレーム発明の有効出願日は、それが元の特許に含まれていたと見なして決定するので、最初から存在していたとして決定される。

2. 102 条：特許性の条件、新規性

102 条は先願主義を規定する条文として抜本的に改正された。

102 条

(a) 新規性、先行技術

人は下記の場合を除いて特許の権利がある：

- (1) クレーム発明は、有効出願日前に特許になっていたか、印刷刊行物に記載されていたか、公に使用されていたか、販売されていたか、あるいは、その他の形で(otherwise)公に利用できる(available)ものであったか；又は
- (2) クレーム発明は、他の発明者を記載し、且つクレーム発明の有効出願日前に有効に出願され、151 条の下で発行された特許、あるいは 122 条(b)の下で公開されたか、または公開されたとみなされる特許出願中に記載されている場合。

(b) 例外

- (1) 有効出願日より 1 年以内前の開示ある開示が、クレーム発明の有効出願日の前

の 1 年以内にあり、且つ以下の場合は、(a)(1)のクレーム発明に対する先行技術にならない。

- (A) その開示(disclosure)は、発明者又は共同発明者によってなされたか、あるいは発明者又は、共同発明者から直接ないし間接的に得た他者によってなされた場合
 - (B) 開示された主題は、その開示前に発明者又は共同発明者によって公表されていたか、あるいは発明者又は共同発明者から、直接ないし間接的に得た他者によって公表(publicly disclose)されていた場合
- (2) 出願または特許中の開示
- 先願に係る出願ないし特許中の開示は下記の場合、後願の出願のクレーム発明に対する(a)(2)の先行技術にならない。
- (A) 先願に開示された主題は、発明者又は共同発明者から直接ないし間接的に得られていた(obtained)場合；
 - (B) 先願に開示された主題は、有効出願日前に発明者又は共同発明者によって公表されていたか、あるいは発明者又は共同発明者から直接ないし間接的に公表されていた場合；又は
 - (C) 先願に開示された主題、そしてクレーム発明は、その有効出願日前に同じ者によって保有されていたか、あるいは同じ者に譲渡される義務があった場合
- (c) 共同研究契約の下での共有所有権
- 開示されている主題そしてクレーム発明は、下記の場合、サブセクション(b)(2)(C)の適用において同じ者に所有されているか、同じものに譲渡される義務があるとみなされる。
- (1) 開示された主題、そしてクレーム発明は、クレーム発明の有効出願日か、それより前に有効である共同研究契約の 1 人又はそれ以上の者によって開発されたか、又は作られ；
 - (2) クレーム発明は共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果によって作られ；そして
 - (3) クレーム発明の特許出願は、共同研究契約の当事者の名前を記載しているか、又は記載するよう補正されている場合。
- (d) 先行技術として有効となる特許、そして公開された出願
- 特許、又は特許出願がサブセクション(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術になるか否かを規

定する目的のために、そのような特許又は特許出願は、特許又は特許出願に記載されている主題に関して以下のように有効的に出願されたと扱われる。

- (1) もし下記のパラグラフ(2)が適用されない場合は、特許ないし特許出願の実際の出願日；又は
- (2) その発明に対する下記の出願の内の最も早い出願日、即ち 119 条、365 条(a), (b), 120 条、又は 365 条(c)の内の最も早い出願日。

(1) 解説

① 102 条(a)(1)：先行技術

まず、先行技術の基準日は現行法の発明日ではなく有効出願日であると規定され、先願主義の基礎となる規定である。次に先行技術のカテゴリーは、①印刷刊行物、②公の使用、③販売、そして④それ以外の形で公に利用可能であった、と規定され、最後の④の規定から、たとえどのような形の開示であろうと公がアクセス可能な状態でなければならないと考えられている。よって、技術内容が理解できないか、あるいはそれにアクセスできないような開示(含販売)は先行技術に含まれないと考えられる。

さらに、現行の 102 条(a), (b)のように先行技術に米国または外国の地域的限定はなく、有効出願日前に世界のどこかで開示されていればよく、日欧特許法と同じ基準になっている。

② 102 条(a)(2)：先後願

ある出願の発明は、その出願の有効出願日前に出願された他の出願に記載されている場合は、特許が与えられないという明確に先願主義を定義する規定である。日本の 29 条の 2 に相当する。

そのためには、その出願は公開されていなければならないので、公開のない仮出願のみには先願権はない(仮出願から通常出願があれば公開されるので仮出願日に先願権が生じる)。

また、後述する 103 条で説明するように、先願の記載は後願の同一の記載を拒絶するのみでなく、自明の範囲も拒絶するので、日欧のプラクティスと異なり、米国特許の後願排除効は強大となる。

③ 102 条(b)(1)(A)：発明者の開示の例外

これは発明者自身の開示に基づくグレース期間を定義する規定であるが、世界の他国にはない特異なグレース期間の規定である。

自己の発明を「開示(dislosure)」をして、1 年以内に出願すれば、自己の「開示」は先行技術にならないの

で 1 年のグレース期間が与えられるが、これ自体は現行法の 102 条(b)と同じである。しかし、新法では、この起算日は現行法の米国出願日ではなく有効出願日なので、100 条(i)(1)(B)の規定から外国出願日にも 1 年のグレース期間が与えられると解釈できる規定であり、このため新法は世界で初めての内外国出願平等の特許法となっている。その「開示」は、どこまで発明を記載していなければならないかが問題になるが、新法にはその定義ないし説明はなく、これは恐らく現行法のインターフェアレンスの「着想(conception)」が適用されると考えられる。

「着想」とは、発明者が「完全で作動できる発明のアイデアを特定の永久的に形成する」ことが判例で定義されている。よって、112 条の記載要件を満足するようにクレーム発明の各エレメントを開示していなければならないだろう。

次に「開示」はどの程度外部へ出してなければならないか、または第三者がアクセスできるものでなければならないかが問題になる。この「開示」は、次の「公の開示 / 公表(public disclosure)」と比較すると、公表のように公がアクセスできるような開示にならない程度でよく、発明者自身以外の第三者への発明・情報の提供は全て含まれるものと考えられる。

ただし、より正確には、いずれ CAFC が判決でその定義をすることになるだろう。

④ 102 条(b)(1)(B)：発明者の開示の例外

102 条(b)(1)は他者の先行技術に対する例外の規定である。

まず(b)(1)(B)は発明者による出願の前に他者が同じ発表を開示していても、発明者がその開示の前に発明を公表(publicly disclose)していた場合は、他者の開示は先行技術にならないという、これも世界の通常先願主義にない特異な規定である。

この公表には言語や世界の地域の制限はなく、何語でも世界のどの地点における公表でもよいと考えられる。

⑤ 102 条(b)(2)(A)：冒認の例外

102 条(b)(2)の例外は先後願出願における例外の規定である。

まず、(b)(2)(A)の規定は先願の主題は、先願出願人が後願の発明者から主題の情報を得ていた(obtained)、即ち冒認していた場合は、先願の主題は後願の主題の先行技術にならないという規定である。

後願者は、先願者が後願者から発明主題を得た(obtain)という証拠(例えば、ミーティングで開示し

た記録)を示すと、先願者は自ら発明したことを立証しなければならぬことになる。後願者は、先願者は後願者から主題を得たという証拠を示すだけでよく、先願者が冒認したことまで立証しなくてもよい規定であるので、この立証はしやすいと考えられる。

⑥ 102条(b)(2)(B)

この規定は、後願者が先願者の有効出願日前に発明を「公表(Publicly disclose)」していれば、先願は先行技術にならないという、世界の通常先願主義を否定する先発表(先発明)主義に関する規定である。「公表」の定義は条文中にないが、102条(a)(1)を参照すると少なくとも「公が利用できる(publicly available)ほどの開示」である必要がある。

ともあれ、発明者は出願前に発明を公表すると出願前の他者の開示が先行技術にならない(102条(b)(1)(B))だけでなく、他者の先願も先行技術にならなくなる(本条)ので、発表に基づく1年間のグレース期間は絶対グレース期間ともいえ、先発明主義と同等の効果を生じさせているといえる。

この特異な絶対グレース期間は、米国大学の強い要望により取り入れられた規定であり、米国大学の研究者は用いるかもしれないが、米国企業は競争原理からまず用いることはないと考えられている。

しかし、万が一、競争企業が公表し出したりすると、他の競争企業も公表せざるを得なくなり、新技術の公表競争になる可能性はないではないが、企業の場合は外国特許を確保するためにまず仮出願を行ってから公表することになる。

また、特異な国が特異な地方言語で公表して1年以内に出願し、それから優先権主張して米国出願すれば、公表後の他者の米国出願をも排除して特許が得られることになる。

いずれにせよ新法は発明を公表しなければ先願主義であるが、公表すると先発明主義(先発表主義)の性格を有するバイブリッド特許法といえる。

このように特異な公表制度が米国にとって本当に利益になるのか、あるいは世界の特許制度のハーモナイゼーションに資することになるのかは疑わしく、少なくとも今後の新法の運用、展開を待たなければ判断できない。

⑦ 102条(c)：共同研究契約

102条(b)(2)(C)は、上述したように同じ者に譲渡する義務があった場合は先願中の開示は後願に対して先行技術にならない規定があるが、102条(c)の規定はどのような共同研究契約の基でなされた発明がその対称に

なるかを規定したものである。

⑧ 102条(d)：米国特許(出願)の先行技術基準日

この規定は、新法の中でも最も重要な規定の1つで、新法出願に対して米国特許(出願)を先行技術として引用する場合は、その米国特許(出願)に記載されている主題が、優先権主張の基礎となった外国出願に記載されている場合は、外国での最先の出願日(日本の優先権主張日等)がその主題の先行技術としての基準日となるという規定である。よって、新法は明確にヒルマードクトリンを否定している。

しかし、審査対象の出願が現行法適用の場合は、たとえ先行技術となる米国特許(出願)が新法適用であるとしても、その米国特許(出願)に対しては102条(d)は適用されないと考えられる(現行法出願の審査においては新法が適用されないため)。但し、このプラクティスが正しいかはまだ不明であり、米国特許庁のガイドラインが必要である。

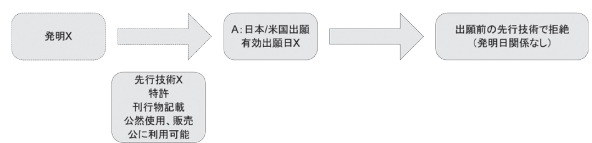
また、米国特許庁審査官は、米国特許(出願)に記載されている主題が優先権主張の日本出願に記載されているか理解することは非常に難しく、かつ、その点を確認して審査することは非効率であるので、最先有効出願日の明細書に記載されていると推定して拒絶すると考えられる。すると、その点の確認は日本語を理解する米国特許弁護士か日本弁理士、日本企業が行うか、あるいは米国人米国特許弁護士の場合は、少なくとも先行技術の翻訳が必要となる。これも新法はコストがかかる特許制度となる一因である。

(2) 102条の図解

以上の規定を図解すると以下ようになる。

① 基本

- a. (a)(1)：出願Aの有効出願日前に先行技術があれば、発明日の如何にかかわらず、出願Aは拒絶になる。



- b. (a)(2)：米国出願Aは米国出願Cの先願であっても、米国出願CのXの有効出願日が先の日本出願Bであれば、先願の米国出願Aは日本出願B中の開示によって拒絶される。



注：日本出願日がクレーム発明Xの有効出願日になり、明細書に記載の主題に先願権が与えら

れるので、この規定のみでもヒルマードクトリンはなくなるといえる。

② 先行技術の例外

- a. (b)(1)(A)：発明者 I が発明 X を開示しても、1 年以内に日本出願 A を出願し、さらに優先権主張して米国出願 B を出願すればその開示は先行技術にならない。



- b. (b)(1)(B)：発明者 I が発明 X を公表して 1 年以内に日本出願 A を出願し、さらに優先権主張して米国出願 B を出願すれば、たとえ第三者 II が、出願 A の有効出願日前に同じ発明 X を開示または公表しても、発明者 II の開示は先行技術にはならない(絶対グレース期間)。



③ 先後願の例外シナリオ

- a. (b)(2)(A)：先願者 I の出願 A が先願であっても、主題 X を後願者 II から入手していた (obtained) 場合は、米国出願している限り、先願 A の X は先行技術にならない。なお、Y は B の出願とは関係ないので、先願者 I は特許を得られる。



- b. (b)(2)(B)：後願者 II が先に主題 X を公表して 1 年以内に先願者 I が出願すると、米国出願している限り、先願 A は先行技術にならない(絶対グレース期間)。



- c. (b)(2)(C)：出願人が同じ会社 I の場合は、先願 A の明細書に記載の X は後願 B のクレーム X に対して先行技術にならない。ただし、先願 A が X をクレームしていた場合は、同一発明なので拒絶になる。



④ 先行技術としての米国公開公報 / 特許

- a. 102 条(d)

a - 1

下記の例で米国出願の先願者 I の米国出願 B は新法

適用であったとし、クレーム発明 X の有効出願日は日本出願 A の出願日であったとする。

米国出願の後願者 II の米国出願 D の公開公報ないし米国特許 E は米国出願 B の後であったとしても、その中の主題 X (クレームされていない) の有効出願日は日本出願 C の出願日であるので、日本出願 A の出願日より早い。

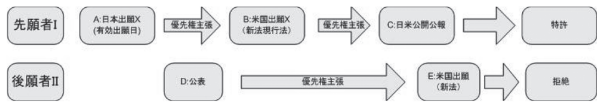
よって、米国出願 B のクレーム X は、米国出願 D、つまり日本出願 C 中の開示が先行技術であるので拒絶される。



a - 2

下記の例で、後願者 II の公表 D は米国出願 B や日本公開公報 C を先行技術から外すものの、米国出願 B のクレーム X の有効出願日は日本出願 A なので公表 D より早い。

よって、先願者 I が特許を得られ、後願者 II は拒絶になる。もし先願者 I が米国出願 B を行っていないと、たとえ日本の公開公報 C は米国出願 E よりも早くても、公表 D の効果で後願者 II が特許を得ることになる。



以上のように新法出願に適用される米国公開公報あるいは特許の先行技術は外国出願に開示があれば優先日まで遡るので強大になる。また、この場合この先行技術の米国公報が新法適用であるか否かは関係ない。

3. 103 条：特許要件、自明でない主題

103 条

ある主題に対する発明は、たとえそれが本特許法第 102 条の規定と同一に開示されていない場合であっても、特許を受けようとする主題と先行技術との間の差異が、有効出願日の時点でのその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような場合は、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われた態様によっては否定されない。

(1) 解説：

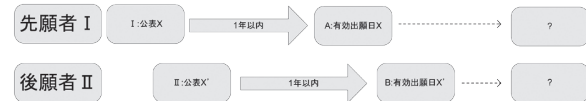
新しい 102 条の規定は、クレーム発明が開示(公表)と同一でなくても、開示から自明の場合も適用されると規程している。つまり、新法は先願を通常の先行技

術と同等に扱っており、この点で先後願関係の場合は、日欧特許法と異なる。

また、有効出願日を基準とする先願主義導入にともない自明性の基準日は発明日ではなく、有効出願日になった。

(2) 103条の図解

a. 以下の場合 I または II のいずれが特許を得られるだろうか。



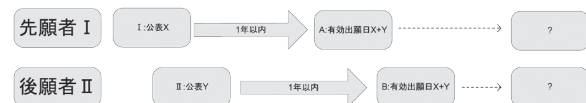
a) X と X' は互いに自明の場合

I は先に公表 X をしているため、II の公表 X' は I の出願 A の先行技術にならないので、I が特許を得ることができ、II の X' は I の公表 X から、あるいは先願 A から自明で拒絶される。

b) X と X' は互いに自明でない場合

I と II の公表は、それぞれの出願に対して自明の先行技術ではないので、I は X について、II は X' について特許を得る。

b. X と Y は互いに自明でない場合、I または II のいずれが特許を得られるだろうか。



a) X と Y は互いに自明ではないので X + Y は X からも Y からも自明でないと考えられる。よって、I は X + Y について先願であるので特許が取れ、II は I の先願により拒絶される。

b) また、I は X のみをクレームすれば特許できる。II も Y を先に公表しているのだから、先願 A を排除できるので Y のみをクレームすれば特許が得られる可能性はある。

c) 仮に II が I より先に X + Y を出願していれば B が特許を取れる。

4. 発効日 (effective date) / 施行日

新しい 102 条、103 条は以下の出願や特許に適用されると規定している。

(1) このセクション(注: 102 条、103 条等)の補正は、例外を規定している場合を除いて、この改革法案が制定されて(大統領サイン日)から 18 ヶ月後に施行され(take effect: 2013 年 3 月 16 日施行日)、

いかなる時でも下記を有するか又は有していたいかなる出願ないし、それから生じる特許に適用される。

(A) セクション 100 条(i)に規定される有効出願日が、本パラグラフに記載されている施行日(effective date: 2013 年 3 月 16 日)かその後であるクレーム発明に対する 1 つのクレーム; 又は

(B) そのようなクレームをいかなる時にでも有するか、又は有していた、いかなる特許又は出願を 120 条、121 条又は 365 条(c)で引用している場合。

(2) インターフェアランス特許

上記パラグラフ(1)に記載の有効出願日の前に有効であった(in effect) 102 条(g)、135 条、291 条は、このセクションの規定が当てはまる特許(出願)の各々のクレームに対して下記の場合適用される。

(A) 発明に対するクレームのセクション 100 条(i)の有効出願日が上記パラグラフ(1)に記載の施行日の前であるクレームを 1 つでも有する場合、又は;

(B) そのようなクレームを有するか有していたいかなる特許(出願)に対して 120 条、121 条又は 365 条(c)で引用されている場合。

(1) 解説

① 102 条等の適用

(A)の規定によると、新しい 102 条が適用される出願は、2013 年 3 月 16 日(以下、施行日)以降の通常の出願であろうと優先権主張出願であろうと PCT 出願であろうと、その中のクレーム発明の 1 つでも最先の有効出願日が 2013 年 3 月 16 日以降である出願(特許)、又はそういう有効出願日を有していた出願(特許)は、この新法が適用される。そして、これはたとえその後補正でそのクレームが削除され、残ったクレームの有効出願日が全て施行目前になった出願に対しても引き続き新法が適用される。

また、このことはクレームの中に現行法に遡るクレームがあれば、その遡及クレームにも新法が適用されることになる規定であるものの、恐らく 102 条等は施行日から 18 ヶ月後から施行されることを厳格に解釈して新規性喪失の例外を 2013 年 3 月 16 日以前の外国出願日まで遡って認めることはないであろう。逆に、施行日以降の出願でも全てのクレームの有効出願日が施行日前に遡るような優先権主張ないし、継続出

願ないし、PCT 出願の場合は、現行法が適用されることになる。

(B)は、そのようなクレームを有する(A)の出願(特許)、つまり新法が適用される出願(特許)を引用して後に出願される継続出願等は、たとえクレームが施行日前に遡ったとしても、全てこの新法が適用されることを示している。

② インターフェアランス

(2)の規定は、上記のように新法が適用される特許(出願)の中のクレームで、インターフェアランスが有効である遡及クレームが1つでもある場合は、インターフェアランスの102条(g)等は、全てのクレーム(遡らない新法適用クレームも含む)についてなお適用されなければならない(shall)という条文である。

よって、これからの数年間の過渡期の特許(出願)は、たとえ新法が適用される場合でも、なおインターフェアランスは選択可能であるということになる。

また、このインターフェアランスは施行日前に遡るクレームのみでなく、施行日後の新しい新法適用クレームにも適用されるという点は非常に重要である。

上記(1)、(2)の規定は、非常に複雑で不明な点もあり、特に遡及クレームに新法のグレース期間や公表の特権が本当に適用されるか、あるいはインターフェアランスの運用の仕方については米国特許商標庁のガイドラインが待たれるところである。

(2) 新法・現行法適用例

以下に2013年3月16日以降の出願にいかにか新法ないし現行法が適用されるかを図示する。



(3) 解説

a. 例1は、単に新しい米国出願Aが施行日以降に出

願されたケースで、クレームXの有効出願日は当然施行日以降なので新法が適用される。

b. 例2は、施行日以前に発明Xが開示ないし公表され、施行日以降に米国出願Aがあったケースで、クレームXの有効出願日はやはり施行日以降であるので、米国出願Aは新法が適用される。公表があった場合は、公表以降の第三者の開示あるいは米国出願さえも先行技術から排除することになる。しかし、新法において、このような公表の特許権が施行日前まで遡って適用されることは、102条の規定からは当然そのように解釈できるものの、それを確認した公式見解はまだ発表されていない。

c. 例3は、施行日前の日本出願(ないし米国出願)Aと同じクレームXについて、米国出願Bを行った場合は、クレームXの有効出願日は日本出願(ないし米国出願)Aに遡るので、現行法が適用される。

d. 例4は、上記米国出願Bに新規事項Yを追加してクレームYを入れて、一部継続出願Cを行うと、この出願CにはクレームXがあっても新法が適用される。

e. 例5は、施行日前の日本出願(ないし米国出願)Aに新規事項Yを追加して、クレームYを入れて施行日後に米国出願Bを行うと新法が適用される。

f. 例6は、新法出願BからクレームXのみの分割出願Cを行うと、Xの有効出願日は日本出願日Aまで遡るものの、新法適用出願からの分割・継続出願は全て新法が適用される。

g. 例7は、施行日前の日本出願(ないし米国出願)Aに新規事項Yを明細書に追加しても、クレームはXのみであれば現行法が適用される。

h. 例8は、上記米国出願BからクレームYについて分割出願Cを行うと、これには新法が適用される。

i. 例9は、上記分割出願Cから、さらにクレームXを分割出願Dを行うと、クレームXの有効出願日は、日本出願(ないし米国出願)Aまで遡るものの、分割出願Cが新法適用なので、分割出願Dも新法適用となる。

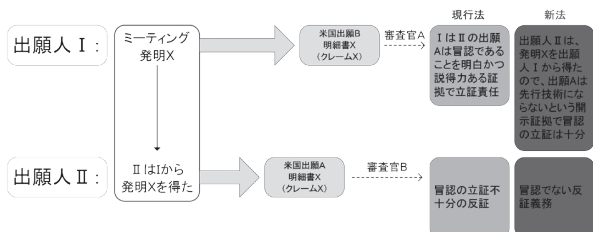
なお、新法の規定では、遡るクレームXに新法が適用される場合、クレームXには最先有効出願日に遡ってグレース期間や開示/公表の特権が与えられる(例2参照)と解釈できなくはないが、立法の経緯では、このような新法の特権は、施行後にのみ認める認識で議論されてきた。そこで米国特許商標庁はCFR規則またはガイドラインでこの点を明確にする可能性がある。

(4) 新法出願・現行法出願審査例

以下の新法出願・現行法出願の審査の仕方はあくまで予測であり、確定的ではない(米国特許商標庁ガイドライン待ち)。

① シナリオ 1

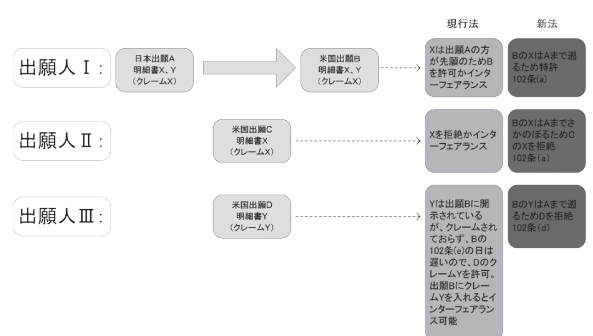
以下の例は、出願人Ⅱは、発明Xを出願人Ⅰから得た(Obtain)場合で、出願A、Bが共に現行法であった場合の審査と出願A、Bが共に新法であった場合の審査の違いを例示するものである。



ただし、審査官がA、Bと異なる場合、あるいは同じ場合、どのように立証、反証が進むのか不明で、米国特許商標庁の施行規則でも明らかでない。

② シナリオ 2

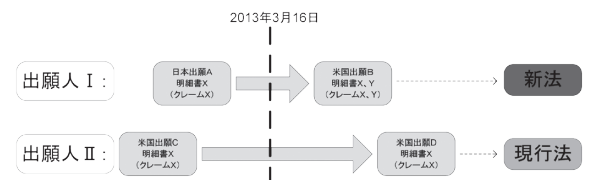
以下の例は、出願A～Dが全て現行法であった場合の審査と、これらが全て新法であった場合の審査の違いを例示するものである。



但し、新法出願B、C、Dに施行目前に遡るクレームがあればインターフェアランスは可能である。

③ シナリオ 3

以下に2つの出願が現行法と新法の両方であった場合の審査の予測を記載する。



a. 米国出願Bの審査

米国出願Bは新法で審査されると考えられる。その場合、米国出願DのクレームXは日本出願Cの出願日まで遡る(102条(d))なので、米国出願BのクレームXは

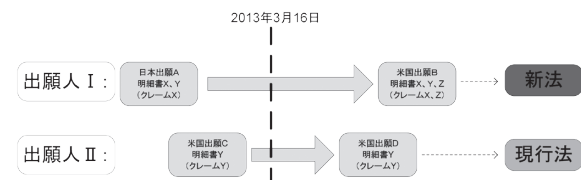
拒絶になる。

b. 米国出願Dの審査

米国出願Dは現行法で審査され102条(a)~(g)が適用されると考えられる。米国出願DのクレームXは日本出願Cまで遡るので、米国出願Dは特許になる。

但し、やはりインターフェアランスは可能である。

④ シナリオ 4



a. 米国出願Bの審査

米国出願Bは新クレームZのため新法で審査されると考えられる。米国出願DにはX、Zの記載がないので、米国出願BのクレームX、Zは特許になる。

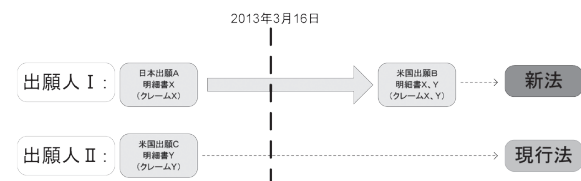
Yについては、Bにクレームがないので、審査なし。

b. 米国出願Dの審査

米国出願Dは現行法で審査され、102条(a)~(g)が適用されると考えられるので、米国出願Bも現行法で先行技術の地位が評価されよう。その場合、出願Bの102(e)の日は米国出願日であり、米国出願Dより遅いので、米国出願DのクレームYは特許になる。

もし、米国出願Dも新法適用であるとする、米国出願BのYの102条(d)の有効出願日は日本出願Aの出願日となり、米国出願DのクレームYは拒否になる。しかし、出願人ⅠもⅡもクレームYについてインターフェアランスを要求できる可能性がある。

⑤ シナリオ 5



a. 米国出願Bの審査

クレームXは特許許可、クレームYは米国出願Cの先なので拒絶になる。しかし、出願人ⅠはクレームXがあり、これは施行目前の有効出願日を有するので、クレームXのみならず、クレームYについてもインターフェアランスを提起できる可能性がある。

b. 米国出願Cの審査

クレームYは米国出願Cの方が先なので特許を許可されるが、インターフェアランスを提起される可能性あり。

以上の審査予測は今後発表される米国特許商標庁の

施行規則ないしガイドライン次第で変えることはあり得る。

5. 135 条および 291 条：冒認立証手続き(対出願)

発明者以外も出願できるようになったので、冒認手続きが強化された。

135 条

- (a) 特許出願人は、それより先の出願の出願人は冒認であるとして、米国特許商標庁に冒認手続きを請願できる。
- (b) 先のクレーム発明(冒認発明)と同じか、実質的に同じクレーム発明の最初の公開後の1年以内のみに申立てすることができる(may be filed)。
- (c) 米国特許商標庁審判部が手続きを行い、最終決定する。
- (d) 特許が発行された後3ヶ月まで手続きを遅らせることができる。
- (e) 出願のクレームが敗訴した者は審判部審決が最終決定となり、控訴できない。
- (f) 和解情報は秘密扱いにする。
- (g) 当事者は米国法典第9条の仲裁を要求できる。

291 条

特許権者は、より早い有効出願日を有する他の特許に対して冒認を問われているクレーム発明の特許後の1年以内のみに冒認の民事訴訟を提起できる

(1) 解説

135条および291条は、インターフェアランスの規定であったが、削除され、冒認手続きの規定になった。

まず、冒認手続きは後願者のみが請願(ペティション)を申立てできると規定しているので、先願者や同日出願者は申立てできない規定である。これらの者は、同一発明という点で争うのであろうか。

また、申立ては、冒認を問われている先のクレーム発明と同じか、実質的に同じクレーム発明の最初の公開後の1年以内のみに申立てすることができる(may be filed only with 1-year)と規定している。この規定の記載は先の出願のクレーム発明の公開後1年以内に冒認手続きを要求しなければならないという記載であるが、米国特許商標庁は冒認のクレーム発明の公開後1年以内と解釈している。その場合、公開公報が発行されてから1年以内に申立てしなければならない、それを超えると放棄したことになるのかもしれない。

しかし、公開公報にクレームされておらず、その後のプロセキューションで追加ないし補正されてクレームされた場合は、そもそもその存在さえ把握は難しく、ましてや1年はどのようにして起算されるのであろうか。

また、291条は、クレーム発明が特許されてから1年以内のみに民事訴訟を提起「できる(may be filed)」というように、「しなければならない(must be)」ではなく「may be」と規定しているので、1年以内のみというのは厳格な期間ではないという意味なのであろうか。

両条文の解釈、運用は、米国特許商標庁のガイドラインである程度は決着できるのかもしれないが、法そのものの問題であれば、議会のさらなる法改正が必要かもしれない。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は2012年2月9日に、冒認手続きの詳細を規定した37CFR42.400~42.412のドラフトを発表し、特許関係者からのコメントを求めている。

それによると、以下の点が明らかになっているが、他の諸点については未だ不明であり、今後の訴訟による連邦裁判所の判断で明らかになるであろう。

- 冒認クレーム発明の公開後1年以内に要求しなければならない。
- 冒認手続きの対象となるのは、米国出願、米国特許のみならず、再発行出願も含まれる。
- 請願者は、先願の発明は請願者のクレーム発明と同じ(same)か、実質的に同じ(substantially same)で、かつ、特許的に区別できない(not patentably distinct)ことを示さなければならない。
- 冒認であり、発明者の許可なく出願したという証拠の提供。
- クレーム解釈、明細書の関連部分の特定。
- 冒認を示す宣誓書の提出

6. 115 条：宣誓書

発明者以外にも特許出願人になれることにより、115条の規定も改正された。その極く概略は以下の通りである。

115 条

- (a) 特許出願には、発明者の名前を吸入し、例外を除いて発明者は宣誓書にサインしなければならない。
- (b) 宣誓書には、(1)出願は宣誓者によってなされたか、あるいは宣誓者が承認した出願であること、

そして(2)宣誓者は自身がクレーム発明に対する原発明者ないし原共同発明者であることの説明を含んでいなければならない

(c) 追加要件

特許庁長官は、発明者及び発明に関して宣誓書に追加情報を記載させることができる

(d) 代替説明書

下記状況においては、宣誓書の代わりに代替説明書を提出できる

(A) 発明者が死去、不能、不明の場合

(B) 発明者が宣誓書にサインすることを拒否した場合

(e) 特許出願を譲渡する義務のある者は上記(b), (c)を説明する書類を特許登録課に提出できる

(1) 解説

新法では、発明者以外の譲受人でも出願できるようになったが、冒認を排除するため、発明者は宣誓書にサインしなければならず、宣誓書はなお重要である。

しかし、発明者がサインすることを拒否したり、行方不明の場合は代替説明書を提出すればよく、比較的簡単になると考えられる。

7. 123条および41条(a)：マイクロ出願人

中規模企業(従業員500人以下)に加えて、さらに小さいマイクロ出願人が定義された。

123条

(b) 譲渡されていない出願の場合は、下記の点を証明する。

(1) 特許庁長官が定める中小出願人の定義を満たす。

(2) 過去4件を超える出願の出願人となっていない。

(3) 譲渡、ライセンス、契約が一切ない。

(4) 内国税収入コード61条(a)に定義される年収が平均年収の2.5倍を超えないこと。

(c) 譲渡された出願の場合は、下記の点を証明する。

(1) (2)は同上

(3) 従業員が5人以下の企業に譲渡され、その者の収入は上記平均年収の2.5倍を超えないこと

41条

(a) マイクロ出願人の料金は75%の減額。

(1) 解説

先願主義は出願費用を有していない個人発明家に不利という意見を払拭するための優遇措置である。

米国においては、個人発明家が新しい市場を作り出しており、シリコンバレーはそれを反映しているという信念は未だに根強いものがある。この点は日欧と比べて米国は根本的に異なっており、そのために先願主義への移行には長い期間がかかった一因となっている。

また、平均収入の計算のための為替レートに関する規定もあるので、マイクロ出願人は外国出願人にも適用されると考えられる。

また、大学はマイクロ出願人として認められたが、これも米国大学がいかに米国特許制度に対して強い発言権を有しているかを示すものである。

8. 122条：第三者による情報提供

現行の情報提供は公開後2ヶ月以内で先行技術の説明もできないので利用価値が少ないことを修正。

新122条

(e)(1) 第三者は以下の期間内に情報提供でき、審査の考慮の対象となり記録に残る。

(A) 特許許可通知の前；または

(B) 下記の遅い方の期間

(i) 公開後6ヶ月、または

(ii) 132条の最初の拒絶の日

(2) 以下を記載しなければならない(shall)。

(A) 提供資料の関連性；そして

(B) 情報提供がこの条文を充足しているという供述

(1) 解説

第三者による情報提供は、①期間が大幅に拡大されたこと、②クレームと先行技術の関係を説明しなければならない(shall set forth)ため非常に有効な手段になった。

現行法では、②の説明を行うと不受理になるため、審査官の負担が増えるばかりなので、情報提供の意義がなかったのが、大幅に改善されたといえる。

9. 321条～329条：登録後レビュー

現行の再審査はあまり効果的ではないので、ほとんどの特許無効理由が争え、かつディスカバリーもある登録後レビュー制度が新設された。

321 条

(b) 範囲：申請者は 282 条(b)(2), (3)[101 条, 102 条, 103 条, 112 条]の理由で特許クレームの 1 以上が無効である場合は、特許発行後 9 ヶ月以内にそのクレームをキャンセルすることを要求できる。

322 条

申請：申請人は利害関係者でなければならず、名前を開示する。

クレームが無効であることを明確に記載し、必要に応じ宣誓書を提出する。

323 条

特許権者の反論：特許権者は 2 ヶ月以内に予備反論を行う権利を有する。

324 条

手続き認可基準：特許の少なくとも 1 つのクレームが、特許性があるということより、ないことの方が強いことを示す (more likely than not)。

325 条

エストoppel：1 その後の米国特許商標庁の手続きにおいては、登録後レビューで
①実際に提起された事項と、②
リーゾナブルに提起できたはずの
事項
2 その後の訴訟手続きにおいても
同上

326 条

訂正：特許権者はクレームをキャンセルしたり、リーゾナブルな数の代替クレームを提案できる。事実問題の争いについてディスカバリーがある。
登録後レビューの審理は原則 1 年、正当な理由がある場合は 1 年半で終了させる。

327 条

和解：和解した場合にはエストoppelはない。

328 条

(a) 審判部は問題のクレームそして新しいクレームの特許性について審決を書く。

(b) 審決が確定した場合は、米国特許商標庁は特許性のあるクレームについて証明書を発行する。

(c) 中用権：補正されたクレーム、そして新しいクレームに対しては 252 条の再発行と同じような中用権が発生する。

329 条

審決に不満の者は、141 条～144 条に則って CAFC に控訴できる。

(1) 解説

現行法の 2 つの再審査手続きは、①刊行物に基づく 102 条(新規性)と 103 条(進歩性)しか争えず、かつ、②ディスカバリーがないので、発明者や専門家証人が宣誓書を提出しても証人尋問できないので、裁判のような効果の手続きではない。すなわち、特許権者がリーゾナブルな証拠をもって予期せぬ効果があった等の宣誓書を提出すると、審査官は原則としてそれを受け入れなければならないので、特許は強化されるだけになることが多い。

そこで登録後レビューが 1 年後の 2012 年 9 月 16 日から設置され、① 102 条, 103 条に加え、101 条(特許事由, 不特許事由), そして 112 条(記載不備)も争え、②ディスカバリー、すなわち、宣誓書を反対尋問等で追及できる手続きになった。

しかし、プロ特許派(薬品・バイオ・大学・個人発明家)の反対のため、特許許可後 9 ヶ月内のみ請求できるという妥協となった。

また、手続きを開始する基準は、クレームの 1 つでも特許性があるというより、ない可能性が高い (more likely than not that the claim is unpatentable. : 51 対 49 の立証)である。

これは再審査を開始するための「実質的に新たな疑問が生じた」場合に比べると、①特許のない可能性がある可能性より強くなければならない点でより高いといえるが、②新たな疑問でなくてもよいので、その点では低いともいえる。

ディスカバリーは事実問題であれば全ての争いについてできるので、特許性の判断は格段に適正化されるであろう。

この手続きは、審判部によって審査され、審決が下されるとその後の特許庁の手続き(当事者系レビュー)でも裁判でも実際に争われた点及び提起できたはずの点についてはディスカバリーがあることもあり、エストoppelが生じる。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、登録後レビューの施行規則である 37CFR42.200~42.224 のドラフトを 2012 年 2 月 9 日に発表し、コメントを求めている。

また、登録レビューの費用のドラフト(37CFR42.15(b))は、以下のように提案されている。

- ・クレーム 1~20.....35,800 ドル
- ・クレーム 21~30.....44,750 ドル
- ・クレーム 31~40.....53,700 ドル
- ・クレーム 41~50.....71,600 ドル
- ・クレーム 51~60.....89,500 ドル
- ・これ以上は、クレームが 10 超えるたびに 35,800 ドル追加

10. 311 条~319 条：当事者系レビュー(旧当事者系再審査)

従来の当事者系再審査にも限定的ディスカバリーが導入されるので、当事者系レビューという名称になる。

<p>311 条 当事者系レビュー：特許または刊行物に基づく 102 条または 103 条のみ。 申立ては、①特許許可から 9 ヶ月後か、②もし、登録後レビューがあったときはその終了後のいずれか後の方。</p> <p>312 条 申請：利害関係者名を開示。 先行技術のコピーと必要に応じて宣誓書を提出。</p> <p>313 条 特許権者に反論の権利がある(期間は特許庁が定める)。</p> <p>314 条 レビュー許可：申請者が少なくともクレームの 1 つについて勝訴する合理的な見込み(reasonable likelihood)があること。 特許庁は 3 ヶ月以内に当事者系レビューを行うかを決定。</p> <p>315 条 訴訟との関係 (a)(1) 申請者が特許無効訴訟を提起した場合は、当事者系レビューは提起できない</p>
--

(a)(2) 当事者系レビューにかかわる特許について、特許無効の民事訴訟が提起された場合は、民事訴訟は中断する。

但し、

- (A) 特許権者が中断解除を要求したり、
- (B) 特許権者が特許侵害を提起したり、
- (C) 民事訴訟を却下するモーションが合った場合は再開する。

(b) 特許侵害訴訟の訴状を受理してから 1 年を超えた場合、当事者系レビューを申請できない。

(c) 但しその訴訟に参加した者はその限りではない。

(d) 当事者系レビューの途中で、特許再発行等の他の手段が申請された場合は、特許庁長官は各手続きをどのように進めるか、中断するかを決定できる。

(e) 申請者は当事者系レビューで提起した事項、及びリーズナブルに提起できた事項を米国特許商標庁の手続き、連邦裁判所、そして ITC で提起することはできない(但し、裁判所に対してはその事項が最終決定された場合のみ)。

316 条

ディスカバリーは、①宣誓書を提出した証人を尋問(デポジション)でき、そして、②正義公正に必要な場合にできる。

クレーム訂正：特許権者はクレームをキャンセルしたり、リーズナブルな数の代替クレームを提起できる。

当事者系レビューの審理は原則 1 年、正当な理由がある場合は 1 年半で終了させる。

317 条

和解：和解した場合はエストoppelはない。

全当事者がいなくなった場合は手続きを停止できる。

318 条

審判部は審決を下し、クレームの有効性についての証明書を発行する。

(1) 解説

現行法の当事者系再審査の開始基準は、新法成立と同時に現行法の「特許性に実質的に新しい疑問が生じた場合」から、「少なくともクレームの 1 つについて勝訴する合理的な見込み(reasonable likelihood)」に引き上げられた。

そして、2012年9月16日から、限定されたディスカバリーが導入され、そのため名称も「当事者系レビュー」に変更される(再審査手続きという単なる審査手続きには、ディスカバリーはなく、審査官は宣誓書について尋問できず、原則受け入れなければならない)。

これは、登録後レビューが、反対派との妥協で、特許許可から9ヶ月以内に限定されたため、当事者系レビューがその分強化されることになった。

また、それと共に特許訴訟との関係も整備され、①当事者系レビュー請求者がその前に特許無効訴訟を既に提起していた場合には、当事者系レビューは請求できない、あるいは②請求者が特許侵害訴訟を受けてから1年を超えた場合は請求できないことになった。

また、当事者系レビューで実際に争われた事項と、争うことができた事項については、その後の米国特許商標庁および特許訴訟で提起することはできないことは登録後レビューと同じである。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、当事者系レビューの施行規則であるCFR42.100~42.122を発表し、コメントを求めている。

また、当事者系レビューの費用のドラフト(37CFR42.15(a))は、以下のように提案されている。

- ・クレーム 1~20.....27,200 ドル
- ・クレーム 21~30.....34,000 ドル
- ・クレーム 31~40.....40,800 ドル
- ・クレーム 41~50.....54,400 ドル
- ・クレーム 51~60.....68,000 ドル
- ・これ以上は、クレームが10を超えるたびに27,200ドル追加

11. 301条~307条：査定系再審査

査定系再審査は301条のみ改正され、302条~307条はそのままである。

301条

(a) いかなる者はいかなる時にも先行技術を提供でき、用いることができる情報は、①刊行物の先行技術、または②特許権者が連邦裁判所、ないし米国特許商標庁において特許のクレームの範囲に付いて述べた供述の書面。

請求者を特定する必要がない。

(c) 追加情報：更に訴状、証拠等も追加できる。

(d) 上記書面はクレームの適切な範囲を決定する以

外には他の目的で米国特許商標庁で用いられることはない。

補正されたこの条文は、発行後全ての特許に適用される。

(1) 解説

査定系再審査にはディスカバリーは一切ないので、名称は変わっていない。しかし、用いる証拠が①従来どおりの刊行物、または②特許権者のクレーム解釈、と改正されたが、これは若干不可思議な改正である。この改正によると、①と②の両方を証拠として用いることはできないことになり、これは理不尽といえる。先行技術から有効・無効であるかは、特許権者のクレーム解釈に左右されることも多いので、この改正の真意は今後、問題になるであろう。

なお、再審査の開始基準は「特許性について実質的な新しい疑問が生じた場合」のままである。

また、査定系再審査にはディスカバリーがないのでエストッパルが生じない。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、査定系再審査の2012年9月16日からの料金を17,750ドル(現行は2,520ドル)、もし査定系再審査が認められなかったときの料金は4,320ドル(13,430ドルが払い戻しとなる)となる発表し、コメントを求めている。

12. 257条：補足審査(Supplemental examination)

特許権者は、元の審査での情報開示の問題やクレームの問題点を是正できるという新設の再審査。

257条

(a) 特許権者は特許に関連する情報を考慮させ、再考慮させ、訂正するために補足審査を要求できる。

(b) 特許性について実質的で新しい疑問が生じた場合に再審査を開始する。

(1) 特許は補足審査で情報が考慮され、訂正された場合は、その情報は不公正行為の要因にはならない。

(2) 但し、補足審査要求の前に訴訟で既に訴追されていた場合は、上記(1)は適用されない。

(c) その情報が最初の審査で考慮されなかったという理由で特許権行使不可になることはない。

(e) 補足審査ないし再審査の途中で米国特許商標庁長官がフロードがあったと発見した場合は、司法

長官にその旨を伝える。

再審査が始まる)

(1) 解説

補足審査は、特許中の問題を是正するための新しい手続きである。

今回の新法で、登録後レビューと当事者系レビュー、第三者情報提供の改正で、特許の特許性の追及は格段に改善された。

それに対し、プロ特許派は、特許訴訟で特許中の軽微な問題点さえフロードで追求されることを問題視した。

特許中の問題点は、明細書、プロセキューションヒストリーから明らかな誤りであれば、訂正証明書(Certificate of Correction)で訂正できる。

明らかでなく、実質的検討が必要な場合は、特許再発行手続きが必要であるが、特許無効を自認しなければならない問題がある。

再審査では、刊行物の先行技術のみに基づかなければならない。

そこで、プロ特許派は、特許中の問題をより簡単な手続きで是正できることを要求して、できたのがこの新しい補足審査である。

この補足審査で是正できた問題点は、その後の訴訟で侵害者はフロードの抗弁をできないように規定した。

しかし、真のフロードがあった場合には是正できず、これは *Therasense* 判決⁽¹³⁾と整合する。

また、補足審査は、その前に特許訴訟が提起されていて既にフロードが訴追されていたときは、たとえ訂正できたとしてもフロードの抗弁を阻止することはできない。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、補足審査の施行規則である CFR § 1.601~1.625 を 2012 年 2 月 9 日に発表し、コメントを求めている。それによると、特許権者まず補足審査を求める要求を行い、それが認められると補足再審査用の査定系再審査が始まるという手順になっている。

また、補足審査の費用のドラフト (37CFR § 1.20) は、以下のように提案している。

- 補足審査の要求……5,180 ドル
- 査定系再審査……16,120 ドル(補足審査の要求が認められると、この査定系

13. 253 条：先使用権

現行法では先使用権は、ビジネス方法特許に対してのみ用いることができるが、これは全技術に拡大された。

253 条

- (a) 対象技術は、現行のビジネスモデル特許のみから全技術に拡大し、特許有効出願日から 1 年を超える前からの社内での商業ベースでの使用、あるいは第三者からの譲渡の技術に適用される。
- (b) 先使用権主張者が明白且つ説得力ある証拠で立証する。
- (c) 以下は他の商業的使用に入る。
 - (1) 市場化前の政府安全認可検討
 - (2) 非営利団体の利用
- (d) 先使用権を販売すると特許権者の権利を消尽させる
- (e) 制限及び例外
 - (1) 個人的抗弁
 - (A) その技術を使用していたその者、あるいはその者と共有する組織が抗弁できる。
 - (B) 全社ないし全ビジネスの譲渡の時は、先使用権の譲渡可。但し、その場所に限定される。
 - (2) 冒認の場合は不可
 - (3) クレーム主題にかかわる技術のみに限定される。
 - (4) その主題を放棄した後は抗弁できない。
 - (5) 大学関係特許には適用されない。
- (f) 不当に先使用権の抗弁を用いた場合は、裁判所は弁護士費用を認めなければならない。
- (g) この抗弁が主張されたという理由だけで、特許は 102 条、103 条の下で無効になるわけではない。

(1) 解説

先使用権は、全技術の特許へと拡大されたが、同時に、①大学の特許に対しては使えない、②先使用権のみを譲渡することはできない、③冒認者は主張できない、④クレーム主題にかかわる技術のみに限定される、⑤その主題を放棄した後は、抗弁で用いることができない、と制約も多い。

また、先使用権の抗弁が不当の場合は弁護士費用の

(13) *Therasense, Inc. (Now Known as Abbott Diabetes Care, Inc.) and Abbott Laboratories, v. Becton Dickinson and Company, and Nova Biomedical Corporation*, Fed. Cir. No. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595 2011 年 5 月 25 日

支払いが強制されるので注意を要する。

14. 「欺く意図がない」条件の排除

欺く意図という問題は、発明者の意図という主観的問題であるので、立証が困難でコストがかかること、そして訴訟で特許無効の抗弁として乱用されることから、新法では以下の条文から削除されることになった。

(1) 116条, 256条：発明者の誤記の是正

発明者の誤記の是正については、別のより深刻な問題があった。それは、現行法では発明者の誤記を訂正できるのは誤記に「欺く意図がない」場合のみに限定されているので、冒認発明者(当然、欺く意図がある場合がほとんどである)の場合、真の発明者に是正することができないという問題である(英、独、仏特許法では是正できる)。

新法では、発明者以外も出願できるので、冒認出願が増える可能性があるため、「欺く意図がない」という条件を削除して、このジレンマを解決することになった。

(2) 251条, 253条：特許再発行

特許再発行は、In re Tanaka 事件⁽¹⁴⁾で特許クレームを一切補正しないで、新クレームを追加するだけでも認められるようになったので、非常に便利な手続きになったが、欺く意図がない要件がなくなったので、さらに使いやすい手続きになっている。

(3) 184条：外国出願, 185条：遡及ライセンス

米国特許は、まず米国特許商標庁に出願し、外国出願ライセンスを得てから外国出願をしなければならないが、先に外国出願しても欺く意図がなければ、米国出願をしたときに遡って外国出願ライセンスを得ることができたが、今後は欺く意図がない要件が削除されたので、後から外国出願ライセンスを得ることはさらに容易になる。

(4) 283条：特許侵害

一部のクレームが無効でも、他に有効なクレームがあれば訴訟は行えるが、現行法ではクレーム無効に欺く意図がない条件があった。そしてこの条件が削除されたので、特許無効の点に関するフロードの原因は大幅に減少されたといえる。

15. 282条(b)(4)：ベストモード

ベストモードは発明者が考えていた発明の最良の態様という主観的問題であるので、立証が困難でコストがかかることから、ベストモードを開示しなかったことは、クレームをキャンセルしたり、無効にしたり、あるいは権利行使不能にするベースにはならないと改正された。

16. 287条, 292条：マーキング

(1) 287条(a)：ビジュアルマーキング

現行 287条(a)に、「特許という表示にインターネット上のアドレスを表示し、公衆が無料でアクセスできるようにし、そこに特許番号を記載する」を追記する。

今後は製品に特許番号をマークしないで済み、しかも特許番号の削除、追加も容易になる。

(2) 292条(b)：マーキング訴訟

マーキングにより被害を被った者は、適切な補償を得るために連邦地裁へ提訴できる。

現行法では誰でも訴訟でき、しかも賠償は1件につき最高500ドルまでであるので、製品の数が莫大な場合は天文学的賠償になる⁽¹⁵⁾ので改正された。

17. 289条：弁護士のアドバイス(新設)

弁護士のアドバイス(鑑定)がないことを故意侵害の立証に用いてはならない(may not be used)。

これは、Seagate 判決⁽¹⁶⁾を条文化した規定であるが、「may not」と規定しているように、悪質な場合には他の証拠と絡めれば、なお証拠として用いることは可能であろう。

18. ビジネスモデル特許の登録後レビュー手続きの設立

この登録後レビューは、2012年9月16日からビジネスモデル特許で訴訟された場合に、直ちに利用できる。これは金融、証券、銀行関係の業界がいかにビジネスモデル特許で苦しんでいるかを示すものである。

この手続きには、8年後の2020年9月16日に終了する。

(14) *In re Yasuhito Tanaka*, --- F.3d ---, No. 2010-1262, 2011 WL 1437887, 98 U.S.P.Q.2d 1331 (Fed. Cir., April 15, 2011)

(15) *Matthew A. Pequignot v. Solo Cup Company*, 608 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2010)

使い捨てプラスチックカップやふたのマーキング訴訟に関し、生産量が約220億個と莫大なため、賠償額は最高で約11兆ドル(約857兆円)となる可能性があった。その半分は政府に入ることになる(5.4兆ドルは、米国政府の赤字負債の42%に相当すると判決中に記載がある)。

しかし、CAFCは違反はあったものの悪意はなかったとして却下した。

(16) *In re Seagate Technology, LLC*, Misc. Docket No. 830 (Fed. Cir. 2007)

19. 特許庁長官は、審判官の待遇を改善できる

登録後レビュー、当事者系レビュー等で審判官の責任、そして業務は拡大するので、優秀な審判官を確保するための措置ともいえる。

20. 3年以内にサテライトオフィス(デトロイトオフィス)を設立

とりあえず、デトロイトにサテライトオフィスを2012年7月までに設立する予定であり、その後数箇所(カリフォルニア、テキサス等)にも設立することを計画している。

21. 41条：料金設定

現行ではインフレに応じた料金改定のみ毎年できる。

特許庁全体経費を回収できる料金改定権限を与える。

41条(a)(1)は、米国特許商標庁は米国特許商標庁の諸費用がそのコストと見合うように料金を行うことができる」と規定している。

この規定に基づき米国特許商標庁は、2011年9月26日に全体で平均15%の値上げを実施し、さらに2013年2月に下記的大幅な値上げを計画している。

2012年2月9日米国特許商標庁発表

	現行	提案	差	増加率	
出願基礎料金(出願、サーチ、審査)	\$ 1,250	\$ 1,840	\$ 590	47%	
優先審査	\$ 4,800	\$ 4,000	(\$ 800)	-17%	
3を超える独立クレーム数	\$ 250	\$ 460	\$ 210	84%	
20を超える独立クレーム数	\$ 60	\$ 100	\$ 40	67%	
明細書ページ	\$ 310	\$ 400	\$ 90	29%	
延長料金	1ヶ月	\$ 150	\$ 200	\$ 50	33%
	2ヶ月	\$ 560	\$ 600	\$ 40	7%
	3ヶ月	\$ 1,270	\$ 1,400	\$ 130	10%
	4ヶ月	\$ 1,980	\$ 2,200	\$ 220	11%
	5ヶ月	\$ 2,690	\$ 3,000	\$ 310	12%
RCE	\$ 930	\$ 1,700	\$ 770	83%	
審判請求通知	\$ 620	\$ 1,500	\$ 880	142%	
準備書面提出	\$ 620	\$ 0	(\$ 620)	-∞	
審判請求	\$ 0	\$ 2,500	\$ 2,500	∞	
補足審査	\$ 5180/ \$ 16120	\$ 700/ \$ 20000	\$ 5,700	27%	
公開/登録印刷費	\$ 2,040	\$ 960	(\$ 1,080)	-53%	
維持年金	1回目	\$ 1,130	\$ 1,600	\$ 470	42%
	2回目	\$ 2,850	\$ 3,600	\$ 750	26%
	3回目	\$ 4,730	\$ 7,600	\$ 2,870	61%

注：小規模団体は50%減、マイクロ出願人(含大学)は75%減。

上記の提案はあまりに高額なので相当批判が出ると予測され、多少は減額されるだろうが、それでもそれなり的高額になる事は必死である。

22. 42条：米国特許商標庁料金収入の流用禁止

米国特許商標庁の料金収入は、毎年約22億ドルであるが、議会はそのうち1億ドルを特許とは全く関係のない施策(例えば、捕鯨反対運動への支援等)に流用してきた。米国特許業界は、この流用に猛反対してきたが、議会は、流用は議会の予算権限の問題であるとし、応じなかった。新法の成立が遅れたのは、この対立が大きな原因の1つであったが、最終的に議会は流用を行わないことを認めて決着した。

IV. 新米国特許法総括

以上の新法の特徴を総括すると以下のような点が、その特徴といえよう。

1. 世界初の内外国平等特許法

新法は外国出願を優先権主張して出願する限り、米国出願と同等に扱う。

- 優先権主張して米国出願する限り、有効出願日は外国出願日まで遡る。
- 外国出願と米国出願の有効出願日は完全に同等に扱われる。
- 有効出願日(含外国出願日)に先願権、一年のグレース期間が与えられる。

2. ハイブリッド特許法

新法は先願主義と先発明(先発表)主義の両面を有する。

- 発明を公表せずに出願する場合は、通常先願主義
- 発明を公表して(publicly disclose)して一年以内に出願する(含外国出願)と、その期間の他者の先行技術のみならず、米国出願も排除するので、公表日は発明日ともいえ、先発表(先発明)主義の性格を有する。
- 2013年3月16日以降の数年間には先願主義と先発明主義(インターフェアランス)の新旧法律が併用可能で共存する。

3. 出願の適正化

出願手続きは下記の点からより使いやすいものとなる。

- 発明者以外の出願可能
- マイクロ出願人：出願料金は75%減
- 宣誓書の改正
- 冒認出願の是正
- いくつかの条文から「欺く意図がない場合」を削除
- 米国特許商標庁に料金改訂権限
- エネルギー特許の審査促進
- ファースト・トラック優先審査；4,800ドル

4. 先行技術の拡大

新法の最大の特徴の1つは、先行技術が拡大され、その分特許が取得しにくいことである。

- 新規性 102 (a)
 - 有効出願日が基準で発明日ではない。
 - 先行技術カテゴリー：①印刷刊行物，②公に使用，③販売或いは，④それ以外で (otherwise) 公けに利用できるものであったか否か (注；米国内のみならず世界を含む)
[現行：刊行物 (世界)，公知公用，販売 (米国のみ)]
- 米国特許：102 条 (d)
 - 米国特許に記載されている主題の有効出願日は外国出願日となる。
[現行：102 条 (e)：米国出願日までしか遡らない]
- 第三者による先行技術特許開示：122 条
 - 公開後 6 ヶ月又は最初の拒絶前，先行技術とクレームの関連性の説明可能
[現行：公開後 2 ヶ月又は許可通知の前，説明不可]
- 税，人間臓器は先行技術であり，特許を認めない

5. 特許有効性，無効性手続きの施設，強化

以下のように様々な手続きがある。

	手続き	新 / 現行法	施行日 / 修正日	視点
無効性	査定系再審査	現行法	2012年9月16日	審決後の控訴はCAFCのみ
	当事者系再審査	現行法	2011年9月16日	「リーズナブルに勝訴の可能性」に修正された
	当事者系レビュー	新法	2012年9月16日	当事者系再審査が限定的ディスカバリー有りに変更される
	登録後レビュー	新法	2012年9月16日	2013年3月16日以降の出願からの特許に適用 広いディスカバリーがある
	ビジネスモデル特許レビュー	新法	2012年9月16日～2020年9月16日	ビジネスモデル特許に対する登録後レビュー
	冒認手続き	新法	2013年3月16日	先願は冒認であることの立証
有効化	インターフェアランス	現行法	2013年3月16日まで	例外あり
	特許再発行	現行法	2012年9月16日	「欺く意図なし」を削除
	補足審査	新法	2012年9月16日	軽微な誤りを修正し，フロードの反訴を不可にする。
	訂正証明書	現行法	—	明らかな誤りの訂正

各種有効性レビュー手続きの概要は以下のとおりである。

	登録後レビュー	当事者系レビュー	査定系再審査	補足審査
目的	特許無効化	特許無効化	特許無効化 / 有効化	瑕疵の是正によりフロード要因の除去真のフロードは是正できず
申立期間	特許後9ヶ月以内	9ヶ月後か登録後レビュー後	いつでも可	いつでも可
申立人	利害関係者 匿名不可	利害関係者 匿名不可	誰でも可 匿名可	特許権者
許可基準	51/49で無効どちらかという無効	勝つリーズナブルな可能性	新しい実質的疑問	新しい実質的疑問
無効理由	全ての無効要因	新規性・進歩性	新規性・進歩性	全ての瑕疵

	登録後 レビュー	当事者系 レビュー	査定系 再審査	補足審査
証拠	特に規定なし	刊行物 宣誓書, 見解 書	刊行物 特許権者の クレーム 解釈	特に規定なし
アメリカ	包括的ディス カバリー	限定的ディス カバリー	なし	なし
エトセル	全てにあり	全てにあり	なし	—
審査者	審判部	審判部	上級審査官	審査官
控訴	地裁または CAFC	地裁または CAFC	審判部	審判部
その他	訴訟時にはま ず利用できな い	ディスカバ リーがあるの で, 強化され ている	従来からの ものと, 補 助審査のた めのものが 2つある	特許を強化 する手続き

6. 特許訴訟の適正化

特許訴訟は以下の点で改善される。

- ベストモードは無効理由にならず
- マーキングの改善(インターネット利用可, マーキング訴訟適正化)
- 弁護士のアドバイスがないことを故意侵害の立証に用いてはならず
- 先使用権を全技術に拡大(但し, 大学特許は除く)
- ビジネスモデル特許の裁判地制限
- 被告の限定(299条)
- 冒認特許の是正

V. 今後の問題点

今回の新米国特許法は、1世紀に1度といわれる大改正であるが、改正賛成派(主に情報産業)と改正反対派(薬品・バイオ・学界・個人発明家)との妥協ともいえるので、改正条文は不明な点が多くあり、中には矛盾する点もある。Chisum教授もこれらの点を指摘するレポートを発表し、不明な点が多いので、議会は明確にするべきであると述べている⁽¹⁷⁾。

米国特許商標庁は、2012年9月16日から実施する諸手続き(登録後レビュー等)については、施行規則のドラフトを発表したが、特許法そのものを変えたりすることはできないので、多くの点はまだ不明のままである。

そのほとんどは、今後の訴訟で連邦裁判所が明確にしていくかもしれないが、それにも限度があるので、議会は今後の施行の過程で、これらの問題点を是正する改正法を発表する可能性は十分あり、なお注視が必要といえる。

また、米国特許商標庁が発表した手続き料金案は、驚くべきほど高額であり、米国特許審査手続きは高騰していく恐れが強い。

以上のことから、米国特許商標庁が部分的先願主義を採用したことで、世界の特許制度のハーモナイゼーションは一步近づいたといえるが、半歩後退した面もあり、まだまだ前途多難といえる。

(17) Donald S. Chisum, et al., "America Invents Act of 2011: Analysis and Cross-References", 2011年12月5日 <http://www.chisum.com/wp-content/uploads/AIAOverview.pdf>

発明届出から出願審査請求までの管理の変遷の一事例

河合 信明^(*)

昭和45年5月22日に公布された法律第91号が、昭和46年1月1日に施行された。それ以前の特許制度では、すべての特許出願は、審査官が職権で実体審査をし、拒絶理由がなければ、出願公告を決定し、特許庁長官が出願公告をした。出願公告から2ヶ月間の縦覧期間内で、何人も特許異議の申立てが認められた。この法改正により、出願公開制度と出願審査請求制度が採用された。出願人は、特許出願件数を増加させ、特許出願件数のバブルをもたらした。このバブル崩壊とともに「量から質への転換」が要請された。発明届出から出願審査請求までの知的財産管理やプロセスについて、昭和45年法改正前後から数十年間の時代と特許制度の変遷に対して、出願人はどのように対応してきたかを一事例のモデルとして振り返り検討する。

目 次

- I. はじめに
- II. 昭和45年の特許制度と出願人の対応例
 - 1. 昭和45年の特許制度
 - (1) 出願公告制度
 - (2) 付与前特許異議制度
 - 2. 昭和45年における出願人の対応例
 - (1) 出願人の出願するか否かの決定
 - (2) 付与前特許異議申立の依頼の急増
- III. 昭和46年以降の特許制度と出願人の対応例
 - 1. 昭和45年法改正の特許制度
 - (1) 出願公開制度
 - (2) 出願審査請求制度
 - 2. 出願公開制度及び出願審査請求制度の採用に対応した出願人の対応例
 - (1) 出願公開制度の導入に伴う出願人の対応例
 - (2) 出願審査請求制度の導入に伴う出願人の対応例
 - 3. 昭和50年代における出願人の管理例
 - 4. 発明者への特許教育
 - 5. 昭和から平成に変わる時代における出願人の対応例
 - 6. 現行制度におけるすべての特許出願の出願と同時審査請求
 - (1) 発明の届出から特許出願までのプロセスの変革
 - (2) プロセスの変革の影響
 - 7. 特許出願審査請求時期の修正
 - 8. おわりに

I. はじめに

昭和46年1月1日以前のすべての特許出願は、担当審査官が職権で実体審査をした。

昭和45年までの特許制度では、出願公告制度と付与前特許異議申立制度が併存した。

この両制度は、平成6年法改正まで続く。

昭和46年1月1日以後の出願は、出願公告制度と付与前特許異議申立制度とが併存する中で、新たに採用された出願公開制度と出願審査請求制度の対象となった。

特許出願人は企業等の組織内で、特許出願をするか否か、昭和46年以降の出願では、この出願の要否の決定の他に、出願審査請求をするか否かを決定してきた。企業の組織としての決定に従った発明者がその後どのような行動を取ったかを明らかにしたい。

次に、出願審査請求制度が存在しても、原則として出願と同時に審査請求を行った事例をモデルとして想定した。この出願と同時の審査請求は、昭和46年1月1日以前の出願と、形式的には変わらない。しかし発明届出から出願審査請求までの管理やプロセスは、昭和45年以前の管理やプロセスと異なっている。この状況が生み出される歴史的な変遷をたどることにより、当時何が起きていたかを振り返る。この発明の届出から特許出願までの管理やプロセスを検討する前に、まず、昭和45年当時の特許制度がどのようになっていたか、平成6年の法改正で削除された特許法の条文を含め特許制度の歴史的な推移を振り返ることから始める。

(*) 日本大学生産工学部、大学院知的財産研究科(専門職) 教授

Ⅱ. 昭和 45 年の特許制度と出願人の対応例

1. 昭和 45 年の特許制度

昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号特許法改正法律をもって公布され、昭和 35 年 4 月 1 日施行の特許法の下、昭和 46 年 1 月 1 日以前のすべての特許出願は、審査官の職権により実体審査が行われた。歴史的には、わが国で「特許出願は審査官をして審査せしむべきことが明らかにされた」のは明治 21 年 12 月 18 日勅令第 84 号により公布され、明治 22 年 2 月 1 日から施行された特許条例によるものとされる⁽¹⁾。

(1) 出願公告制度

審査官は、特許出願について、特許法 49 条に列挙する拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならなかった(平成 6 年法律 116 号での一部改正前の特許法 51 条 1 項)。この出願公告の決定があったときは、特許庁長官は、その決定の謄本を特許出願人に送達したのち、出願公告をする(改正前の特許法 51 条 2 項)。

この出願公告制度は、大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号特許法改正法律をもって公布され、大正 10 年勅令により第 459 号により大正 11 年 1 月 11 日より施行された大正 10 年法により初めて採用され、平成 6 年 12 月 14 日法律第 116 号をもって付与前特許異議申立制度とともに廃止された。

出願公告制度は、審査官が自ら審査した特許出願のうち拒絶理由を発見しないものを一般に公開し、公開された内容が特許すべきものでないと認める者は誰でも特許異議の申立を認めることにより、その発明に対する意見を聞き、審査の適正を期することを目的とする制度である。

出願公告は、特許出願の番号等書誌の事項の他、願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容ほか必要な事項を特許公報に掲載することにより行われる(改正前の特許法 51 条 3 項)。

特許庁長官は、出願公告の日から 2 月間、特許庁において、出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない(改正前の特許法 51 条 4 項)。縦覧期間である 2 月経過後は、閲覧することができる(法 186 条)。縦覧は無料であるが、閲覧は所定の手数を納付して申請しなければならない⁽²⁾。

出願公告があったときは、特許出願人は、業として、その特許出願にかかる発明を実施する権利を占有する(改正前の特許法 52 条 1 項)。出願公告に基づく仮保護の権利である。特許出願人は、出願公告された発明を、業として、実施する者に対し、差止請求、損害賠償請求、および不当利得返還請求等の権利行使をすることができ、民事の一般法として不法行為に関する民法の規定のほか、特別法として、侵害とみなす行為に関する当時の特許法 101 条、損害額の推定等に関する当時の特許法 102 条、過失の推定に関する特許法 103 条、生産方法の推定に関する特許法 104 条、計算書類の提出に関する特許法 105 条、及び信用回復措置請求に関する特許法 106 条の各規定が準用される(改正前の特許法 52 条 2 項準用)。

出願公告後に特許出願が放棄され、取り下げられ、もしくは無効にされたとき、拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、当時の特許法 109 条の規定により納付を猶予された特許料及び割増特許料を納付しないため特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき、及び当時の特許法 125 条但し書きの場合を除き特許を無効にする旨の審決が確定したときは、仮保護の権利は初めから存在しなかったものとみなされる(改正前の特許法 52 条 3 項)。

特許出願人が仮保護の権利を行使した場合において、特許出願につき放棄、取下又は無効処分があり、又は拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、特許出願人は、その権利行使により相手方に与えた損害を賠償する責に任じなければならない。権利行使の基礎となった発明が、補正、あるいは、補正の却下により、特許権の設定の登録の際の発明の範囲に含まれないこととなった場合も同様である(昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号で改正された特許法 52 条 4 項)。

特許出願人が仮保護にかかる権利に基づき、その侵害を理由とする本案訴訟又は仮差押、仮処分の保全訴訟を提起した場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立により又は職権で、その特許出願についての査定又は審決が確定するまで、その手続を中止することができる(昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号で改正された特許法 52 条の 2 第 1 項)。査定又は審決の確定前でも、手続の中止を続ける理由がなくなるなど事情が変更したときは、手続中止の決定を取り消し、事件の手続を進行することができる(昭和 45

(1) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』序説(社団法人発明協会、第 18 版、2010 年)

(2) 特許庁編『工業所有権法逐条解説』148 頁(社団法人発明協会、1978 年)

年5月22日法律第91号で改正された特許法52条の2第3項)。

(2) 付与前特許異議申立制度

付与前特許異議申立制度は、出願公告制度と組み合わせられて、特許異議の申立てにより、審査に協力し、本来特許されてはいけない発明が誤って登録されることを防止しようとするものである。最高裁は、最2小判昭和56年6月19日⁽³⁾で、特許異議申立の「制度は、利害関係の有無にかかわらず何人でも異議の申立てができるものとすることによって、審査の過誤を排除し、その適正を期するという公益的見地から設けられたもの」であると判示した。

出願公告があったときは、何人も、その日から2月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる(昭和45年当時の特許法55条1項)。特許異議申立期間は、昭和62年法律27号で「出願内容の高度化等を考慮し見直しが行われたが、早期権利付与のニーズも考慮する必要があることから、それまでの2月から3月への延長にとどめられた。」⁽⁴⁾

特許異議の申立ては、特許異議申立書を提出することにより行われる。この特許異議申立書には異議申立ての理由及び必要な証拠の表示を記載しなければならない(当時の特許法55条2項)。

特許異議の申立人は、出願公告から2月の期間経過後30日以内に限り、申立書に記載した理由等を補正することができる(平成6年改正前の特許法56条)。「その補正をあまり長い期間にわたって認めると、いつまでも特許異議の申立についての決定をすることができず、ひいては特許出願についての審査の遅延ということになる。そのような遅延を防ぐために補正期間を30日に限定しようとするのが本条の趣旨である。審議の過程における意見としては、前条の特許異議申立期間を3ヶ月として特許異議申立期間経過後の補正を認めないことにするという案も検討されたが採用に至らなかった。なお、本条に規定する期間の経過後に特許異議申立人が提出した証拠等を採用してはならない趣旨ではなく、特許査定前であれば審査官が職権で調査した資料としてそれにもとづき拒絶査定をすることは差し支えないわけである。」⁽⁵⁾

特許異議の理由は、昭和50年6月25日法律46号

の改正で理由にすることができないものが出てくるまで、特許出願が特許法49条各号列挙の拒絶理由に該当することを明らかにすべきである。特許異議の申立があるときは、審査官は、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない(改正前の特許法57条)。審査官は、特許異議の申立書の補正期間及び答弁書提出の期間経過後、その特許異議について決定する(改正前の特許法58条1項)。この決定は、文書をもって行いかつ、理由を附さなければならない(改正前の特許法58条2項)。

この決定があったときは、特許庁長官は、決定書の謄本を特許異議申立人に送付する(改正前の特許法58条3項)。しかし、この決定に対しては、不服申立を許さない(改正前の特許法58条4項)。不服申立を認めなかった理由は、「特許異議の申立が成り立たないで特許出願について特許査定がされた場合においても、その後その特許について特許異議申立の理由と同じ理由で無効審判を請求することができるからである。」⁽⁶⁾

特許異議の申立の審査には、審判手続の規定が準用された。すなわち、当時の特許法146条で規定する通事(当時の民事訴訟法134条を準用)、当時の特許法150条及び151条で規定する証拠調べ及び証拠保全、当時の特許法169条3項から6項で規定する審判費用の負担、特許法170条で規定する費用額の決定の執行力に関し、特許法の審判関連規定が準用された(改正前の特許法59条)。「特許出願についての審査は無効審判の場合の請求人と被請求人との関係のような相対立する当事者があるわけではなく、特許庁と特許出願人との関係にすぎないが、特許異議の申立がなされた場合は無効審判において当事者が対立する形式と類似したものとなる。この点に着目して審判における証拠調べ等の規定を準用したものである。」⁽⁷⁾

2. 昭和45年の特許制度における出願人の対応例

昭和45年時点ではすべての特許出願は、方式審査を経た後審査官の職権で実体審査が開始される(法47条)。審査官は、特許出願の実質的特許要件を審査し、特許法49条各号に該当するときには、拒絶査定をす

(3) 最2小判昭和56年6月19日, 昭和53(行ツ)103, (民集 第35巻4号827頁)

(4) 特許庁総務部総務課及び工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正工業所有権法の解説」172頁(社団法人発明協会, 1995年)

(5) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」162頁(社団法人発明協会, 1978年)

(6) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」164頁(社団法人発明協会, 1978年)

(7) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」165頁(社団法人発明協会, 1978年)

る前に、特許出願人に拒絶理由を通知する。特許出願人は、拒絶理由通知書で指定された期間内に意見書を提出する機会を与えられる(平成5年法改正前の特許法50条)。審査官は、拒絶をすべき理由を発見しないときは、出願公告の決定をしなければならない(平成6年改正前の特許法51条1項)。この出願公告の決定があったときは、特許庁長官は、その決定の謄本を特許出願人に送達した後、出願公告をする(改正前の特許法51条2項)。出願公告後、いわゆる仮保護の権利が発生し(改正前の特許法52条1項)、2ヶ月の縦覧期間中(改正前の特許法51条4項)、特許異議申立を受け付ける(改正前の特許法55条1項)。審査官は、特許異議申立の期間内に特許異議の申し立てがなく、拒絶をすべき旨の査定がなければ、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない(改正前の特許法62条)。

(1) 出願人の出願するか否かの決定

従来から、出願人は従業員の発明を出願するか否かの決定を行っていた。

調査報告⁽⁸⁾によれば、事業部での決定の観点は発明の事業性であり、知的財産部での決定の観点は特許性である。この傾向は、最近に限らず従来から存在した。

1990年代になって知的財産部と名称が変わる前の特許部では、昭和45年までのすべての特許出願が審査官による職権での実体審査を受けるという制度を前提として、管理が行われていた。届出発明を出願するか否かの決定の特許部での重要な観点は、発明が完成され確認できる限り、進歩性があるか否かであった。

わが国で特許のデータベースの開発が本格化するのは、昭和46年6月設立された(財)日本特許情報センターを初めとして昭和50年以降である⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾。昭和50年以前の特許部員は、個人で公告公報を収集してファイルするか、自分の過去の仕事で扱った発明の記憶から公知発明を引用するしかなかった。ただし、拒絶理由通知を受け、意見書等を作成する業務も行っており、審査官の進歩性に対する感覚は、断片的に把握できた。このような状況で、進歩性なしとして届出発明の特許出願を断っていたか、多くは、届出発明の再検討を依頼していた。

(2) 付与前特許異議申立の依頼の急増

出願をしないという通知を受けた発明者は、「進歩性をどの技術の高さ」と判断したかが問題であった。

進歩性の判断主体であるいわゆる当業者は、実務では、特許庁審査官又は審判官であり、審査官等の判断を想定する特許部員である。しかし、特許出願を断られ、届出発明の再検討を依頼された発明者は、技術ポテンシャルの高い技術者や研究者である。よい発明をする技術者であればあるほど、この技術ポテンシャルは高くなる。このため、創造した発明も発明者自らが進歩性を高く見積もることにより、進歩性なしと自ら判断し、その後創造した発明の届出をしなくなる。

事業部所属の技術者には、出願公告された特許調査が仕事として割り当てられていた。出願公告されると、仮保護の権利が発生するため、ある技術部隊は、出願公告された発明の調査を組織的に行った。この調査は、少なくとも、付与前特許異議申立制度の存続した平成6年法改正まで続く。この調査を行った技術ポテンシャルの高い技術者は、過去進歩性なしと自ら判断した発明より、技術水準の低い発明が出願公告されていることに気づく。

一方、出願人の特許部が異議申立をすると判断するときは、最高裁判決⁽¹¹⁾の判旨で示されている「審査の誤りを是正するために行う異議申し立ては皆無ではないとしても、企業が実際に異議申し立てを行うのは、その特許により企業活動になんらかの拘束を受けることを避けるため」⁽¹²⁾であった。調査担当技術者により公告された発明をつぶせないかという相談を受けた特許部員は、上述の事情を聞き、組織として必要性が確認できれば、特許異議申立により理由ありの決定を受けられる出願前の公開であることを証明できる資料の探索を依頼することとなる。

付与前特許異議申立制度は、「実質的には出願人と異議申立人との間の紛争であった」⁽¹³⁾が、特許異議申立で理由なしとして特許査定になり、特許権が設定される前に、出願公告により仮保護の権利が発生していた。差止請求や損害賠償の請求前の警告もされる可能性があるため、異議申立人がダミーの個人名で行われた例があったことも記憶にある。当時、異議申し立て

(8) 経済産業省・特許庁編『戦略的な知的財産管理に向けて 技術経営力を高めるために知財戦略事例集』88頁(財団法人経済産業調査会、2007年)

(9) 川島順「特許情報広域検索システムとPATLIS」連載;オンライン情報検索:先人の足跡をたどる(4)『情報の科学と技術』58巻7号(2008年)353~360頁

(10) 拙著「知的創造サイクルにおける特許出願書類の付加価値基準と発明の特徴の抽出」日本大学知財ジャーナル Vol.4(2011年)25~35頁

(11) 前掲注(3)

(12) 竹田和彦『特許の常識』280頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

(13) 前掲注(12)

は失敗したときのその後の影響の大きさから、収集された異議資料の採用は、厳格に行われた。審査は当事者対立構造が採用されていたため、特許異議申立書、答弁書、弁駁書、第2答弁書、及び第2弁駁書といったように答弁書と弁駁書とのやりとりが長く繰り返されることもあった。技術者の行う調査結果により、技術者が気になる出願公告された発明を確認し、1年近く経過した後その後の経過を観察し、必要であれば閲覧請求を行った。そこには、大手の出願人とライバル会社の異議申立人との泥仕合のような紛争がみられた。その中で、審査官がどのような決定をしたかは研究対象としても興味があった。技術者の探索した資料が特許請求の範囲に記載された文言に対応する出願前公開された資料か否かが、付与前特許異議申立資料の採否の判断基準となった。当時の技術者は技術向上のどん欲さがあり優秀で、極めて多くの技術資料にアクセスしていた。アクセスされたその資料は出願前の古い資料であり、会社のみならず自宅にも所蔵されていた。この異議資料収集の技術者の意欲は、特許の進歩性の判断が、技術者自身の想定していた技術水準からは低く、その低い技術水準の発明が特許されることに技術者が納得しがたいものであったためでもある。この異議申立の急増が、異議申立を受けた会社から自社への異議申立の増加も招いた。

Ⅲ. 昭和46年以降の特許制度と出願人の対応例

1. 昭和45年法改正による特許制度

技術革新の進展などによる出願件数の増加、技術内容の高度化、複雑化および技術情報の増加は、いわゆる審査の滞貨を増加させ、1969年度末で特許と実用新案の滞貨の合計は約75万件となり⁽¹⁴⁾、「出願公告の日から15年」で「特許出願の日から20年をこえることができない」(当時の特許法67条1項)という当時の特許権の存続期間が想定する5年の審査期間を超えることになる。

昭和45年5月22日法律第91号をもって改正され、昭和46年1月1日から施行された特許法は、当時の第3章の2として出願公開を、当時の65条の2及び65条の3で規定し、48条の2から48条の6までの規定を追加して出願審査請求制度を導入した。またこ

の特許法は、出願公告及び付与前特許異議の制度も併存していた。

(1) 出願公開制度

当時の特許法65条の2第1項は「特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」と規定されていた。この出願公開は、出願後一定の期間を経過したときは、審査に段階いかににかかわらず、出願にかかる発明の技術的内容を広く一般に公開するものであり、審査の遅延により発明の内容が長い間公開されず、そのために生ずる重複研究、重複投資の弊害を除去しようとするものである。出願公告により、一般の人は出願の内容を知ることができるが、出願公告は審査を経た後に行われるので、必ずしも技術の早期公開を期待できるものではなかった。

出願公開の掲載事項は出願公告と同じ内容であるが(当時の特許法65条の2第2項)、公序良俗の部分をマスクして、特許出願の内容がそのままオフセット印刷されていた。昭和46年当時は特許出願が紙でなされており、平成2(1990)年12月から受付の開始された電子出願が主流の時代ではなかった。

出願公開のされた特許出願については、特許出願人は、権原なくして業としてその発明を実施する者に対して、警告をしなければならない(当時の特許法65条の3第1項)。この補償金請求権は、当該出願につき出願公告があった後でなければ、行使することができなかった(当時の特許法65条の3第2項)。

「補償金請求権の行使に関し、その請求権の消滅、その発明が特許されない場合の無過失賠償、訴訟手続の中止につき出願公告の場合の仮保護の権利に関する規定を、また実施とみなされる場合、生産方法の推定、書類の提出につき特許権侵害の場合の規定を準用する旨を定めている。」⁽¹⁵⁾

(2) 出願審査請求制度

昭和45年法改正後も、特許庁長官は、審査官をしてこれを審査させる(特許法47条1項)。審査官の資格は、特許法の委任により、特許法施行令第12条の定めるところである(同条2項)。特許出願の審査は、出願の審査の請求をまわって行われる(特許法48条の2)。しかし、出願書類の形式的要件が欠けているときは特許庁長官が補正を命じ、その他の場合は審査官

(14) 竹田和彦『特許の常識』250、251頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

(15) 特許庁編『工業所有権逐条解説』178頁(社団法人発明協会、1978年)

が拒絶査定、補正却下の決定、出願公告の決定、及び特許査定をする。

昭和46年から平成13年9月30日までの出願は、「出願日から7年以内に」出願審査請求をすることができる(当時の特許法48条の3第1項)。平成11年5月14日法律第41号をもって改正され、出願審査の請求期間の短縮等の改正規定は平成13年10月1日施行されるため、出願審査請求期間が「出願日から3年以内」に短縮化されるのは、平成13年10月1日以降の特許出願である。

昭和46年の特許出願は、出願審査請求の期間の例外として、特許出願の分割、変更又は補正却下後の新出願(当時の特許法53条4項)の場合には、7年経過後であっても、分割等の手続をした日から30日以内に限り、審査請求をすることができる(当時の特許法48条の3第2項)。出願審査の請求は、いったん請求した後は取り下げることはできず(特許法48条の3第3項)、出願審査請求期間内に適宜な審査請求がないと、その特許出願は、審査請求のできる期間経過の時、取り下げたものとみなされる(特許法48条の3第4項)。これらの規定は現行規定と実質的に変わらない。

出願審査の請求をする際に提出すべき出願審査請求書の記載事項についての規定(特許法48条の4)、出願審査の請求があった場合のその公表及び通知についての規定(特許法48条の5)は、現行法と実質的に変わらない。

出願公告制度が併存していたため、優先審査の規定は、独特なものであった。すなわち、出願の審査は、出願審査の請求順に行われるのが原則であるが、特許庁長官は、出願公開があったのち出願公告前に、他人が権原がなくして、業として特許出願にかかる発明を実施していると認める場合において、必要があるときは、後順位の特許出願を優先して審査をさせることができる(当時の特許法48条の6)。

2. 出願公開制度及び出願審査請求制度の採用に伴う出願人の対応例

出願公開制度と出願審査請求制度の採用前の特許制度を前提とした管理では、特許出願するか否かが重要な判断であった。これに対し、出願公開制度と出願審

査請求制度の導入後の特許制度を前提とした管理では、届出された発明が完成され、新規性があれば出願した。いわゆる「出しとけ特許」といわれる基盤がこのとき作られた。出願審査請求ではその件数を絞り込んだが、出願人の企業内事業部で製品やサービスに採用するとのお知らせを受けると、その事業部の希望を入れ、特許部は出願審査請求をした。

(1) 出願公開制度の導入に伴う出願人の対応例

出願公開制度が採用されるため、特許情報が早期公開され、出願公開情報は技術情報として、出願公告情報は権利情報としての活用がなされた。また、この公開情報を活用して種々の分析も行われ、この種の分析結果の報告も各企業内で行われていたともいわれ、またこれを事業として民間企業が刊行物で発行し会員制で配布した時代でもあった。これを一出願人独自で行おうとすると、かなりの労力をかけて公開特許情報を分析しなければならず、その結果はトップへの話題づくりに終わっていた例も漏れ聞かされていた。

当時、あふれ出た公開特許情報をデータベース化して活用する動きもあった。新しい技術の一つであるデータベースを作成して運営したとき、利益が出そうなものは、不動産情報か特許情報かといわれていた。しかし、特許情報を民間で販売していた会社は極めて少なく、しかもその価格は非常に高いものであった⁽¹⁶⁾。

昭和44年6月にシステム開発が計画され、稼働しているシステムもあった⁽¹⁷⁾。しかし、民間会社が独自でシステムを開発したとしても、網羅されたデータを作成するのは困難であり、国のベースで特許庁のデータに基づいた利用を図る開発をするのが妥当であった。昭和46年6月に設立された(財)日本特許情報センター(Japatic)の川島順氏の提案で、Japaticの技術問題に関する諮問機関である技術委員会で採択され、特許情報広域検索システムの開発が開始された。昭和51年には昭和46年～51年までの全件61万件の要約文の蓄積を完了し、広域検索システムの検索サービスが実施可能になった⁽¹⁸⁾。

出願公開は、特許性のないものも公開され、企業が保有する秘密の技術(ノウハウ)も不用意に公の領域に提供することになる⁽¹⁹⁾。

(16) 昭和46年当時、株式会社リコーから磁気テープに格納されて販売されていた

(17) 中村道治、胃甲輝邦「日本電気(株)における特許情報検索システム(MIS-IRPAT)の概要」ドキュメンテーション研究22巻8号(1972年)257～263頁

(18) 前掲注(9)

(19) 竹田和彦「特許の常識」257頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

本来特許出願の内容である発明が公開されるのは代償として特許権が得られるためである。にもかかわらず、出願審査請求をせずに出願公開のみを行ういわゆる防衛出願は、無駄であり排除される管理がなされるべきと考える。

(2) 出願審査請求制度の導入に伴う出願人の対応例

昭和46年から平成13年9月30日までの出願の審査請求期間は、7年である。多くの企業では、出願時、中間時、及び最終時で出願審査請求が管理されていた。平成2年の特許出願を対象とした審査請求時期の分布をみると、出願時が9%、中間時である3年目が15%及び、4年目が10%であり、最終時である6年目が16%、及び7年目が35%である。出願公開制度と出願審査請求制度を採用させた一要因である特許と実用新案の1969年度末の審査滞貨件数75万件を大きく上回る214万件(平成9年度末)が、出願審査請求されていないが、今後審査請求される可能性のある特許出願件数として存在する⁽²⁰⁾。このため、平成13年10月1日以降の特許出願の出願審査請求期間は、特許出願の日から3年と短縮された。このため、中間時の出願審査請求はなくなった。

3. 昭和50年代における出願人の対応例

特許出願の基礎として、技術は経営の中核的要素として、特に経営の非価格競争力の源泉として、位置づけられているのが望ましい。昭和50年、技術を追求する企業群は親会社に中央研究所を置いていた。ある出願人は、会社の主要な事業領域を通信機器、コンピュータ、及び半導体と位置づけた。しかし、このように異質の技術分野の研究の調整は難しかったので、10年後の製品を予測し、それらに共通して必要となる「基盤技術」が見出された。次に相乗作用が働くと考えられる技術を「基幹技術」と呼ばれるコンセプトを考え出した。この基幹技術を実際のビジネス活動とマッチさせるため「戦略的技術領域」と呼ばれるコンセプトを考え出した。機能材料・デバイス、半導体、機能機器、コミュニケーション・システム、知識情報システム、およびソフトウェアという「戦略的技術領域」は、基幹技術と相互に作用し合いながらマトリックスを構成する。技術戦略会議はこの研究開発戦略と事業戦略にフィードバックされる⁽²¹⁾。

当時の技術系の特許部員は担当分野ごとにこの会議にオブザーバーとして参加した。

このような研究技術開発活動とは別に、特許部は、会社の幹部会議に発明の届出件数を事業部や技術本部別にまとめて報告した。売上や利益という計数とともに、技術活動の成果の一つとして届出発明件数が報告され、これに対し、会社のトップからコメントが示された。会社幹部にとって、この幹部会議で報告され、トップからのコメントが発せられるのは、報告の数値がよければいいが悪ければかなりつらいものとなる。これを承知の上で、届出発明件数の客観的な数値がトップ了承の下で発表された。

この届出発明件数の報告は、各技術本部や事業部で届出発明推進計画の立案、実施、計画件数の達成・未達成の報告、未達成部隊幹部の評価の反映等様々な仕組みが作られ、実施された。これにより、いわゆる「ノルマ特許」のインフラがかたちづくられた。

このようなインフラで推進された届出発明は、初めのうちは、一人1年に1度の発明の届出という極めて緩いノルマ件数であった。しかし、年々その件数は増加された。初期の場面での発明は、出荷予定の製品やシステムに採用された。しかし、その件数が増大されると共に、将来の製品やシステムに採用されるかも知れない将来の技術が着想のみで届けられた。この割合は年々多くなったが、出願審査請求の時期には、製品やシステムにこれら発明が採用がされ、できるだけ早い時期の出願が実現できた。さらに件数が増加した状態では、実施に形態が異なるごとに別の発明として届出がされるようになってきた。この届出は、いわゆるバブル状態と認識できる状態であり、この届出はまとめて、同じ弁理士に発注し、間に合えば国内出願でまとめ、間に合わなければ外国出願や国内優先権主張出願を活用してまとめた。

それでも、昭和60年代に、1企業の国内特許出願件数は、1年で2万件を超えた事例もあった。この件数は、国内でいえば愛知県全体の当時の1年の総出願件数を上回り、国際的にみればイギリス1国の当時の1年の総出願件数を上回ることになった。特許件数からみて、いわゆるバブルの絶頂期ともいえる。

4. 発明者への特許教育

ある事業部での特許教育は、以前、事業部の特許係

(20) 特許庁総務部総務課及び工業所有権制度改正審議室編「平成11年改正工業所有権法の解説」11頁(社団法人発明協会、1999年)

(21) 野中郁次郎・竹中弘高「知識創造企業」110、111頁(東洋経済新報社、1996年)

が担当していた。基礎的な教育はこれで十分であると認識していたが、特許出願を業務として扱ったときにある現象が顕在化したと感じたことがある。具体的にいえば以下のとおりである。

実施の形態という概念が導入される前の実施例という用語が通用する時代のことであった。貧弱な実施例と図面からなる明細書原稿を受け付け、「公開の代償としての独占権」という考えを示すため、開示された原稿の範囲内でピクチャークレームに近い特許請求の範囲を記載して、請求項案として発明者に戻した。その技術部隊では、事業部内教育の一環として事業部の特許係により特許教育が施されていた。特許出願書類で重要なところは、特許請求の範囲であり、この記載には十分気をつけるようにとの教育がなされていた。出願公告された特許の調査には、この考えが有効であった。しかし、届出発明のノルマがかけられ、すべての技術者が明細書の原稿を書くようになると、特許請求の範囲の請求項案に非常に時間をかけ、その分実施例や図面の記載は貧弱なものが出現した。したがって、その請求項案は意識的にピクチャークレームに近い狭いものになった。この請求項のドラフト案を受け取った発明者は、実施例とはかなり異なる請求項案を主張した。特許権は「公開の代償としての独占権」であり、この発明の詳細な説明では発明者主張の請求項案では、サポートされておらず、記載不備として拒絶されることを説明した。これを繰り返すうち、事業部内の特許教育のうち少なくとも明細書の書き方の再教育の必要性に気づかされた。これを解決するために新入社員に対して、特許出願の書類は、発明届出の時、原稿にはしっかりとした発明の詳細な説明、特に実施例や、文章に自信がなければ多くの図面をしっかりと書くように指導した。なぜ必要かとの理由の説明では、特許は公開の代償として独占権が与えられることを強調した。

この新入社員教育を3年連続したときに、事業部内で上司である中堅技術者と新入社員との間でこの特許出願書類の書き方で意見の食い違いが発生し、5年連続した後は、事業部内の技術者の意識が変化した。若い世代にしっかりとした教育を何年も継続することにより、特許の明細書に対する考え方の風土を変えることができたこと、複数の事業部の新入社員教育の経験から教わった。

5. 昭和から平成に変わる時代における出願人の対応例

時代が平成になる前、バブルの崩壊とともに「量から質」への変換が課題となった。一つは、まだ量を追求するという観点があり、国内出願よりも米国出願の増加が図られた。グローバル化のビジネス環境の変化とともに、アメリカが第2の国内市場という構図になったことが挙げられる。一方で、「量から質」といわれながら、日本経済新聞や、一般紙では、特許件数の多い企業としてランキングが報道されていた。そのランキングにより、技術力の高い企業イメージが作られていたともいわれ、出願人の社内でも評価されていた。

時代が平成に移った後、国内の特許出願件数を極端に低下させた。

この変革は、本格的な「量から質」への変化といえるかどうか疑わしいが、国内特許出願という観点からは、変革といえるものであった。

一言で言えば、今までの国内特許出願件数を $1/n$ にし、すべての国内特許出願は出願と同時に出願審査請求をするというものであった。

この変革は、その後の平成13(2001)年8月30日、11人のメンバーで発足された「知的財産国家戦略フォーラム」の研究成果をまとめた「知財立国日本再生の切り札100の提言」における提言56「特許は出願されたら、すぐに審査する」という項目で「これからは、出願人は先行技術調査を十分に行ない、みずから選別したうえで出願し、特許庁はすぐに審査をして結果を公表する。このように、いち早く審査を終え、権利化する国には先端技術情報が集まり、技術開発を刺激することになる。」に合致する。

この提言ではさらに「特許の審査を早くすれば価値があがる」の項目で「迅速な審査は、日本の国富を増大することができ、国益にかなう。当フォーラムで「特許の経済価値指数」を考えだし、計算した結果、「審査請求制度を廃止して審査を1年以内に行う審査」（知財フォーラム提言）とすれば、「現行制度（審査請求3年）」より20パーセントも特許の経済価値が上がるということが判明した。」と記載されている。さらに提言では「審査のスピードアップの具体策」として「1. 審査請求制度を廃止する。出願から3年以内に出願審査請求する制度を廃止し、出願されたものはすべて審査対象とする。」⁽²²⁾と記載されている。この提言の前にこの

(22) 荒井寿光・知的財産国家戦略フォーラム「知財立国 日本再生の切り札100の提言」136～139頁(日刊工業新聞社、2002年)

提言を実際に実施した事例がある。

6. 現行制度におけるすべての特許出願の出願と同時審査請求

このプロセスを実施したとき、国の制度としては「出願から7年」間の審査請求期間が存在していた。しかし、想定したこの事例ではすべての特許出願を出願と同時に審査請求を実現するために、以下のプロセスを実施すると想定する。このプロセスのモデルのそれぞれの項目の詳細は、このジャーナルの前号の論説⁽²³⁾を参照されたい。

(1) 発明の届出から特許出願までのプロセスの変革

① 「発明説明書」への発明の要旨の記載

この事例のモデルでは、かつて発明者は特許出願書類の原稿を作成していたとする。発明の選別を考慮し、発明者の負担を軽減するため、発明者が発明の要旨を記載する「発明説明書」を採用すると仮定する。

明細書の作成を担当した外部代理人は、発明者との面接前に「発明説明書」を読むことを義務づけられる。過去このような事例を扱った外部代理人の印象では、この「発明説明書」には、創造して間もない時期の新鮮な発明の要旨が記載されていた、とのことであった。このプロセスでは、この後、先行技術調査を経て出願が決定され、外部代理人と面接するときには、時間の経過か先行技術調査の結果が影響されたか、本来の発明の着想が隠されてしまい、発明の基となった当初の着想を共有するために時間がかかるという結果がもたらされた。

② 子会社での先行技術調査

特許関係からみた大手の知的財産部は、子会社として特許や技術の先行技術調査会社を設立して運営している場合がある。事業部等から届け出られた発明は、このサーチ子会社で、先行技術調査が行われ、その調査結果は検索報告書で報告される。このサーチ子会社には、事業部等で技術者として働き卒業した人が配転されていた。発明者として特許出願の経験やその後事業部での特許管理に携わり、技術者として技術のポテンシャルの高い人たちが多くいた。21世紀になったから事業部を卒業したこのタイプの技術者は、昭和

60年に設立され、平成2年10月に先行技術調査期間に指定された「工業所有権協力センター（IPCC）」⁽²⁴⁾に採用され、先行技術調査及び分類付与のための専門技術者となっていった。

③ 出願要否の決定

出願要否の決定は、最初は事業部で判断し、次に知的財産部で決定する。この決定に関する一般的な詳細は、調査報告書を参照できる⁽²⁵⁾。

特許出願をする発明は、この事例のモデルでは、原則としてすべて特許出願と同時に審査請求をする。という方針の下で決定された。そのため、昭和46年当初の特許出願要否の決定とは基準が異なり、その当時の審査請求の基準に近くなる。しかし、当時と異なるのは、発明説明書とその発明に関して組織的に行われた先行技術調査報告が判断資料として活用できる体制ができてきていることである。これらの資料に基づいて選別できるため、その資料が客観的に表現され、先行技術調査の精度が向上すればするほど、発明者と知的財産部員とが納得するものとなる。この結果、付与前の特許異議申立制度を活用することもなくなる。

この出願要否の決定で出願しないと判断されたもの、又は出願要否の決定前に先行技術調査により発明者が予想しない先行技術文献が検索されたときには、発明の把握をやり直す必要も出てくる⁽²⁶⁾。

④ 特許出願書類の作成

従来、特許出願書類は出願明細書や図面の原稿に基づいて作成されていた。当時特許出願書類作成者は、発明者作成の原稿を尊重しながら、原稿の行間を埋めるため、必要に応じて電話か、原稿に図面を含めた大幅な補充が必要なときは、FAXを利用して、特許出願書類を作成した。発明者と面談するのは、例外に属していた。弁理士の手数料の価格から算出される作成時間、また特許出願用原稿が書かれていた草稿の完成度合いにより、この状況が生まれていた。

このプロセスの変革で、発明説明書と先行技術調査報告に基づいて、発明者と弁理士のような特許出願書類作成者との二者か、これら二者に知的財産部員を加えた三者のミーティングで発明が完成されているか、不足部分は何かという発明の内容が詰められる。工場の面会施設で、ホワイトボードを使いながら発明を詰

(23) 前掲注(10)

(24) IPCC 一般社団法人工業所有権協力センターホームページ「IPCCの概要」より
<http://www.ipcc.or.jp/summary/summary.html>

(25) 前掲注(8)

(26) 特許庁 特許ワークブック『書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願—創造的研究成果を特許に—』16～23頁(独立行政法人工業所有権情報館・研修館、2009年)

めて行くとき、発明が変形することもある。当初の発明説明書記載の発明が「発明」と認められず、別の発明が「発明」と認められるときには、もう一度「発明説明書」と「先行技術調査」が必要になる。

(2) プロセスの変革の影響

① 特許出願書類作成者の意識の変化

作成される特許出願書類は、出願と同時に出願審査請求がなされると、極めて早い時期に、拒絶理由通知を受けることが予想される。早い時期に審査官から記載不備の拒絶理由を多く受ける特許出願書類作成者は、特許出願書類の評価という観点から注目されることになり、次の新たな案件の発注を躊躇させる。請求項が広すぎるために、公知例を示され、適正な範囲に減縮する補正は、むしろ正常と判断できる。しかし、この早い時期での審査官による記載不備の拒絶理由は、弁理士事務所の経営に影響する。従来、特許出願から7年目に出願審査請求され、8年目以降に記載不備で拒絶され、又は出願審査請求もされずに防衛出願がされる案件が多ければ、特許部の担当者も代わり、事務所の所員も変わった後の新たな案件の発注になる。これと比較すると、発注から拒絶理由までの期間が極めて短くなり、弁理士事務所の選別等のアクションにも影響が出てくる。

② 暫定的な公開技法の調査

特許出願バブルの絶頂から発明者の意欲を減らさずに、特許出願を $1/n$ に削減する方法が必要であった。多くの防衛出願の処理を暫定的に「公開技法」に依存した。社団法人発明協会は昭和51年から「公開技法」のサービスを始めていた⁽²⁷⁾。特許出願料金より安く⁽²⁸⁾、防衛出願の代わりになると判断されていた。当時は引例としてマニュアルで探索をしなければならなかったが、現在では、特許庁の電子図書館や発明協会公開技法webで無料サービスを受けられる⁽²⁹⁾。当時、IBMから発行されていた「IBM Technical Disclosure Bulletin」の発明協会版という認識であった。Wikipedia(英語版)の記事「IBM Technical Disclosure Bulletin」では、1958年から1998年に出版された同ディスクロージャ誌の目的は「IBMが競争相手に特

許を取られたくない技術を公開すること」と記されている⁽³⁰⁾。入社してから数年後日本特許協会での研修で講師から「IBMが各国特許庁や日本でいうと東京大学及び国会図書館という極めて限られた場所に配布し始めたときは、何にために配布し始めたかわからなかった。」という話を聞いたことを記憶している。この事例のモデルでは、この公開技法の活用はバブルの残り火の暫定的な処置としてなされ、数年間経過後利用を中止する。代償のない公開をするならば、公開しない方がよいと判断するからである。

7. 特許出願審査請求時期の修正

1つの製品に用いられる技術が多様化し、製品技術が複雑化した。一方、技術開発から製品化までのリードタイムが短くなっているのは、1988年の通商産業省の報告⁽³¹⁾に指摘されるまでもなく、実感としてあった。特許保護期間(15年~20年)に比べて、格段に速い速度で新開発技術の実用化と更新が行われるようになっているのは周知の事実であった。

特許出願のバブルの崩壊とともに、発明の届出から特許出願までのプロセスを変革し、特許出願から7年以内の審査請求期間を特許法は認めていたが、この事例モデルではあえて特許出願と同時請求を組織的に実施する。

平成6年法改正で、付与前特許異議申立制度は、付与後特許異議申立に変更された。平成15年5月23日法律第47号で改正され、平成16年1月1日施行された特許法は、付与後特許異議申立を規定した113条から120条までを削除し、特許無効審判に統合した(123条)⁽³²⁾。

この結果、早期の権利化が実現する。しかし、平成8年1月1日以降された特許出願が全く拒絶理由を受けずに特許出願から11ヶ月くらいで特許査定を受ける事例が発生し始める。当時、まだパリ条約ルートでの外国出願が主流で、外国出願と共に国内外共通の内容の請求項にするため、特許法41条に規定する国内優先権を主張する特許出願を活用していた。先の特許出願の査定が確定している場合は、後の特許出願で国

(27) 社団法人発明協会「公開技法 WEB サービス・ホームページ登録サービストップページ」より <https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp>

(28) 社団法人発明協会「公開技法 WEB サービス内容と料金体系」より <https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/servlet/GihoMember01>

(29) e-Patent Map.net「公開技法の検索」より <http://www.e-patentmap.net/search/koukaigiho.html>

(30) 網川真哉「オープン・イノベーションと研究成果の無償公開」富士通総研(FRI)経済研究所 研究レポート No.312(2008年)2頁

(31) 通商産業省編『産業技術の動向と課題』(通商産業調査会、1988年)

(32) 特許庁総務部総務課及び制度改正審議室編「平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」49~58頁(社団法人発明協会、2003年)

内優先権を主張することができない(特許法 41 条 1 項 4 号)。このため、このモデルでは出願審査請求時期を特許出願と同時にではなく、数ヶ月遅らせる必要が生じる。結果的に特許出願から数ヶ月経過後に出願審査請求をすることとなる。

8. おわりに

昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号をもって改正され、昭和 46 年 1 月 1 日から施行された特許法改正の施行前後で特許制度が大きく変化した。本稿では、この変化に伴う特許実務の差がどのようなものであったかを振り返った。昭和 50 年頃から特許出願の量の追求が始まり、特許出願のバブルが発生し、1 年に 1 社で 2 万件を超える特許出願件数のバブルの頂点に達した。このバブルが崩壊した後、発明の届出から特許出願及び出願審査請求までのプロセスが改革された。一時期すべての特許出願に対し、出願と同時に特許審査の請求がなされ、昭和 46 年以前の出願のようにすべての特許出願が審査官の職権で実体審査が開始されたプロセスと形式的には同じものとなった。しかし、出願人の発明届出から特許出願までのプロセスは、昭和 45 年の法改正前に実施されていたプロセスとは、大きく異なるものである。昭和 45 年までの出願では、特許出願書類の原稿が発明者により作成され、組織的な先行技術調査なしで、特許出願書類作成担当者により特許出願書類が作成された。これに対し、新しいプロセスでは、発明者により発明説明書に発明の要旨が記載され、この発明説明書に記載された発明を中心に組織的な先行技術調査が行われた。これら発明説明書及び先行技術調査報告の内容に基づいて、発明者と面談を前提とし特許出願書類作成担当者が出願書類を作成した。

知的財産管理において、特許出願の要否の決定は難しいものである。特許出願の中止を決定した後、発明者にどのように伝えるかということには十分な配慮が必要である。出願をしないという通知を受けた発明者は、自分の発明が何に基づいて容易に発明されると判断されたのか、また容易といわれる「進歩性がどの技術的高さであるか」の判断が問題となった。特許関係者が容易という技術的高さに対し、発明者自身が進歩性の技術的高さをかなり高く認識したとき、次に創造されるであろう発明の届出は、発明者が自ら抑制するようになる。

進歩性の判断主体であるいわゆる当業者は、実務では、特許庁審査官又は審判官であり、審査官等の判断

を想定する特許部員である。しかし、特許出願を断られ、届出発明の再検討を依頼された発明者は、技術ポテンシャルの高い技術者や研究者である。よい発明をする技術者であればあるほど、この技術ポテンシャルは高くなる。このため、創造した発明も発明者自らが進歩性を高く見積もることにより、進歩性なしと自ら判断し、その後創造した発明の届出をしなくなる。この事態を発生させないためにも、精度の高い先行技術調査が必要になる。しかも特許庁のように F タームを駆使した先行技術調査を、民間企業がその限られた資源の中で、どこまでできるかも配慮する必要がある。各社が可能な資源の中で先行技術調査を行うときの最適化を図ることになる。

会社を取り巻く経済環境が厳しいので、費用が捻出できず出願をあきらめてくれという理由では、発明者の発明届出のやる気はなくなるばかりである。やる気の炎を消さないことが、厳しい経済環境の時期に知的財産管理を行うものが配慮しなければならない重要なことであると考えられる。

すべての特許出願が、組織的に出願と同時に特許審査請求がされ、その後の修正で、特許出願から数ヶ月後に特許審査請求の時期が変更された。しかし、この出願審査請求の時期の変更にもかかわらず、出願審査請求を前提としない防衛出願が出願されるわけではない。

特許出願の要否において、新規性の判断は容易であるが、進歩性の判断は難しい。費用が許し、発明の構成から主張できる技術的效果が明確になるのならば、出願審査請求することを前提として特許出願をすべきである。拒絶査定又は審決が確定すれば、意図せざる防衛出願と同じ結果となり、第三者にその技術が無償解放したのと同じ結果となる。特許査定又は審決が確定した時に、費用に問題があれば特許料他を支払わなければよい。

いずれにせよ、迅速な特許出願と出願審査請求を行わないために、特許設定が遅れたと仮定する。前述の「知財立国日本再生の切り札 100 の提言」における提言 56「特許は出願されたら、すぐに審査する」という項目内の「特許の審査を早くすれば価値があがる」の項目で「特許設定が遅れたため、ライセンス料が 50 パーセント保留された光触媒の事例や、ライセンス契約がなされない電機業界の事例などの具体例がある。権利確定前は、ロイヤリティやライセンス契約上大きな不利が生じてくる。よって、「特許の経済価値」は「特許となる確率」と相関関係を有している。」との記載があ

る。これが正しいとすれば、「出願から3年以内に審査請求する制度を廃止し」⁽³³⁾なくとも、出願人の意思で「出願されたものはすべて審査対象とする」ことは可能である。

オープン・イノベーションといわれる時代の到来だからこそ、「防衛出願」ではなく、ビジネスパートナーとの共同研究や共同ビジネスのための共同利用を図るために、権利化が必要になる。これは第三者への無償公開ではなく、ビジネスパートナーとの提携のための特許権が必要になると考える。

(33) 前掲注(22)

特許権の存続期間の延長制度に関する一考察

加藤 浩^(*)

特許権の存続期間の延長は、1987年に導入された制度であり、存続期間中に特許発明を実施できなかった期間があった場合には、5年を限度として、存続期間を延長することができるという制度である。この制度は、医薬品分野において、薬事法に基づく製造販売の承認を受けるために相当の期間を要することにより、特許発明を実施できなかった期間を有していた場合などに適用されるものである。この制度の運用は、特許庁において行われているが、平成21年5月29日に知財高裁において、これまでの特許庁の運用を否定する判決が示された。この事件は最高裁に上告されたが、平成23年4月28日、上告棄却が判示された。その後、特許庁において、特許権の存続期間の延長制度の見直しが検討されていたところ、平成23年12月28日に審査基準の改訂によって、これまでの運用が改正されている。新しい運用は、従来よりも期間延長が認められる医薬品特許の範囲を拡大するものであり、医薬品の特許保護を強化する方向性が示されている。

目次

- I. はじめに
- II. 特許権の存続期間延長制度の立法の趣旨
- III. 特許権の存続期間延長制度の改正の経緯
- IV. 最一小判平成21年(行ヒ)第326号(平成23年4月28日)について
- V. 最高裁判決の医薬品業界への影響
- VI. 新しい運用に向けた検討
- VII. 改訂審査基準における基本的な考え方
- VIII. 改訂審査基準における事例の検討
- IX. 今後の医薬品研究への影響
- X. おわりに

I. はじめに

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する(特許法67条1項)。しかしながら、医薬品分野では、薬事法に基づく製造販売の承認を受けるために、臨床試験や承認審査などに相当の期間を要しており、その間は、たとえ特許権が存続していても、特許発明を実施できない。このような状況に配慮し、特許発明を実施できなかった期間について、5年を限度として、特許権の存続期間を延長することができる制度がある(存続期間の延長登録制度：特許法67条2項)。

特許権の存続期間延長制度の運用については、特許庁の審査基準において具体的に示されているが、2011年4月28日の最一小判平成21年(行ヒ)第326

号「塩酸モルヒネカプセル事件」によって、これまでの特許庁の運用を否定する判決が示された。これを受けて、存続期間延長制度の運用の在り方について、産業構造審議会において審議が行われた結果、2011年12月28日に審査基準の改訂が行われ、これまでの特許庁の運用が変更されることになった。

本稿では、特許権の存続期間延長制度の立法の趣旨や改正の経緯などを整理したうえで、上記最高裁判決について評釈を行った。また、上記最高裁判決を踏まえて改訂された審査基準の基本的な考え方や事例について整理し、今後の存続期間延長制度の運用の在り方について考察を行った。

II. 特許権の存続期間延長制度の立法の趣旨

日本では、1970年代半ばに至るまでは、産業政策上の視点、および、国民生活上の見地から、医薬品特許などの物質特許を認めていなかった。しかしながら、その後、国内の創薬技術や国民生活の向上を背景として、1975年に物質特許制度が導入され、医薬品への特許付与がスタートした。実際には、その20年前の1955年にも物質特許制度の導入が検討されていたが、当時の国内情勢においては、まだ慎重論が強かったため、実施には至らなかったという経緯がある。

特許権の存続期間延長制度の導入についても、このような国内情勢に目を向ける必要がある。すなわち、物質特許制度の導入後は、医薬品分野の国内企業によ

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

る特許出願が増加し、同時に、医薬品分野の研究開発費(R & D)や薬事法に基づく承認申請も増加した⁽¹⁾。物質特許制度は、国内における医薬品開発を促進し、その成果物として、数多くの医薬品を生み出す等、産業界に大きなインパクトを与え、医薬品分野の産業の発達に大いに貢献したことが考えられる。その後、物質特許制度が導入されて約10年が経過し、医薬品分野の産業の発達が推進される中、医薬品の特許保護の強化を目的として、1987年に、特許権の存続期間の延長制度が導入された。

特許権の存続期間延長制度の導入前は、医薬品分野において、薬事法に基づく製造販売の承認を受けるために、臨床試験や承認審査などに相当の期間を要しており、その間は、たとえ特許権が存続していても、特許発明を実施できず、特許期間が「侵食」されるという問題が指摘されていた⁽²⁾。こうした事態を解消するため、特許権の存続期間の延長制度が導入され、特許発明を実施できなかった期間が2年以上の場合に限り、5年を限度として、存続期間の延長登録出願により、存続期間を延長することができるようになり、特許権者の保護強化が図られた。

特許権の存続期間の延長制度は、ジェネリック医薬品の参入を遅らせることにより、新薬開発へのインセンティブを高める役割を担うものである。したがって、存続期間の延長制度の導入に際しては、特許権者と第三者との利益衡量の在り方について大いに議論があったが、存続期間の延長制度を導入することによって、特許権者の保護強化という方向性が示された。1990年代後半からのプロパテント政策に繋がる施策の一つと考えられる。

Ⅲ. 特許権の存続期間延長制度の改正の経緯

特許権の存続期間の延長制度は、1987年に導入されたが、その後、1999年には、2年以下の特許期間の侵食についても救済するために、前記「2年以上」の要件を削除する特許法改正が行われた。「2年以上」と

いう要件は欧米の制度にはないため、日本では欧米に比べて特許権者を十分に保護できていないのではないかという意見が背景にあった。また、従来は、特許公報への掲載⁽³⁾の準備期間を考慮して、特許権存続期間満了前6月以降は延長の請求はできないとされていたが、特許権者は、薬事法に基づく承認審査の処分日を管理できないため、「存続期間満了前6月まで」という要件は特許権者にとって酷であることから、1999年の特許法改正により、この要件も撤廃された⁽⁴⁾。このような制度改正により、特許権の存続期間延長制度の改善が図られることになった。

存続期間の延長制度の運用としては、従来、期間延長が認められる特許権は、有効成分及び効能・効果に特徴のある医薬品のみに限られ、その後、それ以外の観点(剤型等)のみに特徴のある医薬品に特許権が設定されても、期間延長の対象外とされていた⁽⁵⁾。しかしながら、有効成分及び効能・効果が同じであって剤型のみが異なる医薬品、すなわちDDS製剤⁽⁶⁾についても、有効成分や効能・効果が新規な医薬品と同様に、薬事法上の製造承認には長期間を要している。このような状況に対して、2009年5月に知財高裁において、医薬品の有効成分、効能・効果のみならず、剤型の変更等についても、特許権の期間延長を認めることが判示された⁽⁷⁾。この事件は、その後、特許庁によって上告されたが、最高裁において上告棄却という判断が示された⁽⁸⁾。こうして、実質的に権利期間が侵食された医薬品に対する保護期間の延長を通じて、特許権者の一層の保護強化が図られた。

特許権の存続期間の延長制度は、特許権者の保護を強化するために導入され、その後、さらなる保護強化の方向で制度改正が行われてきたが、これは、知的財産を重視する日本のプロパテント政策の方向性を示すものと考えられる。上記最高裁判決においても、特許権者と第三者との利益衡量に配慮したうえで、特許権者の保護強化を図ることが示されており、プロパテント政策と同じ方向性の判決となっている。

(1) 後藤晃『知的財産制度とイノベーション』(東京大学出版会、2003年)p.323-332

(2) 中山信弘『特許法』(弘文堂、2010年)p.471-473

(3) 特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、所定の事項を特許公報に掲載しなければならないこととされている(特許法67条の2第6項)。

(4) ただし、特許法67条の2の2第1項に規定される所定の書面の提出が必要。

(5) 例えば、東京高判平成7年(行ケ)第155号(平成10年3月5日)「アレルギー性点鼻炎剤事件」など。

(6) ドラッグデリバリーシステム(drug delivery system)に関する製剤のこと。

(7) 知財高判平成20年(行ケ)第10460号(平成21年5月29日)「塩酸モルヒネカプセル事件」

(8) 最一小判平成21年(行ヒ)第326号(平成23年4月28日)「塩酸モルヒネカプセル事件」

Ⅳ. 最一小判平成 21 年(行ヒ)第 326 号 (平成 23 年 4 月 28 日)について

1. 事件の概要

原審原告 X (武田薬品工業株式会社)は、発明の名称を「放出制御組成物」とする特許第 3134187 号(本件特許)の特許権者であり、本件特許発明である「パシーフカプセル 30mg」(本件医薬品)について、薬事法 14 条 1 項に規定する医薬品の製造販売の承認(本件処分)を受けるために、本件特許発明の実施をすることができない期間があったとして、平成 17 年 12 月 16 日、本件特許について存続期間の延長登録出願をしたが、拒絶査定を受けたことから、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求した。

審決では、本件処分よりも前に、本件医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品「オプソ内服液 5mg・10mg」について製造販売の承認(先行処分)がされているのであるから、医薬品の有効成分、効能・効果以外の剤型などの変更の必要上、新たに製造販売の承認を受ける必要が生じたとしても、本件特許発明の実施に特許法 67 条 2 項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとして、審判請求は不成立とされた。X は、これを不服として、審決の取消しを求めて知財高裁に出訴した。

知財高裁では、審決において、先行処分の存在を理由として、本件特許発明の実施に特許法 67 条 2 項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした点などに誤りがあるとして、X の請求を認容し、審決を取り消した⁽⁹⁾。そこで、原審被告 Y (特許庁長官)は、これを不服として、最高裁に上告した。

2. 判旨

上告棄却。

医薬品の製造販売の承認を受ける必要があったことを理由とする特許権の存続期間の延長登録出願は、当該承認に先行して、当該医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品について製造販売の承認(先行処分)がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る

特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分を根拠として拒絶することはできないとした。

3. 判例評釈

本判決では、特許権の存続期間延長制度について、特許法 67 条 2 項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的としている点を指摘し、立法の趣旨の視点から判断を行っている。したがって、本件については、特許発明を実施することができなかった期間が存在するとして、特許権の存続期間の延長が認められている。

また、本判決において、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないことを存続期間延長の条件とすることが示されている。この場合、反対に、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれかの請求項に係る特許発明の技術的範囲に属する場合の考え方については、具体的に示されていない。この点については、後述する改訂審査基準において検討することになる。

さらに、本判決では、先行処分により存続期間が延長された場合の特許権の効力の及ぶ範囲(特許法 68 条の 2)をどのように解釈するかによって結論が左右されるものではない旨、判示されているが、存続期間が延長された場合の特許権の効力の及ぶ範囲の考え方については、具体的に示されていない。なお、原審である知財高裁の判決では、「特許発明が医薬品に係るものである場合には、その技術的範囲に含まれる実施態様のうち、薬事法所定の承認が与えられた医薬品の「成分」、「分量」及び「構造」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施、及び当該医薬品の「用途」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施についてのみ、延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である」とされており、この点は、今後の課題であると考えられる。

Ⅴ. 最高裁判決の医薬品業界への影響

1. 特許権の存続期間と医薬品業界

特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年を

(9) 判決では、「審査官(審判官)が、当該出願を拒絶するためには、①「政令で定める処分」を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと、又は、②「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除された行為が「その特許発明の実施」に該当する行為」に含まれないことを論証する必要があるということになる」としている。

もって終了する(特許法 67 条 1 項)。これは、TRIPS 協定⁽¹⁰⁾第 33 条における「保護期間は、出願日から計算して 20 年の期間が経過する前に終了してはならない」旨の規定に対応して、平成 6 年の特許法改正において規定されたものである。

したがって、現在、特許権の存続期間を 20 年までとしているのは、このような国際的な制度調和の動きが背景にあるが、存続期間を 20 年よりも長い期間とすることについては、TRIPS 協定に規定はなく、各国の裁量に委ねられることになる。

特許権は、特許権者が特許料を納付することによって、権利が維持されている。したがって、特許権の存続期間は 20 年までであるが、実際には、特許権を 20 年間、満了するまで維持するケースは少なく、平均維持期間は約 10 年と考えられている⁽¹¹⁾。しかしながら、医薬品分野では、製品のライフサイクルが比較的長いことから、特許権の平均維持期間についても比較的長い傾向があり、存続期間満了まで特許権を維持する例も少なくない。そして、特許権の存続期間の満了後は、ジェネリック企業によって、安価な後発医薬品が市場に提供される場合が多く、特許権者の事業に大きな影響を与えることになる。

したがって、医薬品業界において、特許権の存続期間延長制度の運用の在り方は、特許権者の利益に深く係わる重要テーマであり、企業の知財担当者の関心事項の一つになっている。とくに、最近では、いわゆる「2010 年問題」として指摘されるように、多くの画期的な医薬品特許が存続期間の満了を迎えており、特許権の存続期間延長制度への期待が高まっている。本判決は、特許権の存続期間が延長される医薬品特許の対象を拡大するものであり、医薬品業界への影響の大きい判決であると考えられる。

2. 新薬開発企業とジェネリック企業

特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、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した制度である(特許法 1 条)。したがって、特許権を付与された者に対する「発明の保護」と、その権利の制約を受ける第三者による「発明の利用」のそれぞれの視点から、特許制度の在り方を検討することが重要

である。

特許権の存続期間の延長制度についても、「発明の保護」と「発明の利用」のそれぞれの視点から検討することが重要であるが、同様な議論として、新薬開発企業とジェネリック企業の視点から検討することも重要である。例えば、東京高判平成 10 年(行ケ)第 361 号「塩酸オンダンセトロン製剤事件」では、「存続期間延長登録の制度に関する問題の解決に当たっては、常に、特許権者の側、第三者の側の双方の観点から考慮を要するものというべきであり、その一方のみから論ずることは、許されない」としている。

新薬開発企業の視点から見ると、1987 年における特許権の存続期間延長制度の導入は、ジェネリック医薬品の参入を遅らせることによって、新薬開発企業による新薬開発へのインセンティブを高めることを可能とするものであり、新薬開発企業に有利な制度といえる。これに対して、ジェネリック企業においては、当時、「特許権の効力の及ばない範囲」における「試験・研究(特許法 69 条 1 項)」の解釈について関心が高まっていた。すなわち、ジェネリック企業の視点として、医薬品の臨床試験が特許権の効力の及ばない範囲に該当するか否かは、重大な問題であり、医薬品の臨床試験には特許権の効力が及ばないとすれば、第三者の医薬品特許の存続期間中に臨床試験などを終えておき、存続期間の満了と同時に、自己の後発医薬品を市場に提供することができる。この点について、1990 年代にいくつかの判例(高裁判決)が示されたが、各判例によって判断が分かれる状況にあったところ、1999 年に最高裁判決において、医薬品の臨床試験が、特許権の効力の及ばない範囲に該当する(特許権が制限される)ことが判示された⁽¹²⁾。ジェネリック企業にとって有利な判決であったと考えられる。

今回の最一小判平成 21 年(行ヒ)第 326 号「塩酸モルヒネカプセル事件」は、新薬開発企業における特許保護を強化する方向性を示すものであるが、新薬開発企業とジェネリック企業のそれぞれの視点から制度の在り方を検討する際には、存続期間の延長制度の枠内だけでなく、特許制度全体の中で(例えば、特許権の効力が臨床試験には及ばないとする上記最高裁判決とあわせて)検討することが重要であると考えられる。

(10) WTO 設立協定の付属書 1C にある「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS 協定: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

(11) 特許庁「特許行政年次報告書 2010 年度版<統計・資料編>」(79 頁)によれば、特許権の現存率は、特許権の登録設定から約 10 年後で 50% 程度になることが示されている。

(12) 最一小判平成 10 年(受)第 153 号(平成 11 年 4 月 16 日)「すい臓疾患治療剤事件」

すなわち、特許権の存続期間の延長制度の問題は、臨床試験に対する特許権の効力の問題とあわせて検討することによって、新薬開発企業とジェネリック企業の双方の利益衡量を図ることが可能となる。DDS製剤については、臨床試験が特許権の効力の及ばない範囲に該当するという運用が行われているところ、存続期間の延長制度については、本判決によって、DDS製剤に存続期間の延長が広く認められるとすることで、新薬開発企業とジェネリック企業の双方の利益衡量を図ろうとした点は、本判決の意義の一つであると考えられる。

VI. 新しい運用に向けた検討

1. 最高裁判決から審査基準の改訂までの検討経緯

最一小判平成21年(行ヒ)第326号(平成23年4月28日)によって、特許権の存続期間の延長制度について、これまでの特許庁の運用が否定されたことから、産業構造審議会知的財産政策部会(特許制度小委員会特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ)において、「特許権の存続期間の延長」に関する審査基準改訂について検討が再開されることになった。

産業構造審議会においては、2011年8月に、事務局案として2つの運用案が示されたが、その後、審議会において、さらなる検討が行われた結果、2011年11月2日に審査基準改訂案が作成・公表され、意見募集が行われた。こうして寄せられた意見を踏まえて、2011年12月28日に「特許権の存続期間の延長」に関する審査基準の改訂に至っている。なお、改訂後の審査基準は、2011年12月28日に係属中の延長登録出願、及び、それ以降に行われた延長登録出願について適用されることになっている。

2. 審査基準改訂の基本方針

「特許権の存続期間の延長」に関する審査基準の改訂においては、特許法67条の3第1項1号における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったこと」についての考え方が、以下の条件①および条件②に合致するものとなるように審査基準を改訂することが、検討当初からの基本方針とされていた。したがって、今回の審査基準の改訂内容について検討

する際には、このような基本方針を念頭において行うことが大切である。

【審査基準改訂の基本方針】

【条件①】最高裁判決(平成21年(行ヒ)第324から326号)と齟齬しないこと。

【条件②】最高裁判決が判示した先行処分が特許発明の技術的範囲に属しない場合を含め、どのようなケースであっても一貫した説明ができること。

条件①については、審査基準が特許法の解釈を示すものであることを考えれば、最高裁判決によって示された特許法の解釈に基づいて審査基準を改訂することは当然のことと考えられる。条件②については、必ずしも特定の運用に限定されないことから、産業構造審議会において、新薬開発型企業やジェネリック企業など、それぞれの立場から多くの議論が行われた。その結果、2011年8月の産業構造審議会において、事務局より2つの運用案(以下の運用案1と運用案2)が示された。

3. 新たな運用に向けた提案

(1) 運用案1

運用案1では、存続期間の延長に関する拒絶理由となる場合を、以下のとおりとした。

- | |
|--|
| 1. 「本件処分(製造承認)によって禁止が解除された行為」が「その特許発明の実施に該当する行為」に含まれない場合
(=知財高判平成20年(行ケ)第10458~10460号で示された要件) |
|--|

すなわち、運用案1は、「本件処分(製造承認)により禁止が解除された行為が特許発明の実施に該当する行為である場合に、延長を認める。」というものである。

したがって、運用案1は、薬事法により製造承認された医薬品が特許請求の範囲に含まれている場合には、先行処分(製造承認)の有無に関わりなく、製造承認された医薬品について存続期間の延長を認めるという考え方である⁽¹³⁾。現行制度よりも多くの医薬品に対して延長が認められることになるが、延長された特許権の効力が狭く解釈されるおそれがある。すなわち、現行制度では、承認された医薬品と同一の「有効成分、効能・効果」を有する医薬品について、延長された特

(13) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ)第6回・配布資料「運用案(事務局案)」(平成23年8月19日)

許権の効力が及ぶが、運用案1では、効力の及ぶ範囲が、承認された医薬品と同一の「有効成分、効能・効果、剤型」に限定される可能性がある。

このような考え方は、当該最高裁判決の前審である知財高裁判決において示されていた。すなわち、知財高判平成20年(行ケ)第10460号においては、「薬事法所定の承認が与えられた医薬品の「成分」、「分量」及び「構造」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施、及び当該医薬品の「用途」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施についてのみ、延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である」とされており、存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲を、現行の運用よりも狭く解釈する考え方が示されていた。

存続期間が延長された特許権の効力の問題は、その上告審である最高裁判決においては明確にされていない。また、審査基準は、審査に関する考え方を示すものであることから、改訂された審査基準においても、存続期間が延長された特許権の効力の問題については示されていない。なお、特許権の効力の及ぶ範囲を過度に狭く解釈する場合には、特許権の存続期間が延長されている期間であっても、特許による保護が十分に実現されない可能性がある。今後、存続期間が延長された特許権の効力について検討を行う場合には、新薬開発型企業とジェネリック企業の利益衡量に配慮して、十分な検討が必要であると考えられる。

(2) 運用案2

運用案2は、存続期間の延長に関する拒絶理由となる場合を、以下のとおりとしていた。

- | |
|---|
| <p>1. 「本件処分(製造承認)によって禁止が解除された行為」が「その特許発明の実施に該当する行為」に含まれない場合
(=知財高判平成20年(行ケ)第10458~10460号で示された要件)</p> <p>2. 同じ「物」と「用途」によって特定される範囲において、既に別の処分を受け特許発明の実施をすることができるようになっている場合
(=東京高判平成10年(行ケ)第361号で示された要件)</p> |
|---|

すなわち、運用案2は、「本件処分により禁止が解除された行為が特許発明の実施に該当する行為であり、

かつ、本件処分の対象となった製品が、先行処分によって実施できるようになっていたと認められる本件特許発明の範囲に含まれない場合に、延長を認める。」というものである⁽¹⁴⁾。

したがって、運用案1の条件に加えて、先行処分(医薬品の製造承認)によって、既の実施できるようになっていた特許発明の範囲には、存続期間の延長を認めないことになる。この考え方自体は、従来の運用と同じであるが、従来の運用では、「先行処分によって実施できるようになっていた特許発明の範囲」について、先行処分において承認された医薬品の「物=有効成分」及び「用途=効能・効果」に基づいて判断されていたが、運用例2においては、「製造承認の承認書に記載された事項のうち、特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項」及び「用途に該当する事項」に基づいて判断されるとしている。

例えば、特許請求の範囲が「物質Aを含有する鎮痛剤」であり、先行処分の承認書に記載された事項が「有効成分=物質a1、効能・効果=鎮痛、剤型=ポリマーb1からなるカプセル剤」である場合には、「製造承認の承認書に記載された事項のうち、特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項」は、「物質a1」及び「鎮痛」である。よって、「先行処分によって実施できるようになっていた特許発明の範囲」すなわち「期間延長が認められない範囲」は、「物質a1を含有する鎮痛剤」(「物質a1」×「鎮痛」)になる。したがって、特許請求の範囲が「物質Aを含有する鎮痛剤」の場合には、「有効成分、及び、効能・効果」が同一の医薬品、すなわち、「物質a1を含有する鎮痛剤」については、たとえ新たな「剤型」の医薬品の製造承認が得られても、期間延長は認められない。

これに対して、特許請求の範囲が「物質Aを含有する鎮痛剤を含むカプセル剤」であり、先行処分の承認書に記載された事項が「有効成分=物質a1、効能・効果=鎮痛、剤型=ポリマーb1からなるカプセル剤」である場合には、「製造承認の承認書に記載された事項のうち、特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項」は、「物質a1を含有するポリマーb1からなるカプセル剤」及び「鎮痛」である。よって、「先行処分によって実施できるようになっていた特許発明の範囲」すなわち「期間延長が認められない範囲」は、「物質a1を含有する鎮痛剤を含むポリマーb1からなるカ

(14) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ)第6回・配布資料「運用案(事務局案)」(平成23年8月19日)

プセル剤) (「物質 a1」×「鎮痛」×「ポリマー b1 からなるカプセル剤」)になる。したがって、先行処分と「有効成分、及び、効能・効果」が同一の医薬品、すなわち、「物質 a1 を含有する鎮痛剤」であっても、新たな「剤型」(例えば、ポリマー b2 からなるカプセル剤)の医薬品について製造承認が得られた場合には、期間延長が認められることになる。

(3) 考察

運用案1は、剤型に特徴のあるDDS製剤について、広く特許権の存続期間の延長を認めるものなので、DDS研究へのインセンティブという点で評価できるものである。しかしながら、存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲が、現行の運用よりも狭く解釈される可能性があり、現在の実務との乖離が大きい点が課題となっていた。

運用案2は、現在の運用との整合を図りつつ最高裁判決(平成21年(行ヒ)第324~326号)に対応したものである点で評価できるものである。すなわち、従来の特許権の存続期間延長の運用を維持しつつ、剤型に特徴のあるDDS製剤についても、新たに特許権の存続期間の延長を認めるものであり、従来の医薬品研究とDDS研究の両方に配慮した運用である。また、審議会でも議論された事例に示されるように、どのようなケースでも一貫した説明ができるという点でも評価できるものである。ただし、より具体的な事例に適用したときに、現行の運用とどのような差異が生じるのか不明な点がある等、さらに検討すべき点もあった。

VII. 改訂審査基準における基本的な考え方

審査基準の改訂は、最終的には上記の運用案2を基本として策定されている。また、審査基準の内容を明確化するために、いくつかの事例が追加されている。以下、改訂された審査基準に基づく新しい運用について検討する。

1. 制度の趣旨

特許権の存続期間の延長制度の必要性として、審査基準において、従来から、医薬品等一部の分野では、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可等を得るにあたり所要の試験・審査等に相当の長期間を

要するため、その間はたとえ特許権が存続していても権利の専有による利益を享受できないという問題が生じている点が示されていた。

今回の審査基準の改訂により、さらに、制度の趣旨が明確化され、「特許権の存続期間の延長制度は、特許法67条2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするものである」旨、審査基準に明記されることになった。これは、最一小判平成21年(行ヒ)第324~326号の判示事項に基づくものである⁽¹⁵⁾。

2. 基本的な考え方

特許権の存続期間の延長の可否については、「特許発明の実施に医薬品の製造承認を受けることが必要であった」か否かによって判断される。この点は、従来の運用と同じであるが、新しい運用では、「特許発明の実施」とは、製造承認の承認書などに記載された事項のうち、特許発明の「発明特定事項に該当するすべての事項」に基づいて判断されることになる。ただし、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない場合には、「発明特定事項」に加えて「用途」に該当する事項に基づいて判断される。なお、「発明特定事項」とは、特許クレームに記載された事項のことをいう。

したがって、従来の運用では、「特許発明の実施」について、医薬品の「有効成分」及び「効能・効果」に基づいて判断されていたが、今回の審査基準の改訂により、「発明特定事項」(用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明においては、「発明特定事項及び用途」)に基づいて判断するように変更された。

3. 特許庁における審査実務

特許権の存続期間の延長が認められない場合には、特許庁から拒絶理由が通知される。具体的には、以下の「要件①」または「要件②」に該当する場合、「特許発明の実施に医薬品の製造承認を受けることが必要であった」とは認められず、存続期間の延長について拒絶理由が生じることになる⁽¹⁶⁾。

【要件①】本件処分の対象となった医薬品の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、存続期間延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合

(15) 特許庁「特許・実用新案審査基準」(第VI部 特許権の存続期間の延長)「1. 制度の趣旨」

(16) 特許庁「特許・実用新案審査基準」(第VI部 特許権の存続期間の延長)「3. 審査」

【要件②】延長登録の出願に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項に該当する事項」（用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明においては、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事項」）によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていた場合

このように、審査基準の改訂によって、特許法67条の3第1項1号における「特許発明の実施」の解釈が変更されることになり、「特許発明の実施」について「発明特定事項」または「発明特定事項及び用途に該当する事項」によって特定された範囲という限定が導入されることになった。すなわち、「先行処分によって既に実施できるようになっていた特許発明の実施」の比較対象が従来よりも限定されることにより、従来よりも広く特許権の存続期間の延長が認められることになった。また、改訂後の審査基準における「特許発明の実施」の考え方によって、実際に特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することが達成されており、現実の実務に対応した合理的な考え方であるといえる。この点については、以下に示す事例に基づいて具体的に検討する。

Ⅷ. 改訂審査基準における事例の検討

特許権の存続期間の延長について、改定後の審査基準における考え方は、上記のとおりであるが、審査基準には、具体的な事例についても提示されている。ここでは、審査基準における事例について検討を行う。

1. 要件①について

要件①は、本件処分の対象となった医薬品の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合である。このとき、特許発明における発明特定事項と医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項とを対比した結果、本件処分の対象となった医薬品又は農薬が、いずれの請求項に係る特許発明についてもその発明特定事項のすべてを備えているといえない場合、拒絶理由が生じることになる。具体的には、以下の事例が審査基準に示されている。

例：特許発明が「有効成分A及び界面活性剤Bを含有する殺虫剤」である場合、農薬の登録票等に記載された事項に基づいて、登録を受けた農薬が、A又はその下位概念に相当する有効成分及びB又はその下位概念に相当する界面活性剤を含有する殺虫剤であるといえなければ、拒絶理由が生じる。

上記事例は、本件発明と本件処分との関係に関する事例であり、「特許発明の実施」の考え方において、従来の実務と異なり、「発明特定事項」を考慮する点が示されている。

2. 要件②について

要件②は、延長登録の出願に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項に該当する事項」（用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明においては、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事項」）によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていた場合である。

このとき、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」を備えた先行医薬品又は先行農薬についての処分（先行処分）が存在する場合には、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていたといえ、拒絶理由が生じることになる。具体的には、以下の事例が審査基準に示されている。

例1：特許発明が「物質A」であって、本件処分が「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてキャベツ及びアブラムシ類」を備えた農薬についてのものである場合⁽¹⁷⁾

例1では、「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてキャベツ及びアブラムシ類」を備えた農薬についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と剤型等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事項」である「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてキャベツ及びアブラムシ類」によって特定され

(17) 物質a1は、物質Aの下位概念の成分を意味する。

る範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質 a1, 作物名及び適用病害虫名としてバラ及びアブラムシ類」を備えた農薬についての先行処分2が存在しても、上記範囲は、先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

例1は、有効成分以外に特徴を有しない発明であり、先行処分1, 先行処分2のいずれが存在する場合であっても、結論において、従来の運用と同じ結果になっている。このように、有効成分以外に特徴を有しない発明においては、新しい運用においても、従来の運用と同じ結果になる事例は比較的多いものと考えられる。

例2：特許発明が「有効成分Aを含有する殺虫剤」であって、本件処分が「有効成分として物質 a1, 作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」を備えた農薬についてのものである場合⁽¹⁸⁾

例2では、「有効成分として物質 a1, 作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」を備えた農薬についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と剤型等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった農薬の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質 a1, 作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」によって特定される範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質 a2, 作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」を備えた農薬についての先行処分2が存在しても、上記範囲は、先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

例2は、医薬発明(有効成分+用途)であるのに対し、例1は、物質発明(有効成分のみ)である点で、例1と例2は異なっている。しかしながら、例2は、有効成分と用途以外に特徴を有しない発明であり、先行処分1, 先行処分2のいずれが存在する場合であっても、結論において、従来の運用と同じ結果になっている。

このように、剤型に特徴を有しない発明においては、新しい運用においても、従来の運用と同じ結果になる

事例は比較的多いものと考えられる。

例3：特許発明が「有効成分Aを含有する鎮痛用注射剤」であって、本件処分が「有効成分として物質 a1, 効能・効果として鎮痛, 剤型として注射剤」を備えた医薬品についてのものである場合⁽¹⁹⁾

例3では、「有効成分として物質 a1, 効能・効果として鎮痛, 剤型として注射剤」を備えた医薬品についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と含量等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質 a1, 効能・効果として鎮痛, 剤型として注射剤」によって特定される範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質 a1, 効能・効果として鎮痛, 剤型として錠剤」を備えた医薬品についての先行処分2が存在しても、上記範囲は、先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

例3のうち、先行処分2の場合には、「特許発明の実施」の考え方において、「発明特定事項」を考慮した結果、従来の運用とは異なる結果になっている。この事例は、剤型として「注射剤」を選択するDDS製剤に関するものであり、DDS製剤については、従来よりも存続期間の延長が認められる可能性が拡大することを示す事例である。

3. その他の論点について

(1) 実質的に同一物

従来の運用では、「既に政令で定める処分を受けた物と実質的に同一の物であって、その用途が既に処分を受けた物と同等であるときは、その物について処分を受けることはその特許発明の実施に必要であったとは認められない」こととされていたが、審査基準の改訂により、この部分は削除されている。

したがって、従来の運用では、例えば、「ある化合物及びその塩がクレームされている特許権があるとき、ある化合物のナトリウム塩を有効成分とする医薬品に対して承認が既に与えられていれば、その化合物のカリウム塩を有効成分とし、かつ効能・効果が同等である医薬品に対する承認に基づく延長登録の出願は拒絶

(18) 物質 a1, 物質 a2 は、いずれも有効成分Aの下位概念の成分を意味する。

(19) 物質 a1 は、有効成分Aの下位概念の成分を意味する。

される」とされていたが、改訂後の審査基準では、このような場合でも、存続期間の延長が認められる可能性がある。

今回の審査基準の改訂により、DDS製剤に関する特許権の存続期間の延長が認められる医薬品特許の範囲が拡大されるが、「実質的に同一の物についての処分に基づく延長登録」についても、同様の考え方に基づいて、存続期間の延長が認められる医薬品特許の範囲が拡大されることになる。

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

従来の運用では、「物の製法の発明がクレームされている場合には、その製法で得られる物と処分を受けた物を比較する。製法は比較しない。」とされていたが、審査基準の改訂により、この部分は削除されている。

改訂後の審査基準では、「発明特定事項」の全てを考慮して判断を行うことになるので、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム⁽²⁰⁾の場合には、クレームに記載した「製法」を考慮して判断することになる。具体的には、以下の事例が審査基準に示されている。

【請求項1】工程A、工程Bを含む物質Xの製造方法。
【発明の詳細な説明】

工程A、工程Bを組み合わせた新たな製造方法を採用することで、公知の物質Xの製造効率が顕著に向上した。

上記事例は、本件処分として、「有効成分として物質X、効能・効果として解熱、製造方法として工程P→工程Q→工程R→工程S→工程Tにより物質Xを製造したもの」を備えた医薬品であり、本件処分に係る承認書に記載された製造方法は、工程A、工程Bを含んでいない。よって、本件処分に係る医薬品の製造販売の行為が、本件特許発明の実施行為に該当するとはいえないこととなり、存続期間の延長が認められない(要件①)。

このように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合には、従来よりも特許権の存続期間の延長が認められない事例が審査基準に示されている。今回の審査基準の改訂は、特許権の存続期間の延長の対象を従来よりも拡大する方向で進められており、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合はその例外といえる。なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

のクレーム解釈については、2012年1月27日に知財高裁(大合議)の判決⁽²¹⁾において、一定の方向性が示されている。

IX. 今後の医薬品研究への影響

1. DDS研究の変遷と特許出願

医薬品開発は、有効成分(化合物)の探索と効能・効果(医薬用途)の解明という観点から推進されることが多く、特許審査においても、化合物と医薬用途の観点から、特許性の判断がなされる場合が多い。医薬品開発は、従来、このような2つの観点を中心として研究開発が推進されてきたが、最近では、化合物と医薬用途が公知であっても、最適な投与量・投与方法や用法・用量などを探求する方向でさらに研究開発が推進され、新たな剤型の製剤、すなわち、DDS製剤をデザインする研究領域が発展している。

DDS(ドラッグデリバリーシステム)とは、体内での薬物分布を制御することで、薬物の効果を最大限に高め、副作用を最小限に抑えることを目的とした技術のことである。すなわち、生体に投与した薬を「必要な時間、必要な部位に、必要な量」で送達させることで治療効果の向上、副作用の低減、患者の利便性向上などを実現する技術である。DDS技術の応用分野としては、さまざまな領域があり、例えば、抗がん剤のDDS開発などが推進され、また、遺伝子治療におけるDDS技術の利用なども研究されている。最近では、ナノサイズのカプセル等を用いて薬剤を患部に効率的に運び、患部のみを狙ってその効能を発揮させるような革新的な技術も開発されている。

このように、DDS研究は、近年、技術的に大きく進歩し、バイオテクノロジーやナノテクノロジーなどの先端技術が融合した新たな研究領域へと変遷した。したがって、存続期間の延長制度を導入した1987年当時と対比すると、現在のDDS技術は大きく進歩しており、今後とも、さらなる発展が期待されている。

最一小判平成21年(行ヒ)第326号(平成23年4月28日)における本件特許発明は、薬物を含んで成る核が、水不溶性物質、一定の親水性物質及び一定の架橋型アクリル酸重合体を含む被膜剤で被覆された放出制御組成物に関するDDS製剤である。本判決は、特許

(20) 製造方法(プロセス)によって生産物(プロダクト)を特定しようとする記載を含むクレーム。

(21) 知財高判平成22年(ネ)第10043号(平成24年1月27日)では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、原則としてクレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されることが示されている。

権の存続期間の延長をDDS製剤に対して広く認めるものであり、本判決により、DDS研究へのインセンティブが高まり、さらなる研究開発の推進が期待される。今後の研究開発における本判決の意義は大きいと考えられる。

なお、DDS製剤に係る特許出願(主要国に出願されたもの)の動向⁽²²⁾を分析すると、出願件数は1990年代に大きく増加し、2000年以降は高い水準でほぼ一定に推移している(図1)。また、出願件数を出願人国籍別に分析すると、出願の多い国籍は、米国、欧州、日本の順となっている(図2)。

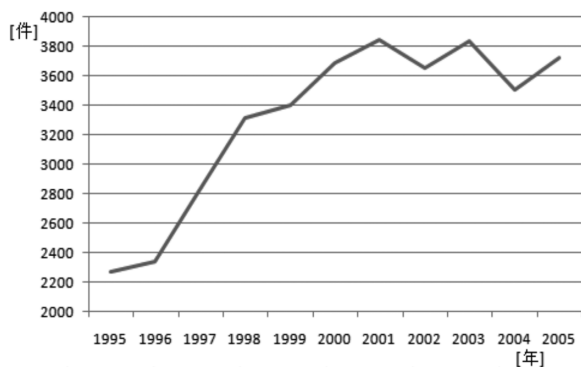


図1: DDSの出願件数推移

(注) 日本、米国、欧州、中国、韓国、カナダ、PCTに出願された特許出願を出願年(または優先年)で分析したもの。

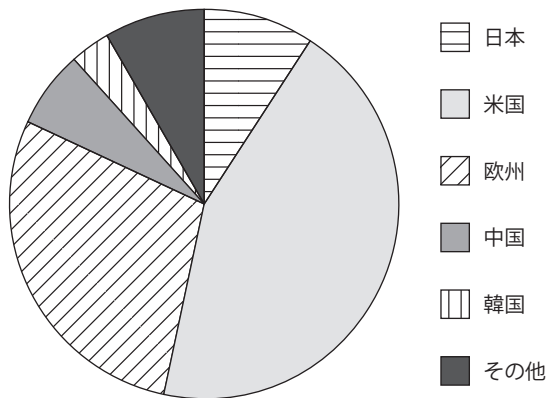


図2: DDSの出願件数比率

(注) 日本、米国、欧州、中国、韓国、カナダ、PCTに出願された特許出願を出願人国籍別で分

析したもの。(2005年~2008年)

2. DDS研究に対する特許保護

ライフサイエンス分野は、科学技術基本計画における重点推進4分野の一つであり、医薬品分野は、その中に含まれる重要な分野である。このため、医薬品開発の促進に向けた政策的な対応が求められる中、特許行政を担う特許庁に対しては、知的財産政策としての対応策が期待されている。このような状況下、平成17年4月に「医薬発明の審査基準⁽²³⁾」が新設され、医薬品開発の促進に向けた対応が講じられている⁽²⁴⁾。

「医薬発明の審査基準」によれば、新規性の判断については、化合物や医薬用途などの観点から審査が行われることとされており、従来は、「用法・用量」のみに特徴のある医薬発明(例えば、DDS製剤)について、通常、新規性を認めないとする運用が行われていたが、平成21年11月に審査基準が改訂され、「用法・用量」のみに特徴のある医薬発明であっても、新規性が認められる可能性があることが明確化されている⁽²⁵⁾。こうして、DDS製剤の特許化の可能性が拡大されることになった。

前述のとおり、「特許権の存続期間の延長」に関する審査基準の改訂によって、DDS製剤に係る特許について、存続期間の延長が認められる可能性が拡大したが、上記「医薬発明の審査基準」の改訂により、DDS製剤の特許化の可能性についても拡大しており、DDS研究は、権利付与の段階と、権利維持の段階の両面から特許保護が強化され、研究開発の促進に向けた対策が講じられることになった。

今回の存続期間延長制度の改訂において、実際に特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とするものであることが明記され、現実の実務に対応した合理的な考え方に変更されている。これは、DDS研究の観点からも有意義なものであると考えられる。

X. おわりに

本稿では、特許権の存続期間延長制度の立法の趣旨や改正の経緯などを整理したうえで、2011年4月28日の最一小判平成21年(行ヒ)第326号「塩酸モルヒ

(22) 特許庁「特許出願技術動向調査報告書(ドラッグデリバリーシステム)」(平成23年4月)

(23) 特許庁「特許・実用新案審査基準」(第VII部 特定技術分野の審査基準 第3章 医薬発明)

(24) 平成16年11月、知的財産戦略本部「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会」において、「医療関連行為の特許保護の在り方について」がとりまとめられ、これを受けて、「医薬発明の審査基準」が策定されている。

(25) 平成21年5月29日、知的財産戦略本部「知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会」において、「先端医療分野における特許保護の在り方について」がとりまとめられ、これを受けて、「医薬発明の審査基準」が改訂されている。

ネカプセル事件」について評釈を行った。また、当該判決を踏まえて改訂された特許庁の審査基準の基本的な考え方について整理し、今後の存続期間延長制度の運用の在り方について考察を行った。今後は、存続期間が延長された特許権の効力について、議論が行われるものと考えられる。

特許権の存続期間延長制度は、特許法 67 条 2 項に規定されるものであるが、実際には、同条に規定される「安全性の確保等を目的とする法律」として、特許法施行令 3 条に規定される「農薬取締法」及び「薬事法」に限定して運用されている。今後は、「農薬取締法」や「薬事法」以外の「安全性の確保等を目的とする法律」についても、存続期間の延長の対象とすることの可否を含め、さまざまな法的視点から存続期間延長の議論が行われることに期待したい。

同一の疾患に用いる医薬品であっても用途は異なるとして特許期間延長登録無効審判請求を不成立とした審決を正当と認めた事例 (知財高判平成 23 年 2 月 22 日, 平成 21 年(行ケ)第 10423 号~第 10429 号, 判時 2114 号 92 頁)⁽¹⁾

光田 賢^(*)

I 事例(以降, 本件という)の概要

1. 事実の概要

原告らは後発医薬品の製造販売を業とする後発医薬品企業 8 社で, 被告は医薬品の開発・製造・販売を業とする製薬企業である。被告は, 昭和 63(1988)年 6 月 22 日に, 新規な老人性痴呆症治療・予防剤である 1-ベンジル-4-[(5,6-ジメトキシ-1-インダノン)-2-イル]メチルピペリジン又はその薬理学的に許容できる塩(以降, 塩酸ドネペジルという。)に係る発明について特許出願し, 平成 8(1996)年 11 月 7 日に特許庁から「環状アミン誘導体」/特許第 2578475 号として設定登録を受けた⁽²⁾(以降, 本件特許という。)。本件特許は, 「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」をもって, 承認処分の対象となった物について特定された用途とし, その承認処분을理由とする存続期間延長登録が平成 13(2001)年 12 月 19 日に為されている(特願平 11-700114 号に基づく 2 年 11 月 12 日の期間延長)。被告は, 平成 19(2007)年 11 月 22 日に「高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」という用途の承認処分について本件特許の存続期間延長登録を出願し, 延長の期間を 5 年とする本件特許権の存続期間の延長登録が平成 20(2008)年 6 月 25 日にされたところ(本件延長登録), 原告らは平成 20 年 11 月 7 日, 本件延長登録に対する無効審判請求をした。

特許庁は, 平成 21 年 11 月 25 日に「本件審判の請求は, 成り立たない」旨の審決をした。

本件は, この無効審判請求を不成立とする審決の取消しを求めたものである。

2. 原告らの主張の概要

原告らの主張の概要は, 次のとおりである。

「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症」と「高度アルツハイマー型認知症」は実質的に同一の疾患であり, 塩酸ドネペジルの薬理作用は同一である。それにもかかわらず, 薬事法所定の承認処分をもって, 塩酸ドネペジルの「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症」と「高度アルツハイマー型認知症」に対する効能・効果は異なると判断したことは誤りであり, 誤った判断に基づいてなされた本件特許の存続期間延長登録は無効である。また, 「軽度及び中等度アルツハイマー型認知症」に対してはいわゆる後発薬を使用できるが, 「高度アルツハイマー型認知症」に対しては後発薬を使用できないという事態は医療現場に混乱を生じさせるものである。

II. 判旨(裁判所の判断)

判決に際して, 次の 6 点について検討し, それぞれに判断を得て, 結論に導いている。

1. アルツハイマー型認知症について

各種医学図書等の文献記載によれば, アルツハイマー型認知症は, 緩やかにかつ不可逆的に進行し, 初期・中期・後期, あるいは軽度・中等度・高度といった段階に分けられることが認められる。

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) 平成 23 年 9 月 9 日上告棄却

(2) 本件特許(発明の名称: 環状アミン誘導体)の請求範囲の概要は次のとおりである。

請求項 1 環状アミン誘導体化合物又はその薬理学的に許容できる塩。

請求項 2 請求項 1 記載の物質を有効成分とするアセチルコリンエステラーゼ阻害剤。

請求項 3 請求項 1 記載の物質を有効成分とする各種老人性痴呆症治療・予防剤。

請求項 4 各種老人性痴呆症がアルツハイマー型老年痴呆である請求項 3 記載の治療・予防剤。

請求項 5 及び請求項 6 化学的製造法

2. 先の承認処分と本件承認処分における軽度及び中等度アルツハイマー型認知症並びに高度アルツハイマー型認知症の違いについて

各種医学書籍はアルツハイマー病ないしアルツハイマー型認知症を1つの疾患として扱い、それを初期・中期・後期、あるいは軽度・中等度・高度といった段階に分けていることが認められる。書証の記載に照らすと、被告及び当局はアルツハイマー型認知症をその重症度に応じて軽度、中等度及び高度に分けていることが認められる。そうすると、先の承認処分及び本件承認処分における「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症」と「高度アルツハイマー型認知症」は実質的に異なる疾患というよりも、アルツハイマー型認知症という1つの疾患を重症度によって区分したものであると認めるのが相当である。

本件承認処分は、軽度及び中等度アルツハイマー型認知症と高度アルツハイマー型認知症に差異があることを前提としていると認められる。

3. 先の承認処分と本件承認処分における本件医薬品の薬理作用について

書証によれば、本件医薬品の薬理作用は、軽度及び中等度アルツハイマー型認知症、高度アルツハイマー型認知症のいずれにおいても、アセチルコリン(Ach)を分解する酵素であるアセチルコリンエステラーゼ(AChE)を可逆的に阻害することにより脳内Ach量を増加させ、脳内コリン作動性神経系を賦括する点では同じであり、高度アルツハイマー型認知症患者に対してはより高用量のAChE阻害剤を用いてAChEを強く阻害するために用量が1日10mgに増量されていることが認められる。

4. 本件承認処分に至る経緯

書証によれば、日本では、本件承認処分前において、①塩酸ドネペジルは軽度及び中程度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制を効能・効果として承認されていたが、高度のアルツハイマー型認知症に対する承認はいかなる薬剤に対しても一切なされていなかった、②塩酸ドネペジルについて、対象患者に高度アルツハイマー型認知症患者も加えた「アルツハイマー型痴呆における痴呆症状の進行抑制」を効能・効果とする本件承認申請がなされた、③この申請が当局において審査され、高度のアルツハイマー型認知症では、これまでの2倍量が投与されることに対し

て安全性上の懸念が示されたが、適切に増量することにより大きな問題はなく、高度アルツハイマー型認知症の進行抑制に使用できる薬剤を初めて提供する意義はあり、本件承認申請は承認可能とされた、④日本人高度アルツハイマー型認知症患者を対象とした国内臨床試験において有効性を示したことから、塩酸ドネペジルを重症度によらず認知症症状の進行を抑制する薬剤と位置づけることが、専門協議において支持された、⑤当局は、本件承認申請を承認して差し支えないとの最終的な判断をしたことが認められる。

5. 先の承認処分における用途と本件承認処分における用途の同一性について

塩酸ドネペジルが軽度及び中等度アルツハイマー型認知症症状の進行抑制に有効かつ安全であることが確認されていたとしても、高度アルツハイマー型認知症症状の進行抑制に有効かつ安全であるとするには、高度アルツハイマー型認知症の患者を対象に塩酸ドネペジルを投与し、その有効性及び安全性を確認するための臨床試験が必要であったと認められる。そして「用途」とは「使いみち。用いどころ。」を意味するものであり、医薬品の「用途」とは医薬品が作用して効能又は効果を奏する対象となる疾患や病症等をいうと解され、「用途」の同一性は、医薬品製造販売承認事項一部変更承認書等の記載から形式的に決めるのではなく、先の承認処分と本件承認処分に係る医薬品の適用対象となる疾患の病態(病態生理)、薬理作用、症状等を考慮して実質的に決すべきであると解される。対象となる疾患がアルツハイマー型認知症であり、薬理作用は同じでも、先の承認処分と後の処分との間でその重症度に違いがあり、先の承認処分では承認されていないより重症の疾患部分の有効性・安全性確認のために別途臨床試験が必要な場合には、特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって政令で定めるものを受ける必要があった場合に該当するものとして、重症度による用途の差異を認めることができるというべきである。よって、本件においては、前記判示のとおり、疾患としては1つのものとして認められるとしても、用途についてみれば、先の承認処分における用途である「軽度及び中等度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」と本件承認処分における用途である「高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」が実質的に同一であるといえないとして、存続期間の延長登録無効審判請求を不成立とした審決は、そ

の判断の結論において誤りはない。

6. 原告らの主張する弊害について

軽度及び中等度アルツハイマー型認知症に対しては後発薬を使用できるが、高度アルツハイマー型認知症に対しては後発薬は使用できないことになるという事態が医療現場に混乱が生じさせるものであるとの主張自体をあながち理由のないものとすることはできないが、原告らの指摘する医療現場に混乱が生じるおそれや先の承認処分と本件承認処分のいずれもアルツハイマー型認知症という点では用途が同じであることを理由にして、先の承認処分と本件承認処分の用途が同じであるということとはできない。

以上の点について検討した結果、原告らの取消事由は理由がないと結論した。

なお、本件上告は不受理とされた。

Ⅲ. 検討

1. 本件判決について

本件における争点は、塩酸ドネペジルについての軽度及び中等度アルツハイマー型認知症への適用と高度アルツハイマー型認知症への適用が同一の用途といえるか否かという点にある。

本件判決においては、軽度及び中等度アルツハイマー型認知症と高度アルツハイマー型認知症は同一の疾患であるが、重症度が異なる患者への適用は用途の差異を認めることができると判断された。

そもそも特許権存続期間延長登録制度の規定⁽³⁾は特許法67条2項に定められており、存続期間の延長が認められる要件として、その特許発明の実施について安全性の確保等のための政令で定める処分すなわち政府の法規則に基づく許認可を得るにあたり、所要の実験によるデータの収集およびその審査に相当の期間を要することから、特許発明の実施をすることができない期間があったこととしている。そして、対象となる法規則は、薬事法ならびに農薬取締法とされている(特許法施行令第3条)。

医薬品について安全性の確保等のための許認可取得の定めは、薬事法14条(医薬品等の製造販売の承認)におかれている。承認にあたっては、医薬品の名称、成分、分量、構造、用法、使用方法、効能、効果、性

能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査がなされることとされている。医薬品の製造販売をしようとする者は、品目ごとに製造販売承認を得なければならない。

一方、特許法67条の3第1項1号において、その特許法の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないときは、存続期間延長登録の出願について拒絶するものとされている。すなわち、薬事法14条の処分を受けたものであっても、特許庁は独自の判断で、延長登録の認否を行うこととなる。

特許権存続期間延長登録出願の審査基準⁽⁴⁾においては、処分において特定される事項のなかで物(又は、物と用途)が最も重要な事項であるとしている。実務上は、「物」は「有効成分」、「用途」は「効能・効果」と解されており、医薬品の製造承認が複数あるときは「有効成分」と「効能・効果」の同一性に基いて延長登録認否の判断を行い、「有効成分」と「効能・効果」が同一の場合は、後願は拒絶されてきた。

本件においては、先行処分と後行処分の「用途」の同一性が争点であったが、要は「用途」を「効能・効果」と解釈することの妥当性ならびに「効能・効果」の具体的内容が論点であろう。

知財高判平成19年9月27日(平成19年(行ケ)第10016号および第10017号、以降「ベクロメタゾン事件」という)においては、医薬品の「用途(効能・効果)」について次のように説示された。

『一般に「用途」とは「使いみち。用いどころ。」(広辞苑第五版)を意味するところ、このような「用途」の通例の意義によれば、医薬品の「用途(効能・効果)」、すなわち当該医薬品の「使いみち」とは、医薬品が作用して効能又は効果を奏する対象となる疾患や病状等をいい、これに対し、医薬品の投与間隔、投与量、摂取方法など、当該疾病に対して医薬品が効能又は効果を発揮するための具体的な方法等を「用法及び用量」というと解すべきである。』

『医薬品の「効能・効果」という用語の意義について、薬事法と特許法で別異に解すべき理由はなく、その通常の意味内容に照らせば、当該医薬品が適用される疾患をいうと理解することが相当である。もとより、「用途(効能・効果)」の異同は、先の処分とその後の新たな処分に係る医薬品製造承認書の形式的な記載により直ちに決することができるものではないが、両処分

(3) 特許庁編「工業財産権法逐条解説」217頁(発明協会、第18版、2010年)

(4) 特許庁編「特許・実用新案審査基準」第IV部、3頁

に係る医薬品の適用対象となる疾患名が同一である場合には、新たな処分に係る医薬品の適用対象がその病態等に照らして実質的に異なる疾患と認められ、あるいは、当該治療法における医薬品の薬理作用が先の処分とは異なるなどの事情が認められない限り、その「用途(効能・効果)」は同一であるというべきである。』

本件判決は、「医薬品の「用途」とは医薬品が作用して効能又は効果を奏する対象となる疾患や病症等をいうと解され、「用途」の同一性は、医薬品製造販売承認事項一部変更承認書等の記載から形式的に決するのではなく、先の承認処分と本件承認処分に係る医薬品の適用対象となる疾患の病態(病態生理)、薬理作用、症状等を考慮して実質的に決すべきであると解される。」と説示しており、ベクロメタゾン事件判決において示された考え方と基軸を一にしている。そして、アルツハイマー型認知症にあっては重症度が異なれば実質的に異なる疾患であると判断した。

これまでの本件判決に関する評釈⁽⁵⁾⁽⁶⁾は、いずれも判決を支持している。医薬品の患者への投与における安全性確保のために処分が必要であり、処分のためにアルツハイマー型認知症治療薬としての特許発明の完全実施が侵食されるところがあったと認められることから、筆者も本件判決の結論を支持するものである。しかし、本件判決で示された「用途」を「効能・効果」とする限定解釈を維持しつつ、疾患の重症度によって「用途」の異同を判断したことが合理的な判断といえるかという点には疑問を感じる。同一疾患名で薬理作用も同一である医薬品の「用途」の異同が争点となった過去の事例(後述)では、いずれも「用途」は同一と判断されてきた。本件において、「用途」は「効能・効果」として解釈しつつ、これまでと異なる結論に至った判断基準はどこにあるのかという点が判然としない。今後の実務においても、重症度が異なる疾患を対象として先行処分と後行処分を受けた場合に後行処分についても特許期間延長を認められるか否かについて本件判決をもとに予測することは難しいであろう。

2. 過去の事例との比較

前述の「ベクロメタゾン事件」では、先行処分の用途は「気管支喘息(a)全身性ステロイド剤依存の患者におけるステロイド剤の原料又は離脱(b)ステロイド剤以外では治療効果が十分得られない患者」で、後行処分

の用途は、先行処分の用途範囲を除く気管支喘息であった。「ベクロメタゾン事件」の裁判所判断は、「疾患名が同一であって疾患の病態、病理作用等を考慮して実質的な見地からすると、先行処分と後行処分の用途は同一である。」というものであった。

また、知財高判平成19年1月18日(平成17年(行ケ)第10724号～第10726号、以降「ラベプラゾール事件」という)においては、先行処分の用途は「逆流性食道炎」で、後行処分の用途は「再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎」であった。「ラベプラゾール事件」の裁判所判断は、「先行処分と後行処分は、医薬品の薬理作用が同一であり、投与される対象となる疾患の病態が異なるということはできず、実質的には投与期間を延長することに意義があるものであるから、用法及び用量を異にするにすぎず、用途(効能又は効果)は同一である。」というものであった。

「ラベプラゾール事件」、「ベクロメタゾン事件」及び本件のいずれの判決においても、「用途」は「効能・効果」と限定的に解釈されているが、先の二件の事例では「用途」は同一と判断され、本件のみが「用途」が異なると判断された。しかし、これらの判決を比較しても、「同一疾患、同一薬理作用であっても、実質的に異なる疾患」に該当するか否かの合理的かつ統一的基準を見出すことはできない。

生田ら⁽⁷⁾は本件判決とベクロメタゾン事件判決を比較検討し、両判決では「用途」の解釈が異なると指摘しつつ、「本件判決は、用途の同一性を、単に効能・効果の同一性のみから判断するのではなく、重症度の違いによる臨床試験の必要性といった、本件事案に特有の事情を考慮して、具体的かつ実質的に判断した」と評した。しかし、「用途」を「効能・効果」と解釈している点においては両判決に共通している。むしろ効能・効果の同一性を判断する基準が異なるとみるべきであろう。

本件においては、高度アルツハイマー型認知症に対しては塩酸ドネペジルの投与量が倍増するため安全性を確認する必要があったとされるが、これは安全性確保のための処分が必要であった事由として理解できるものである。すなわち、臨床試験の必要性においては投与量の倍増による患者への安全性確認が重要であったことは明白であり、このことが「重症度の違いによる臨床試験の必要性」に反映されたものであろう。「ラ

(5) 松居祥二「判研」AIPPI, Vol.56 No.6 (2011)346-359頁

(6) 生田哲郎、森本晋「判批」The Invention, 2011年6月号(2011)37-39頁

(7) 生田哲郎、森本晋・前掲注(6)

ペプラゾール事件]判決によれば、用法及び用量を異にすることは、後行処分による特許期間延長の事由とは認められないとされる。投与量を倍増させて重症度の高い患者にも適用するという本件の後行処分について、用量の倍増という実質の問題について触れることを排除したまま、重症度の程度にのみ基づいて用途の差異の有無を論じたことは、「用途」の限定解釈に囚われた論理付けであるように見受けられる。

医薬品における「物」を「有効成分」とし、「用途」を「効能・効果」とすると限定的に解釈することについてはこれまでも批判的な学説⁽⁸⁾があったが、近年の判決においては、従来の「物」を「有効成分」とする限定解釈とは異なる解釈が表れてきている。

知財高判平成 21 年 5 月 29 日⁽⁹⁾(以降、パシーフカプセル事件という)においては、『「政令で定める処分」が薬事法所定の承認である場合、「政令で定める処分」の対象となった「物」とは、当該承認により与えられた医薬品の「成分」、「分量」及び「構造」によって特定された「物」を意味するものというべきである』と説示された。さらに、パシーフカプセル事件の最高裁判決⁽¹⁰⁾においては、「特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法 14 条 1 項による製造販売の承認(後行処分)に先行して、後行処分の対象となった医薬品(後行医薬品)と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品(先行医薬品)について同項による製造販売の承認(先行処分)がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれかの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということとはできないというべきである。」と判示された。この最高裁判決は、処分を要する物は有効成分に限定されないこと(この事案においては、有効成分を包むカプセル被覆材の化学物質組成に係る特許発明が存する)ことを判示した。パシーフカプセル事件における知財高裁ならびに最高裁の説示するところは、「医薬」における「物」は、薬理作用を有する薬効成分のみによって成立するものではなく、患者体内での薬効成分の放出・送達の制御(平易な言い方をすれば「薬の効かせ方」と表現できよう)に係る剤型や被覆剤組成物なども含まれるということである。

IV. 結言

特許権存続期間延長登録の認否において「用途」の同一性が争われた事例は、前述のように複数あるが、「用途」を「効能・効果」と限定解釈することについての議論はこれまでほとんどなされていない。

本件判決では、用途の同一性についてのみ争われ、判決は実質的に同一ではないと判断した。結論に異はないものの、「用途」を「効能・効果」とのみ限定解釈することが実質的な観点からみて合理性があるとは思われず、また、過去の裁判例と比較しても統一的な判断基準が示されたとも考え難い。「物」についての限定解釈が見直される状況にある中、「用途」の限定解釈の見直し、ならびに「物」と「用途」の同一性についての統一的な判断基準の明示が望まれる。

(8) 平嶋竜太『特許権存続期間延長制度に係る規定の合理的解釈』L & T, No.46(2010)45-58 頁

(9) 知財高判平成 21 年 5 月 29 日, 平成 20 年(行ケ)第 10458 号

(10) 最 1 小判平成 23 年 4 月 28 日, 平成 21 年(行ヒ)第 324 号~第 326 号

美容製品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品を指定商品とする、女性の胴体部分をモチーフとした容器の形状に係る立体商標の登録出願について、商標法3条2項の適用を受けた事例 (知財高判平成23年4月21日、判時2114号9頁、判タ1349号187頁)

安田 和史^(*)

I. 事実の概要

原告は、商標登録出願(国際登録第600167号・指定商品第3類:美容製品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品。ただし、平成20年(2008年)12月17日付け国際登録簿に記載された限定の通報によるもの)をしたが、それに対し特許庁は拒絶査定(平成20年6月27日)をした。そこで、原告は審判請求(平成20年10月7日[不服2008-650143号])をした。

特許庁は、本願商標の形状が、指定商品との関係において、本体部分と蓋及び噴霧器部分からなる化粧品の収納容器として採用しうる形状の一形態と容易に認識できるものである。そして、当該形状は収納容器の形状に特徴を持たせたものを多種類採用し、販売することが一般的である化粧品業界において「商品の収納容器の機能や美観を効果的に際立たせるための範囲内」と理解され、「自他商品識別力を有するものとは認められない」から、「これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状(容器)そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎない」として、商標法3条1項3号に該当する。さらに、「使用に係る商品『香水』以外の商品が含まれる」ことから、「使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のもの」にあらず、商標法3条2項に該当するものと認められないことから、原告による審判請求は成り立たないと審決した(以下、「本件審決」という)。

本件は、原告が本件審決には商標法3条1項3号および同法3条2項に係る取消事由があると主張して、その取消しを求めた事案である。

II. 判旨 請求認容(確定)

II-1. 商標法3条と立体商標における商品等の形状

商標法3条1項3号、同法2項の趣旨について、

同法3条1項3号に該当する商標は、「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものとして、商標登録の要件を欠くが、使用をされた結果、自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである」。

「商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定するが(商標法2条1項、同法5条2項)、同法4条1項18号において、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は、同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと、商品及び商品の包装の立体的形状のうち、その機能を確保するために不可欠な立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないものとしたものと解される」。

「商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状」は、「直ちに商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるもの」とはいえない。

①商品等の製造者、供給者の観点からすれば、商標としての機能(出所表示機能ないし自他商品識別機能)を果たすものとして採用するものとはいえないこと、②需要者の観点からしても、「商品等の出所を表示し、自他商品を識別するために選択されたものと認識する場合は多くない」。このような形状は、「特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用される標章のみからなる商標として」商標法3条1項3号に該当する。

また、このような形状は「同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことを理由として当該形状を特

(*) 校友、株式会社スズキアソシエイツ、電気通信大学産学官連携研究員

定人に独占使用を認めることは、公益上適当でない。[よって、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても]商標法3条1項3号に該当する。

「商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても、商品等の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられ、又は使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるものとされている」(商標法3条2項)。

II-2. 商標法3条1項3号該当性

本願商標の形状は、著名なデザイナーが香水の容器として、「女性の身体のラインをイメージしてデザインしたものである」。

香水等の容器の形状が、人間の身体等をモチーフとした容器は存在するが、「女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した容器の形状を有するものは、他に見当たらない」。

本願商標の立体的形状のうち、「上部の蓋部兼噴霧器部分は、スプレーという機能をより効果的に発揮させるものであり、その下の容器部分の形状は、容器の輪郭の美感をより優れたものにするためのものであることが認められる」。

本願商標に係る立体的形状は、「一定の特徴を有するものではあるが、女性の身体をモチーフした香水の容器は、他にもあり、香水の容器において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるものとまでは認められない」。

「そうすると、本願商標の立体的形状は、本件審決時を基準として客観的に見れば、香水の容器について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ、また、香水の容器の形状として、需要者において、機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当するといふべきである」。

II-3. 商標法3条2項該当性

「立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、(1)当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、(2)当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断すべきである」。

「なお、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するが、機能を維持するため又は新商品の販売のため、商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと、使用に係る商品等の立体的形状が、出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」。

本願商標は、「女性の身体をモチーフとした香水の容器の中でも、本願商標のような人間の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した形状は、他に見当たらない」。「本願商標に係る香水は販売開始以降、パッケージデザインやボトルデザインの評価が雑誌等に数多く採り上げられ、今日に至っている」。このように、本願商標の立体的形状は、「一定の特異性を有しているということができ、その立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものである」。

原告は、フランスに本社を置く化粧品会社であり、「JEAN PAUL GAULTIER」(以下「ゴルチエ」という)という香水のブランドを有している。「原告は、平成5年、本願商標に係る立体的形状の容器に入れたジャンポール・ゴルチエ「クラシック」という名の香水〔以下「香水(C)」という。【図1】〕の販売を開始し、我が国においても、平成6年に販売を開始して、本件審決時まで販売を継続している」(〔 〕内評者)。

我が国における香水(C)の売上高は、「平成16年以降、年間4500万円から5800万円程度である」。香水(C)は、たびたび香水専門誌やファッション雑誌等に掲載され紹介されたり、広告されたりしている。我が国で販売され、雑誌等に掲載された香水(C)の形状は、「本願商標とはごく僅かな形状の相違が存在するものもあるが、実質的にみてほぼ同一の形状」である。「なお、その容器部分の色彩については、オレンジ色

等、本願商標と同一ではない色彩によるものや、衣装を思わせる装飾を施したものもあるが、使用された商品の形状と本願商標の立体的形状とがほぼ同一であることは、被告の自認するところである」。

「本願商標の容器部分が女性の身体の形状をモチーフにしており、女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した形状の容器は、他に見当たらない特異性を有することからすると、本願商標の立体的形状は、需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであって、平成6年以降15年以上にわたって販売され、香水専門誌やファッション雑誌等に掲載されて使用されてきたことに照らすと、本願商標の立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っており、香水等の取引者・需要者がこれをみれば、原告の販売に係る香水等であることを識別することができるという差し支えない」。

「以上の諸事情を総合すれば、本願商標は、指定商品に使用された場合、原告の販売に係る商品であることを認識することができ、法3条2項の要件を充足するといふべきである」。

Ⅲ. 評釈 判旨賛成。

Ⅲ-1. 本件の意義

本判決は、立体的形状のみから成る商品や包装の形状に係る商標の登録に関し、商標法3条1項3号の該当性を認め、同法3条2項の使用による識別力を認めたくえで立体商標登録を認めたものであり、この点において、マグライト事件⁽¹⁾やコカ・コーラ・ボトル事件⁽²⁾と類似の判断がなされている。

そもそも、立体商標制度が導入されて以降、①立体

的形状と平面標章の結合した商標、②立体的形状のみから成るがサインポストとして使用されることが予定される商標、③立体的形状のみから成る商品や包装の形状に係る商標(本稿において「立体的形状」という場合は、③を指すものとする。それ以外の場合は特記する。)において、審決・判決が示なされてきたが、特に形状や包装に関する立体商標登録は厳格に解釈・運用がなされ、登録が困難な状況が続いていた⁽³⁾。しかしながら、マグライト事件では、使用による識別力(商標法3条2項)があるとして、商標登録が認められた。それ以後、商標法3条2項の使用による識別力を認めたくえで立体商標登録を認めるとした判決が見られている⁽⁴⁾。また、商標法3条1項3号による生来的な識別力が認められた判決として、GuyLiAN チョコレート事件⁽⁵⁾がある。

以上であって、第一に、本件立体的形状に係る商標法3条1項3号の該当性の判断における独占適応性の有無について、GuyLiAN チョコレート事件の判断基準を採用せず、「同種の商品等について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状として」同法3条1項3号に該当するとした点において、コカ・コーラ・ボトル事件と同様の判断基準を採用していること、第二に、同法3条2項の該当性の判断について、マグライト事件やコカ・コーラ・ボトル事件に類似する判断基準を採用しており、商標ないし商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断しているが、前提となる事実と異なる点があり、特徴的な判断がなされていることから、実務上の参考となると思われる。

(1) 知財高判平成19年6月27日(判時1984号3頁)〔マグライト事件〕

(2) 知財高判平成20年5月29日(判時2006号36頁)〔コカ・コーラ・ボトル事件〕

(3) 東京高判平成12年12月21日(判時1746号129号)〔ボールペン事件〕、東京高判平成13年7月17日(判時1769号98号)〔ヤクルト第1事件〕、〔釣り具事件(同9件)〕、東京高判平成14年7月18日(裁判所ウェブサイト)〔飾り金具事件(同2件)〕、〔ゴールドケンチョコレート事件〕、東京高判平成15年8月29日(裁判所ウェブサイト)〔角瓶事件〕、東京高判平成15年10月15日(裁判所ウェブサイト)〔両面粘着テープ事件〕、知財高判平成18年11月29日(判時1950号3頁)〔ひよ子事件〕、知財高判平成23年4月21日(判時2114号26頁)〔JEAN PAUL GAULTIER“Le Male”立体商標事件〕、知財高判平成23年4月21日(判時2114号19頁)〔“L’EAU D’ISSEY”立体商標事件〕等。

(4) コカ・コーラ・ボトル事件・前掲注(2)、知財高判平成22年11月16日(裁判所ウェブサイト)〔ヤクルト第二事件〕、知財高判平成23年6月29日〔Yチェア事件〕等。

(5) 知財高判平成20年6月30日(判時2056号133頁)〔GuyLiAN チョコレート事件〕。この事件では、(A)原告によって創作され、(B)創業当時から長時間にわたって使用され、(C)他に同様の標章の存在を認めることができないことから、独占適応性があると認め、自他商品識別力欠如商標該当性について、チョコレート菓子の取引の実情からみた「一般的に使用される標章」について検討し、出願商標が従来の手法に従った表現手法については新規性がないが、需要者である一般消費者は、次回購入の標識とするに足りる程度に十分特徴的であって、「本願商標に係る標章は、4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマープル色の色彩が結合している点において新規であり、个性的であるから、この程度の識別力があれば、本願商標が付されたシーシェルバーを食した需要者である一般消費者はその味と新規な標章により次回の購入の可否を検討する際に他の同種商品と識別することが可能であるものと推認することができる」として法3条1項3号の該当性を否定したものである。

Ⅲ－２．商標法３条１項３号の該当性

従来の審決および判決では、立体的形状の商標法３条１項３号該当性について厳格な基準を用いるものが殆どであり、本判決もそれを踏襲するものであるといえよう⁽⁶⁾。

本判決では、商標法３条１項３号の該当性において、「商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であるから、同種の商品等に関する者が当該形状を使用することを欲することが予定され、公益上の観点から独占適応性を欠く」との判断を示している。この判断は、商標法３条１項３号の該当性を取引者・需要者の一般認識によつたワイキキ事件⁽⁷⁾・GEORGIA事件⁽⁸⁾で示された判断基準であり、平面商標と同様の判断基準を用いて本件立体的形状に関しての同法３条１項３号の判断を行っている⁽⁹⁾。

スプレー部分は別としても容器部分について「他に見当たらない」形状であるとの認定をし、「一定の特徴を有するものではあるが、女性の身体をモチーフした香水の容器は、他にもあり、香水の容器において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるものとまでは認められない」と判断している。「他に見当たらない」、「一定の特徴を有する」と認定し、「女性をモチーフにした香水の容器は他にもあり……」との判断は、「全くの同形状は見当たらないが、同じようなモチーフ(motif)の容器が他にもある」との解釈ができると思われる。すなわち、本件立体的形状を商標登録することによって「女性の身体をモチーフ」(題材、思想)としている形状にまで保護の範囲が及ぶことを懸念しているということになる。

本件香水瓶を保護することによる影響については、商標法２６条との関係が問題となる。確かに商標法２

条は、商標権の効力が及ばない範囲について規定されているが、その範囲については曖昧であることから、例えば判決で予定している女性の身体をモチーフとする範囲にまで実質的に保護が及ぶことを恐れ、競業者の使用が消極的になることも考えられる⁽¹⁰⁾。しかしながら、本件立体的形状を商標登録したとしても、商標法２６条との関係を考慮し、そのようなモチーフの容器に商標法による保護の範囲が実質的に広がることまで想定する必要があるのかという点については、判決において十分な検討がなされているとはいえず、また、立体的形状の保護範囲に関する学説上の議論も十分ではない。

香水は一般的に、容器に特徴的な装飾をして販売されることが多い。また、香水を購入する需要者も、香水瓶のデザインを頼りに香水を識別し購入することが多いと思われる。香水の販売は歴史が深く、香水を購入する需要者は、本件香水瓶のような「特異な」容器等の形状を識別することができる需要者が多いと思われる。さらに、本件の場合、２００８年(平成２０年)１２月１７日に行われた指定商品の限定によりその色合いは濃くなったとも見ることができると思われる。そのため、自他商品識別力や出所表示という観点からすれば、「他に見当たらない」形状である本件出願商標は商標法３条１項３号に該当しない余地があったようにも思える。しかし、GuyLiANチョコレート事件における、独占適応性の有無の判断について示されたような、(A)原告によって創作され、(B)創業当時から長時間にわたって使用され、(C)他に同様の標章の存在を認めることができないことから、独占適応性があると認めるといふ基準は採用されることはなかった。すなわち、創作時より長期間独占的に使用してきたことをもって競業者が当該形状の使用の必要性が無いから独

(6) なお、このような運用基準について厳格過ぎるのではないかとも思われる。学説においても議論が見られており、光野文子「判批」知財管理 58 巻 2 号(2008 年)192-193 頁は、特許庁とユーザーに立体商標の審査に関する温度差があると指摘する。足立泉「立体商標の現状と課題」『紋谷暢男教授古希記念知的財産法と競争法の現代的展開』555 頁(発明協会, 2006 年)は、運用基準が厳格であると批判する。生駒正文「判批」(判時 1999 号 190 頁)は、自他商品識別力の判断については、最終的にあらゆる事情を勘案して総合的に評価する必要がある、特許庁における審査・審判段階には馴染まないとして審査基準は厳しすぎではないとする。運用基準を評価するものとして、泉克幸「判批」速報判例解説知的財産法 No. 2.TKC.273 頁は、そもそも、立体的形状について「指定商品の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する立体商標は登録しない」とする要請を実現するためには、「普通に用いられる方法で表示する」を「厳格に運用・解釈する」ことになると述べる。さらに、小川宗一「商品の形状からなる立体商標の識別性」日本大学法学部創設 120 周年記念論文集[第 1 巻](2009 年)289 頁では、仮に運用基準を緩和すれば、「自他商品識別標識としての機能を果たし得ない商標に商標権を付与することは、取引秩序の確立・維持になんら貢献しないばかりか、競業者の営業活動が不当に圧迫されることになる」という弊害のみが生じてしまい、これは社会悪以外の何物でもない」と述べる。

(7) 最一小判昭和 54 年 4 月 10 日(判時 927 号 233 頁)

(8) 最一小判昭和 61 年 1 月 23 日(判時 1186 号 131 頁)

(9) 小川・前掲注(6) 286 頁によれば、「立体的形状の識別性の判断は、ワイキキ事件・GEORGIA 事件で示されたそれぞれの考え方が基本となる」。

(10) 玉井克哉「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』」『知的財産研究所五周年記念論文集知的財産の潮流』209 頁(信山社出版, 1995 年)「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』」は、26 条の規定があるものの、「登録商標権に基づく禁止権の範囲に入るとの主張がなされたとき、侵害訴訟の判決が確定するまで成否のわからないことがある。それゆえ、競業者としては、差止等の危険を回避するため、実体法上は許された標章の使用を手控えざるをえないことがありうる」と指摘する。

占適応性があるとするのではなく、「同種の商品等について同一の変更、装飾等が施された商品等が市場において実際に存在していなくても」競業者の採用し得る範囲であるという前提の下、独占適応性が否定されたと考える⁽¹¹⁾。

本判決では、立体的形状についての独占適応性を判断するにあたって重要な示唆があると思われる。確かに、商品における容器のデザインにおいて、デザイナーはいわゆる「定石の範囲」にデザインを収めようとするところがある。その理由の一つとして、商品のイメージや需要者を前提として一定の形状の中に収めた方が良いとの考えがあるからである。本件香水瓶は、女性向けの香水を入れるための容器であるから、女性の身体をモチーフとしていることは「定石の範囲」といえるかもしれない。この点、他の競業者が欲し得るモチーフということになるのだとの前提に立てば、本件の商標法3条1項3号の該当性の判断について、女性の身体をモチーフとする形状にまで広く保護が実質的に及ぶことを懸念していることから消極的な判断が行われたと見ることができる。すなわち、競業者が欲するような「公益上の観点から独占適応性を欠く立体的形状とは、本件立体的形状のように独占適応性の判断の基準となるべき一般的形状が定まらない容器であって、形状に何らかのモチーフがある場合は、そのモチーフ自体を基準として、同種の商品等について同一の変更、装飾等が施された商品等が市場において実在しているから独占適応性が欠如していると判断されたのだと思われる。

結論については、どこに独占適応性に係る判断の基準を置くかというあてはめの問題であり、今後裁判所がどのような基準を設定するのか注目される。

なお、マグライト事件等では、意匠法による保護を

潜脱するとの趣旨から、「自由競争の不当な制限にあたり公益に反する」とする判断基準⁽¹²⁾、あるいは、商標法4条1項18号の趣旨を勘案して同法3条1項3号の該当性を導く判断基準が採用されていたが、本判決においてはどちらも採用されておらず、同法3条1項3号の趣旨そのものから判断を導いていることは、前記どちらの判断基準も法的根拠が十分であるとは言い難いと思われることから評価したい。

Ⅲ-3. 商標法3条2項該当性

商標法3条2項の主張を行う場合には、原則的に使用商標と出願商標の同一性が求められる。ただし、全体観察の上で、(i)立体的形状部分と出願商標が同一であり、(ii)付された平面商標が不可欠とする理由が無いこと、(iii)かつ、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができるに至っていることの客観的な証拠の提出があったときには、提出された証拠から、使用に係る商標の立体的形状部分のみが独立して、自他商品又は役務を識別するための出所表示としての機能を有するに至っていると認められるか否かについて判断することになる⁽¹³⁾。

前記(i)および(ii)については、コカ・コーラ・ボトル事件等の従来判決から参酌すると、厳格とはいえない判断が行われる傾向がある。問題となるのは、(iii)であるが、例えば広告、売上、市場規模、使用期間、使用時期、使用地域等を立証することになる。また、有効な立証方法として、コカ・コーラ・ボトル事件やヤクルト第二事件で行われた需要者からの消費者調査が参考になる。

判決では、(1)当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、(2)当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模

- (11) 小川・前掲注(6) 287頁は、商標法「3条1項3号に掲げる商品の記述的な表示からなる商標を『独占適応性を欠く商標、自他商品識別力を欠く商標』と擬制して」あり、「出願人以外に他に誰も使用している事実が無くても本号の適用があり得る」とする。
- (12) このような判断については、マグライト事件・前掲注(1)、コカ・コーラ・ボトル事件・前掲注(2)で述べられている他、川瀬幹夫「商品・包装の形状に係る立体商標(日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第29号商標の基本問題について―商標の識別性と商標の機能を中心として)」パテント64巻5号(2011年)70頁では、「商品等の形状は如何に特異なものであっても機能・美感の向上に由来し、一時的な意味合いはその点にしか存在しないのであるから、本来的な自他商品識別力を備えることはないものであり、その点を明確にした本判決の判示は見事なものという外ない」と評価する者がいる。しかしこの判断基準については批判がある。その理由として、土肥一史「判批」判例時報2084号/判例評論620号(2010年)176頁では、そもそも商標法には、商標法29条・同法33条の2・同法33条の3の調整規定があるほか、意匠法あるいは商標法における保護はその者の自由であって、この問題は「商標としての使用の範囲の保護であり、他者との調整は混同を排除する措置の有無の問題となるに過ぎない」として、「自由競争の不当な制限に当たり公益に反する」ものを同法「3条2項により商標登録を認めてよいはずが無い」とし、パリ条約6条の五B2、TRIPs協定15条1の趣旨から、立体的形状を商標法3条1項3号に該当するか否かの判断は、自他商品識別の有無であり、その判断は「当該指定商品の形状として一般的に見られるものあるいはありふれたものからの隔たりから認められなければならない」とする。同趣旨の学説として、佐藤百合子「判批」AIPPI53巻2号(2008年)98頁がある。この考え方は、「調味料又は香辛料用挽き器」(商標登録第4925446号)[以下、香辛料用挽き器審決]で示された判断基準と軌を一にしていると思われる。しかし、指定商品によっては、一般的といえる形状の判断が難しいものもあると思われる。なお、この香辛料用挽き器審決について小川宗一教授より、日本大学法学部国際知財研究所研究会(2011年7月27日)にて「新規開発商品の形状については、一見しただけでは、その用途・機能を認識・理解しえない場合が少なくなく、その商標登録の可否は慎重であるべきだ。本件の場合も、この種の機能を持った商品を作ろうとしたら、誰が作っても似たような形状にならざるをえないのではないのか」とのご指摘をいただいた。
- (13) 商標審査便覧41.200.51「立体商標の識別力の審査に関する運用について」。

等の使用の事情を総合考慮して判断すべきであるとの判断基準が示されており、商標法3条1項3号の判断の際には認定され、その判断の際には消極的に評価された「他に見当たらない特異性」が同法3条2項の判断をする際には評価されている。そして、コカ・コーラ・ボトル事件等と比較すると新たな調査の必要性は、ほとんど無く、過去に関する資料があれば十分に立証できるような情報ばかりであって、売上もそれほど多くは無いのだが「販売地域、販売数量や宣伝広告費等が……必ずしも明らかではないとしても、その形状の特徴から自他商品識別力を獲得することはあり得るし、香水は安価な日用品とは異なるものであり、香水専門誌やファッション雑誌等による宣伝広告をみた需要者は、その特徴的な容器の形状から、原告の出所に係る商品であることを認識し得る」と評価し使用による識別力(商標法3条2項)を認めた。

本件の特徴として、原告は指定商品について限定を行い対象となる需要者を絞り込んでいる。これにより、香水やその周辺に関心がある需要者に限られ、その需要者は、出所を識別できると認めている。また、「他に見当たらない特異性」により、判断基準で示された(1)の認定が重視されており、判断基準で示された(2)が、従来の判断と比較して簡単な立証に止まっても、総合的に判断して商標法3条2項に該当すると判断がなされたと思われる。更に、マグライト事件やコカ・コーラ・ボトル事件では、(1)の基準について、独占的に使用してきた商品の類似品が出た際に、法的措置を採ってきた等との事実認定がある。すなわち、類似品が出る等、他の競業者が当該容器の形状について使用する意思があった現れであり、より詳細な立証を要したことは妥当であろう。本判決においては、法的措置等を行うまでもなく類似品が存在しないため、原告以外に本件立体的形状を使用する意思がなく「公益的な見地から商標登録を認めないとする要請」が後退し、前述のように判断が緩やかになされたと思われる⁽¹⁴⁾。なお、他の多くの会社において出願商標が使用されていた事実により商標法3条2項の判断を否定した判例⁽¹⁵⁾があり、「出所識別力の獲得について否定的に参酌⁽¹⁶⁾」されたものと解釈されているが、本件はその反対解釈と位置づけることもできよう。

本件の関連事件として、知財高判平成23年4月21

日(判時2114号26頁,判タ1349号197頁)〔JEAN PAUL GAULTIER“Le Male”立体商標事件〕【図2】および、知財高判平成23年4月21日(判時2114号19頁,判タ1349号203頁)〔“L’EAU D’ISSEY”立体商標事件〕【図3】がある。

【図1】



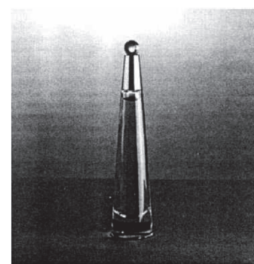
CLASSIQUE

【図2】



Le Male

【図3】



L’EAU D’ISSEY

(14) 知財高判平成19年10月31日(裁判所ウェブサイト)〔DB9事件〕等においても法3条2項に該当する場合については、「公益的な要請は喪失した」と解されている。
 (15) 東京高判昭和62年12月3日(無体財産例集19巻3号505頁)〔ALLROUND事件〕, 東京高判昭和62年12月3日(判工所2621の109頁)〔オールラウンド事件〕。
 (16) 田村善之「商標法概説」190頁(弘文堂, 第二版, 2000年)。

「喜多方ラーメン」という標準文字からなる地域団体商標としての登録出願が、出願人又はその構成員の業務に係る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とはいえないと判断された事例 (知財高判平成22年11月15日、判時2115号109頁)

鈴木 信也^(*)

I. 事実の概要

福島県喜多方市に所在する、同市内のラーメン店が加入する協同組合である原告は、指定商品及び指定役務を第30類「福島県喜多方市産のラーメンのめん、福島県喜多方市産の即席ラーメン」及び第43類「福島県喜多方市における又は福島県喜多方市を発祥地とするラーメンの提供」とする商標「喜多方ラーメン」(以下、「本件商標」とする)を地域団体商標として登録出願した(その後の手続補正により、指定商品を削除し、指定役務は第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」に減縮されている)。その後、本願商標は商標法7条の2第1項(以下「法」とする。商標法以外の法の場合は特記する)の要件を具備しないと理由で拒絶査定を受けた。それに対し、原告は不服審判請求(平成20年5月7日[不服2008-11461号])をした。特許庁は本願商標について、「これが使用をされた結果原告又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして、例えば、福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者の間に広く認識されているものということとはできない。」と判断し、本件審判の請求は成り立たないと審決した(以下、「本件審決」とする)。

本件は、原告が本件審決には法7条の2第1項の解釈及び同法7条の2第1項の該当性に係る取消事由があると主張して、その取消しを求めた事案である。

II. 判旨 棄却(上告不受理決定[確定])

II-1. 法7条の2第1項の解釈

法7条の2が定める地域団体商標の趣旨について、「その立法経緯にかんがみると、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、いわゆる『地域ブランド』として用いら

れることが多い地域の名称及び商品ないし役務の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する趣旨に出たものである」。

「そして、1項柱書で、当該『商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又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』ことが要求されているのは、上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標である地域団体商標の登録をすると、構成員でない第三者による自由な商標(表示、名称)の使用が制限されることになるので、かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで、出願人たる団体の使用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためであり、あるいは構成員でない第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に、出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためであると解することができる」。

法3条2項では、「『何人の業務に係る商品又は役務であることを認識できるもの』との要件、すなわち識別力を発揮できるまでの程度の要件を充たさなければならぬのに対し、7条の2第1項柱書では、使用により『自己又はその構成員の業務に係る商品又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』との要件を充たすことを要件としており、前記の地域団体商標の立法経緯を踏まえてみると、後者の要件は前者の要件を緩やかにしたものと同解するのが相当ということになる」。

「しかし、この要件緩和は、識別力の程度(需要者の広がりないし範囲と、質的なものすなわち認知度)についてのものであり、当然のことながら、構成員の業務との結び付きでも足りるとした点において3条2項よりも登録が認められる範囲が広がったのは別としても、後者の登録要件について、需要者(及び取引者)からの当該商標と特定の団体又はその構成員の業

(*) 校友、弁理士、沖電気工業株式会社 研究開発センタ知的財産権部

務に係る商品ないし役務との結び付きの認識の要件まで緩和したものではない。「この登録要件は法律の解釈上導かれるものであり、立法経過や立法趣旨にも反するものではない」。

「以上のとおり、審決の7条の2第1項の解釈に誤りはなく、『商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又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た』との要件の充足の有無を判断するに際して、審決が説示したとおり、実際に使用している商標及び役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)、広告宣伝の方法及び回数、一般紙、雑誌等の掲載回数並びに他人の使用の有無等の事実を総合的に勘案するのが相当である」。

II-2. 法7条の2第1項の該当性

喜多方市内のラーメン店に占める原告の構成員の割合について、「審決時点の平成21年11月12日当時、喜多方市内のラーメン店(通常の食堂や、スナック等でラーメンの提供を行う事業者を含む。)のうち営業を継続している店舗は92店あったところ、原告に加入しているラーメン店は43店であるから、後者が前者に占める割合は47%程度であり、前者のうち『喜多方ラーメン』の表示を使用しているラーメン店(73店)に限っても、原告の構成員のラーメン店が占める割合は59%程度であった」。

「他方、営業を継続している喜多方市内のラーメン店であるA食堂、Bは審決当時、原告に加入していないが(なお、Bは審決後に原告に加入した。)、繰り返し観光情報誌や旅行雑誌等で、喜多方ラーメンを提供するラーメン店として紹介されている」。

「そうすると、原告の構成員であるラーメン店が喜多方市内のラーメン店に占める割合は半数弱であり、統計上の視点を変えてもせいぜい6割弱にとどまるのであり、しかも、全国的に知られる有力な喜多方市内のラーメン店が原告に加入していないことになる」。

喜多方市外の事業者による「喜多方ラーメン」の表示ないし名称の使用に関して、「喜多方市外のラーメン店チェーンである『会津喜多方ラーメン蔵』は、昭和63年以降、東京都内の新橋、赤羽などに16店を展開し、株式会社アールフードシステムは『会津喜多方ラーメン\蔵太鼓』の商標登録(登録第3331065号、平成9年7月11日登録)を受けて、ラーメン店チェーンである『会津喜多方ラーメン蔵太鼓』を新宿などで12店を展開し、株式会社麺食は、『会津・喜多方ラ

メン\坂内\ばんない』(登録第3010657号、平成6年11月30日登録)、『会津・喜多方ラーメン\KOBOSHI\小坊師』(登録3280878号、平成9年4月18日登録)、「会津・喜多方ラーメン\喜多方坂内食堂姉妹店\こぼし\小坊師」(登録4861996号、平成17年5月13日登録)、「喜多方ラーメン坂内」(登録4861997号、平成17年5月13日登録)の各商標登録を受けて、ラーメン店チェーンである『喜多方ラーメン坂内』を東京都内などで19店(昭和63年以降)、ラーメン店チェーンである『喜多方ラーメン坂内・小法師』を東京都内や岩手県内などで37店展開し、かつ千葉県蘇我市内で『喜多方ラーメン坂内・喜多方食堂』を運営しているし、株式会社高蔵は、愛知県半田市内などで『喜多方ラーメン高蔵』、『喜多方ラーメン麵街道』、『喜多方ラーメン麵龍』の名称でラーメン店6店を運営しており、これらのほかにも喜多方市外で『喜多方ラーメン』の表示を使用してラーメンの提供を業とする事業者が存在する」。

「そして、上記のラーメン店チェーン『喜多方ラーメン蔵』などが、審決時までには相当長期間にわたり、『喜多方ラーメン』の文字を含む表示ないし商標を使用して、ラーメン店の営業を継続してきたことは明らかである」。

「そうすると、少なくとも喜多方市外、とりわけ喜多方市から遠隔する東京都内などの需要者及び取引者においては、『喜多方ラーメン』の表示ないし名称と、本願商標の指定役務たる『福島県喜多方市におけるラーメンの提供』との結び付きは相当程度希薄化しているということになる」。

「前記事情及び事実を総合勘案すると、審決が判断する通り、原告(その前身たる団体を含む。)又はその構成員が『喜多方ラーメン』の表示ないし名称を使用し、喜多方市内においてラーメンの提供を行うとともに、指定役務『福島県喜多方市におけるラーメンの提供』に関する広告宣伝活動を積極的に行っていたとしても、喜多方市内のラーメン店の原告への加入状況や、原告の構成員でない者が喜多方市外で相当長期間にわたって『喜多方ラーメン』の表示ないし名称を含むラーメン店やラーメン店チェーンを展開・運営し、かつ『喜多方ラーメン』の文字を含む商標の登録を受けてこれを使用している点にかんがみると、例えば福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者において、本願商標が原告又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして、広く認識されているとまでいうことはできないというべきである」。

Ⅲ. 評釈 判旨賛成

Ⅲ-1. はじめに

本件は、地域団体商標として出願された商標「喜多方ラーメン」が、法7条の2第1項で定める周知性を欠くとして、原審の審決が維持された事例である。

平成17年法律第56号により改正された商標法において、地域団体商標制度が導入された。地域団体商標とは、地域の名称を含む商標を保護することにより、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図るため、一定の制約条件の下、地域の名称及び商品の普通名称のみからなる商標等について地域団体商標の登録を可能とする制度である。制度導入後、全国各地の事業者から多数の出願がなされており、地域事業者による本制度への期待が窺える。一方、本制度に関する判決例はこれまでになく、学説上の議論も十分であるとはいえない⁽¹⁾。本件は、地域団体商標の登録可否に関する初めての知的財産高等裁判所による判決であり、法7条の2第1項の解釈につき、出願に係る商標と、出所たる出願人との関係を要することを明確にした点、及び周知性の有無の判断基準を明示している点に意義がある。

Ⅲ-2. 地域団体商標の制度趣旨

立法者によると、地域団体商標制度は、いわゆる地域ブランドを保護し、産業競争力の強化及び地域経済の活性化を実現することを目的としている⁽²⁾。その手段として、一般に出所識別力や、独占適応性を有さな

いと理解されている地域の名称と商品又は役務の名称等からなる文字商標についても⁽³⁾、一部の地域で識別力を獲得した商標に対しては、地域団体商標として登録を認め、発展段階における地域ブランドをより早い段階で保護することにより上記目的を実現することが本制度の趣旨であるとしている。

一方、地域団体商標の制度をどのように捉えるかという点に関しては学説上争いがある⁽⁴⁾。これらの争いは、通常の商標と異なる取り扱いをする地域団体商標における地域ブランドの保護をどのような観点から説明するかという点で相違があると思われるが、地域ブランド保護の妥当性について対立するものではない⁽⁵⁾。

Ⅲ-3. 法7条の2第1項の該当性、特に1項柱書における「自己又はその構成員の業務に係る商品又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こと(以下、「周知性」とする)」の要件について

Ⅲ-3-(1). 立法者等の見解及び学説

地域団体商標における周知性は、少なくとも第三者による自由な使用を制限してまでも地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる商標を保護すべきといえる程度に当該商標に信用が蓄積されていることを必要としている⁽⁶⁾。また、周知性は出願に係る商標が認知度を有しているだけでは足りず、出願人又はその構成員の出所を示すものとして認識されていることが必要とされる。そのため、当該周知性は、地域ブランドを使用する複数の事業者の存在を前提に、保護に値する

- (1) (1) 地域団体商標制度の設立過程を説明するものとして、矢澤一幸「『商標法の一部を改正する法律』の概要」特技懇 238号(2005年)1-8頁、江幡奈歩「『商標法の一部を改正する法律』の概要」L&T28号(2005年)30-34頁、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室「法令解説 地域団体商標制度の創設—地域ブランドの適切な保護のために—商標法の一部を改正する法律」時の法令(2006年)6-18頁、今村哲也「改正商標法における地域団体商標制度について」知財管理 55巻12号(2005年)1705-1720頁、(2) 地域団体商標制度を解説するものとして、林二郎「地域団体商標制度」知財研フォーラム 72号(2008年)2-10頁、青木博通「地域団体商標制度の基本構造と侵害判断基準」知財研フォーラム 72号(2008年)12-16頁、「地域団体商標制度と模倣対策」CIPIC ジャーナル 164号(2005年)30-40頁、(3) 地域団体商標の運用状況を解説するものとして、江幡奈歩「平成17年商標法改正後の地域団体商標制度の活用状況」法律のひろば(2007年)(以下、「江幡・活用状況」という)27-34頁、本宮照久「地域団体商標の現状とブランドの隆盛」知財管理 57巻12号(2007年)1889-1900頁を参照。
- (2) 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会(以下、「商標制度小委員会」という)「地域ブランドの商標法における保護の在り方について」(2005年)1頁、特許庁総務部総務課制度改正審議室(以下、「改正審議室」という)「平成17年商標法の一部改正 産業財産法の解説」(発明協会 2005年)5-6頁
- (3) 最三小判昭和54年4月10日判時927号233頁(ワイキキ)
- (4) 地域団体商標制度の趣旨の理解に関しては大別して3つの見解が存在する。(1) 立法担当者が示した趣旨を支持するものとして、小川宗一「地域団体商標制度と商標法の基本的理念(一)(二・完)—地域ブランドの保護に関する商標法の2005年一部改正—」日本法学72巻3号(2006年)213頁、4号(2007年)(以下、「小川・基本的理念(一)」)、「小川・基本的理念(二)」という、「地域団体商標制度の趣旨と立法者の意思」日本法学74巻2号(2008年)379頁、(2) 不正競争防止法2条1項13号に定める品質誤認行為を定型的に規制するものであると捉える見解として、田村善之「知財立国化における商標法の改正とその理論的な含意—地域団体商標と小売商標の導入の理論的分析」ジュリスト 1326号(2007年)96頁、(3) 地理的表示保護制度への過渡的段階と捉える見解として、今村哲也「地域団体商標制度と地理的表示の保護—その予期せぬ保護の交錯—」工業所有権法学会年報 30号(2006年)274-275頁。
- (5) しかし、地域団体商標制度に付随する他の調整規定の解釈については対立が見られる。例えば、地域団体商標についての26条1項2号、3号の適用につき、小川説が「自他商品の識別機能を発揮する態様で使用されているか否かにより判断するべき」と主張し、組合に加入していない事業者の商標の使用に関してはその使用態様により侵害を主張できるとするのに対し、田村説では「産地等の偽装行為に該当しない商品等への使用態様に関しては、26条1項2号、3号の適用により侵害を否定するべき」と主張している。
- (6) 改正審議室・前掲注(2)15-16頁、特許庁編「工業所有権法逐条解説(第18版)」(発明協会 2010年)1238-1239頁

適正な主体を選定する要件であると捉えることができ、学説も同様の意見を示している⁽⁷⁾。また、地域団体商標制度の導入に携わった産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会(以下、「商標制度小委員会」とする)においても、真に保護すべき団体を選別するため、周知性の要件に関しては、他の事業者との関係から、実績として需要者の間に一定の出所表示機能を現に果たしていることを必要としている⁽⁸⁾。

要求される周知性の程度は、需要者の広がり及びその認知度において、法3条2項に基づき登録を受けるときに実務上要求されるものよりも狭く、また低いもので足りる。需要者の広がりについては、例えば隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要とされる⁽⁹⁾。この点は商標制度小委員会の見解と一致し、学説においても異論はない⁽¹⁰⁾。

Ⅲ-3-(2). 特許庁の運用基準

特許庁の運用において、周知性の要件を充足するためには、(1)出願に係る商標が出願人又はその構成員によって使用されていること、(2)出願に係る商標が需要者の間に広く認識されていること、(3)出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして認識されていること、の要件全てを満たさなければならない⁽¹¹⁾。周知性の有無は、出願人又はその構成員の使用状況や、商標と出願人等との結び付きを考慮して判断する⁽¹²⁾。

周知性の立証方法に関しては、法3条2項における基準を準用し⁽¹³⁾、審査の際には、出願人から提出された、商標が使用されていることを明示する写真、広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、

チラシ等)、各種伝票類、請求書、領収書又は商標帳簿の写し、取引関係者又は公的機関の証明書等を、職権等により収集した資料と合わせ、出願人又はその構成員により商標が一定程度(例えば隣接都道府県において)周知となっているかを判断する⁽¹⁴⁾。また、他人による当該商標に係る使用の有無も参酌される。

従来の審決例では、商標が出願人等の所在地域及び隣接地域で、出願に係る商品・役務に対してほぼ独占的に使用されていると認められる場合には周知性が認定される傾向にある⁽¹⁵⁾。一方、当該地域で出願商標を使用する組合が複数存在している場合や、出願人以外の者により全国各地で使用されている事実が認められる場合には、出願人等と出願商標との関係で周知性を認めることはできないと判断されている⁽¹⁶⁾。このことから、審決における周知性の判断は、基本的には法3条2項の判断基準⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾を、出願人等以外の者による一定の使用事実が許容されうること、かつ、地域範囲を限定するという意味で、ある程度緩和して適用しているように思われる。

Ⅲ-4. 検討

Ⅲ-4-(1). 法7条の2第1項柱書の解釈

本判決は、立法者が説明する地域団体商標の設立背景・趣旨を述べた上で、法7条の2第1項柱書が定める「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需用者の間に広く認識されている」の要件は、法3条2項で定める要件を緩やかにしたものと解するのが相当とするものの、「この要件緩和は、識別力の程度(需要者の広がりないし範囲と、

(7) 本宮・前掲注(1)1891頁は、その地域ブランドについての正当な組合を導き出すための一つのツールとして位置付けられると指摘する。小川・基本的理念(一)214頁は、独占適応性を担保し、地域産業の活性化や地域おこしに積極的に貢献するという社会的に善たる地位を確保すべく講じられている種々の手立ての一つとして周知性の要件を要しているとは指摘する。田村・前掲注(4)97頁は、地域団体商標に係る権利を行使する団体を選別する要件であるとともに、定型的に権利化するに値する商標を選別する要件であると説明する。

(8) 商標制度小委員会・前掲注(2)11頁

(9) 改正審議室・前掲注(2)16頁

(10) 商標制度小委員会・前掲注(2)12-13頁、小川・基本的理念(一)219頁、田村・前掲注(4)97頁

(11) 商標審査基準第7条の23、商標審査便覧47.101.03「地域団体商標登録出願に係る商標の周知性について」

(12) 矢澤一幸「地域団体商標における審査のポイントと登録のメリット」地域政策研究(2007年)13頁

(13) 商標審査基準第2条第3項2

(14) 矢澤・前掲注(12)15頁

(15) 平成22年10月29日不服2009-12251〔淡路島たまねぎ〕では、出願人が使用する商標に関する商品の販売量が全体の98.9%を占めることから、出願人以外の使用者の存在は肯定しつつも周知性の認定に与える影響が少ないことで登録が認められている。平成22年7月30日不服2008-5960〔とやま牛〕では、富山県内の肉牛の生産量に占める請求人等の取扱量は、概ね85%であり、他人による使用も認められないとして周知性が認められている。平成20年11月27日不服2008-101〔十六島紫菜〕では、漁協が商品を一元管理しており、その他の者による使用が認められないことが周知性を認定する要素となっている。

(16) 出願人又は構成員以外の者が、全国各地で出願に係る商標を使用していた事実から周知性が認められなかったケースとして、不服2008-14424〔京料理〕が挙げられる。淡路島たまねぎ・前掲注(15)においても、最初の出願では総出荷量のうち46%は出願人以外の組合による使用であることから、周知性がないと判断されている。その後、審判の段階で上記他の組合と共同名義となり登録が認められた。

(17) 商標審査基準第2条第3項1. 本項でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

(18) 小野昌延・三山峻司『新・商標法概説』135頁(青林書院、第1版、2009年)(3条2項における使用による識別力獲得のための)永年使用は独占的に使用された事実があることが原則である。

質的なものすなわち認知度)についてのものであり……(中略)、後者(評者注・法7条の2第1項柱書)の登録要件について、需要者(及び取引者)からの当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る商品ないし役務との結び付きの認識の要件まで緩和したものではない。」と述べ、地域団体商標における周知性の要件が緩和されるのは、需要者の広がり、範囲及びその認知度についてのものであることを示している。これは、原審の審決をほぼ踏襲するものであり⁽¹⁹⁾、立法者が示す判断基準とも合致している。さらに本判決では、出願商標とその出所との関係についても言及し、地域団体商標における商標が、出願人又はその構成員の出所を表示するものであることを要求している。

法3条2項の適用には、商標が特定の者の出所を表示する商品又は役務として全国的に周知であることが必要であると理解されている⁽²⁰⁾。その趣旨は、特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものであるということが出来る上に、当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておく公益上の要請は薄いと見えるため、当該商標を認めようとするものであると解されている⁽²¹⁾。

地域団体商標に関しては、本来識別力を有しない地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる商標を、ある地域で使用される複数の事業者群という限定された範囲で識別力を見出し、保護する枠組みである以上、生来的に出所の特定が困難であると思われる。さらに、主体要件が構成員の自由加入が可能な組合であることから、商標の使用をする事業者と、出願人たる組合又はその構成員との間に厳密な対応関係がないと捉えることができる⁽²²⁾。こうした点を考慮すれば、地域団体商標における出所の概念は、特定の出所を要求する法3条2項とは異なる機能として捉えるべきという考え方もありうる⁽²³⁾。そのような理解に立てば、地域振興をその目的とする地域団体商標については、当

該商標にかかる商品又は役務に着目し、それらが地域(産地)の識別ができる程度に認識されているものであれば、厳密に出所の特定を要求するものではないと解釈することもできよう⁽²⁴⁾。

本判決ではこのような考えは採用せず、地域団体商標の登録に課せられる周知性の要件があくまで、「保護に値する程度にまで、出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別」し、あるいは「構成員でない第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に、出願人たる団体の使用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するためである」と述べ、適正な主体を選定するための要件として捉えていることから、当然に出所の特定が必要であると判断していると思われる。法3条2項及び地域団体商標が識別力を有さない商標を一定条件下で保護する規定である以上、保護に値する主体として特定の出所を示す必要があるという点に鑑みれば、当該判断は妥当であると考えられる⁽²⁵⁾。

Ⅲ-4-(2). 法7条の2第1項の該当性

本判決は、周知性要件の充足の判断に関して審決の内容を踏襲し、「実際に使用している商標及び役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、……(中略)、他人の使用の有無等の事実を総合的に勘案する」のが相当であると判断している。その上で、当該判断枠組みを用いて、(1)喜多方市内のラーメン店への原告の加入状況や、(2)喜多方市外の「喜多方ラーメン」の表示ないし商標を使用する事業者の存在を理由として、周知性がないと判断している。従来の審決例と比較しても、本件は、出願人である組合又はその構成員との関係において、地域全体に占める出願人の商品・役務の割合として組合の加入状況を認定し、さらに、他人による使用状況として組合の非構成員及び喜多方市外の事業者による使用を認定して判断していることから、従来審決の判断枠組み及び前述した運用基準に則った判断を下していると思われる。

本判決を検討すると、上記(1)については、「喜多方ラーメン」の表示を使用しているラーメン店のうち、

(19) 平成21年11月12日不服2008-11461〔喜多方ラーメン〕

(20) 前掲注(17)

(21) 知財高判平成18年6月12日判時1941号127頁〔三浦薬山牛〕

(22) 江幡・活用状況30頁も同旨。

(23) 蘆立順美「地域団体商標制度と商標の機能」別冊パテント64巻第5号(2011年)98頁

(24) 産業構造審議会知的財産政策部会第10回商標制度小委員会(平成16年12月2日)参考資料5「意見書(竹田委員)」では、「地域ブランドに商品としての自他識別力がある場合、当該主体の識別機能を表示するものとまでいえない場合であっても、これを保護する必要性は存在する」との意見がなされている。

(25) 学説も同様の考えを示している。蘆立・前掲注(23)99頁、識別先である「出所」を捉えるにあたって、法は、形式上、出願人又はその構成員と捉えることを要求してはいるものの、その理由が、適切な権利者の確定の問題に深くかかわっているという点に留意しなければならない。小川・基本的理念(二)218頁も同旨。

原告の構成員であるラーメン店の加入割合が59%程度にとどまるものであり、かつ、全国的に知られる有力な喜多方市内のラーメン店が原告に加入していない点を考慮している。上記(2)については、喜多方市外の事業者が長期間、「喜多方ラーメン」の文字を含む表示ないし商標を使用してラーメン店の営業を継続していた点を考慮し、需要者及び取引者においては、「喜多方ラーメン」の文字を含む表示ないし名称と、本願商標の指定役務たる「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」との結び付きは相当程度希薄化していると判断している。その上で、上記(1)、(2)の事実を総合勘案して周知性がないと判断しているが、喜多方市内の非構成員との関係については、周知性の要件が、構成員でない第三者による自由使用を制限してまで出願人たる団体に信用が蓄積されている商標であるかという独占適応性の観点から判断を下しているのに対し、喜多方市外のラーメン店の活動については、当該活動により、本願商標と指定役務との結び付きが希薄化しているとして出所識別力の観点から判断を下している点が特徴的であるといえよう。これは、地域団体商標制度が、一部の地域で識別力を獲得した商標の早期保護を目的とする制度設計がなされていることから、商標の周知性判断においては、当該地域では識別力があることを前提とし、その上で独占適応性の観点から保護に値する主体であるかを判断していると思われる。

なお、本判決で争点となっている喜多方市内の構成員の加入状況に関しては、地域団体商標制度創設の際に、現行の周知性の要件ではなく、主体要件に地域内の生産者等のうち一定以上の割合の者が加入している団体であることを課する数量的要件を定める案が議論されていた⁽²⁶⁾。しかし、数量的要件は事業者数の把握が困難であり、証明の容易性を担保出来ない等の理由から見送りとなり、結果として使用する商標自体についての周知性が登録要件となったという背景がある⁽²⁷⁾。このような設立経緯を考慮すれば、周知性の判断と加入割合との関係は、考慮要素の一部とはなり得るが、基本的には別個の要素であると考えべきであり⁽²⁸⁾、周知性の有無は加入割合の大小のみで決ま

るのではなく、様々な証拠資料を総合勘案し、出願商標が出願人又はその構成員の出所を表示するものとして周知であるかを判断することが妥当である。本判決では、周知性の立証方法及び判断に関して、法3条2項の判断基準を準用するという本件審決の判断を踏襲し、さらに、周知性を否定的に判断する基準として、①地域団体商標の登録出願をした団体の加入状況が低調であり、②当該地域内の有力な事業者が加入しておらず、③当該地域内に当該団体と同種の活動をする競合団体が存在する場合には、法7条の2第1項柱書の要件を充足しないことがあることを明示している。この点、知的財産高等裁判所において、地域団体商標の特徴に鑑みた周知性の判断基準が示されたということに意義があるといえよう。

一方、本判決では、出願に係る商標自体は全国的に広く知られており、当該認知度の獲得には原告の宣伝広告活動による貢献が認められること、さらに、一定数の原告への加入割合があったことを考慮すれば、喜多方市内の原告の構成員、非構成員との関係のみで必ずしも周知性を否定することはできなかった事例であるとも思われる。そのため、周知性の判断においては、喜多方市内の構成員、非構成員の関係よりも、喜多方市外の事業者の存在を重視して判断を下していると捉えることが可能である。

いずれにしても、原告の構成員以外による本件商標の使用者が喜多方市内のみならず、喜多方市外にも多数存在する事実を考慮すれば、もはや特定人に独占使用を認めるべきではなく、かつ、需要者及び取引者においても、「喜多方ラーメン」の名称から原告又は原告の構成員の業務に係る役務を認識することは困難であると考えられる。地域団体商標登録の判断にあたり、組合への自由加入の規則(法7条の2第1項柱書)、先使用权(法32条の2)、商標権の効力が及ばない範囲(法26条)等の規定により、出願人の構成員以外的一定数の事業者の存在が法制度上是認されていたとしても、本判決の判断に影響を与えるものではないと思われる。故に、本判決の結論は妥当であると考えられる。

(26) 産業構造審議会知的財産政策部会第10回商標制度小委員会(平成16年12月2日)議事録

(27) 小川・基本的理念(一)220頁

(28) なお、「日本大学法学部国際知財研究所研究会」(2011年12月14日)にて、土肥一史教授より、「主体要件としての加入割合と周知性の問題というものは別物であると考えている」とのご指摘をいただいた。さらに、同研究会にて、小川宗一教授より、「加入割合の問題は要素の一つではあるが、周知性の問題としたのは、周知性があれば加入割合も一定程度あるだろうということになると思われるが、主体の人数だけでは当然判断することはできない。すなわち、零細と大企業では店舗数・資本力でも異なるわけであり、何割の加入割合であれば周知性があると判断することはできない」とのご指摘をいただいた。

観音像仏頭部のすげ替え行為が著作者の死後の人格的利益の侵害にあたるとした事例

—駒込大観音事件(控訴審)—

(知財高判平成 22 年 3 月 25 日判決, 判時 2086 号 114 頁)

著作権侵害差止等請求控訴事件

清水 利明^(*)

I. 事実の概要

浄土宗の寺である Y 1 (一審被告・控訴人兼被控訴人) は、江戸時代より高さ約 8 メートルの観音菩薩像を祀る「駒込大観音」の寺として有名であったが、観音像は東京大空襲により寺とともに消失した。このため、Y 1 の先代住職は昭和 62 年に仏像彫刻家である R に観音像の再建を依頼した。R を中心にその弟子らとともに制作され、平成 5 年頃完成した観音像(以下、「本件原観音像」という)は高さ約 3.5 メートルのもので、Y 1 の境内に新たに建築された観音堂に安置された。そして、開眼法要の後に一般公衆への観覧に供されるようになった。

先代住職の死後、Y 1 の代表者となった現住職は、本件原観音像の表情が参拝者を睨みつけるように見えることに強い違和感を感じており、檀家や一般拝観者からも同様の苦情や慈悲深い表情とするよう善処を求める旨の要望を受けていた。現住職は、R が既に死亡していたため、本件原観音像の制作にも関与した R の弟子である仏師 Y 2 (一審被告・被控訴人) に相談したところ、表情を変えるためには彫り直す方法では難しいとの助言を受けた。そのため、R の遺族である弟 X (一審原告・控訴人兼被控訴人) に、仏頭部の作り直しについての承諾を求めたが、X はこれを拒絶した。しかしながら、平成 15 年頃、現住職は Y 2 に新たな仏頭部の制作を依頼し、Y 2 は平成 18 年頃までにこれを完成させ、本件原観音像の仏頭部とすげ替えた。その後、すげ替え後の観音像(以下、「本件観音像」という)が一般公衆への観覧に供されるに至り、取り外された本件原観音像の仏頭部は、原形のままの状態、Y 1 が保管、安置している。

そこで、X は、R の遺族として、Y らの仏頭部をすげ替えた行為が著作権法 60 条(以下、「法」とする)に

規定する死後の人格的利益の侵害、すなわち著作者が存しているならば同一性保持権(法 20 条)及び著作者人格権のみなし侵害規定(以下、「名誉声望保持権」という)(法 113 条 6 項)の侵害となるべき行為であるとして、Y らに対して、法 116 条 1 項、112 条 1 項及び 115 条に基づき、原状回復及びそれまでの間の本件観音像の一般公衆への供覧の停止、名誉又は声望を回復するために適切な措置として、謝罪広告若しくは訂正広告の掲載等を求めた事例である。

なお、本事例において X の求めた請求の原因と内容は上記以外にも多岐に渡り、本件原観音像についての X の共同著作者性についても争われたものの、これは否定されている。Y 2 については制作へ関与した事実が認定されているに過ぎず、著作者性については認定がないことから、本稿においては本件原観音像の著作者は R 一人であることを前提に、著作者の死後の人格的利益の保護に基づく請求に限定して検討を行うものとする。

これについて原審⁽¹⁾は、本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は、同一性保持権の「侵害となるべき行為」(法 60 条本文)に該当し、R が生前に作り直す意向を示した証拠もないことなどから、「著作者の意を害しない」(法 60 条但書)に該当せず、また、本件原観音像が信仰の対象として相応しくないと断定することもできないことなどから、「やむを得ないと認められる改変」(法 20 条 2 項 4 号)にも該当しないとして、本件原観音像の原状回復を認めた。そして、原状回復が認められる以上、社会的名誉又は声望を回復するための謝罪広告の請求を認める必要性はなく、「適切な措置」(法 115 条)に当たらないと判示した。そこで、X 及び Y 1 が控訴したものである。なお、本件控訴審終結後、上告されたものの、最高裁判所は上告を棄却、不受理とした⁽²⁾。

(*) 電気通信大学産学官連携研究員、一般財団法人比較法研究センター特別研究員

(1) 東京地判平成 21 年 5 月 28 日(裁判所ウェブサイト) [駒込大観音事件(第 1 審)]。

(2) 最三小決平成 22 年 12 月 7 日(判例集未掲載)。

II. 判旨

一部請求認容

II-1. 法20条1項「意に反する」及び法60条但書「意を害しない」の該当性について

「以下の経緯に照らすならば、本件原観音像の完成後に、観音像の仏頭部を作り直した行為は、法20条1項所定のRの『意に反する…改変』と推認するのが相当であり、また法60条所定の『意を害しないと認められる場合』に該当すると認めることはできない。

すなわち、(中略)被告Y2及び被告Y1代表者の上記各供述部分からRが本件原観音像の完成後にその仏頭部を作り直す確定的な意図を有していたとまで認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、Rが、本件原観音像について、どのような感想を抱いていたかはさておき、本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は、法20条1項所定のRの『意に反する…改変』と推認するのが相当であり、また法60条所定の『意を害しないと認められる場合』に該当するとまでは認めることはできず、この点に関する被告らの上記主張は、いずれも採用することができない。』

II-2. 法20条2項4号「やむを得ないと認められる改変」の該当性について

「被告らによる本件原観音像の仏頭部を新たに制作して、交換した行為には、相応の事情が存在するものと認められる。

しかし、たとえ、被告Y1が、観音像の眼差しを半眼下向きとし、慈悲深い表情とすることが、信仰の対象としてふさわしいと判断したことが合理的であったとしても、そのような目的を実現するためには、観音像の仏頭をすげ替える方法のみならず、例えば、観音像全体を作り替える方法等も選択肢として考えられるところ、本件全証拠によっても、そのような代替方法と比較して、被告らが現実を選択した本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為が、唯一の方法であって、やむを得ない方法であったとの点が、具体的に立証されているとまではいえない。したがって、観音像の眼差しを修正し、慈悲深い表情に変えるとの目的で、被告らが発した本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は、法20条2項4号所定の『やむを得ないと認められる改変』のための方法に当たるといえることはできない。』

II-3. 法113条6項「名誉又は声望を害する方法により」の該当性について

「Rが死亡した(中略)日から10年以上が経過した本件口頭弁論終結日(中略)の時点においてもなお、Y1の檀家、信者や仏師等仏像彫刻に携わる者の間において、Rは『駒込大観音』を制作した仏師として知られているものと推認することができること等の事実を総合すれば、被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は、Rが社会から受ける客観的な評価に影響を来す行為である。したがって、被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は、法113条6項所定の、『(著作者であるRが生存しているとしたならば、)著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為』に該当するといえる。」

II-4. 法112条所定の差止請求等及び法115条所定の名誉声望回復措置等について

「被告らによる本件観音像の仏頭部のすげ替え行為は、確かに、著作者が生存していたとすれば、その著作者人格権の侵害となるべき行為であったと認定評価できるが、本来、本件原観音像は、その性質上、被告Y1が、信仰の対象とする目的で、Rに制作依頼したものであり、また、仏頭部のすげ替え行為は、その本来の目的に即した補修行為の一環であると評価することもできること、交換行為を実施した被告Y2は、Rの下で、本件原観音像の制作に終始関与していた者であることなど、本件原観音像を制作した目的、仏頭を交換した動機、交換のための仏頭の制作者の経歴、仏像は信仰の対象となるものであること等を考慮するならば、本件において、原状回復措置を命ずることは、適当ではないというべきである。

以上の事情によれば、Rの名誉声望を維持するためには、事実経緯を広告文の内容として摘示、告知すれば足りるものと(中略)することが相当であると解する。また、法115条所定に基づき、公衆の閲覧に供することの差止め等を求めることも適当でない。」

また、「法112条1項、2項を根拠としたとしても、前記と同様の理由によって、本件観音像を公衆の閲覧に供することの差止め及び原状回復は、必要な措置であると解することはできない。」

III. 評釈

判旨反対

判旨は、法60条但書所定の「意を害しない」に関し

て、著作者の生前の言動から著作者本人の意思を推認することのみによりこれを判断し、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他」の事情をどのように考慮したのかについて、明らかにしなかったことに疑問がある。

「意を害しない」と認められるか否かを評価するにあたって、採用する客観的事実とその考慮が適切であれば、異なる結論が導かれたものと考えられ、判旨の結論及び理由付けに反対する。

Ⅲ-1. 本判決の位置付け

本判決は、立体的な著作物に関して、所有者が原作品に直接改変を加えたことにより、同一性保持権の侵害(ただし、著作者が存していたとするならば同一性保持権の侵害となるべき行為か否か)が争われたものであり、建築の著作物について同様な改変が著作者の死後に問題となったノグチルーム事件⁽³⁾を含めると、二番目の事例であると位置付けられる。

そして、法60条但書の「意を害しない」という要件の該当性もまた、争点となった事例であるが、その解釈を示した裁判例は少なく⁽⁴⁾、知財高裁が本争点について扱った初めての事例であることから、同但書の判断枠組みについてより詳細な解釈が期待されたものの、その点が明らかにされなかったことについて課題を残したものといえる。

Ⅲ-2(1). 法20条1項「意に反する」の該当性

同一性保持権は、著作物に具現化された著作者の思想や感情の表現の完全性等を保つ必要性、及び、文化的所産の保護という観点から規定されており⁽⁵⁾、著作者の「意に反して」なされる改変を禁止している。そし

て、「意に反する」にあたるか否かは、著作者の意思を重視して判断するものとされている⁽⁶⁾。もっとも、著作者の意思をどの程度尊重すべきかについては、厳密に著作者の同意を要求するものではないが、法20条2項にも該当しない場合、すなわち、原作品の本質にふれない細部における問題や慣行に基づいた改変については、同一性保持権の問題とすべきではないと解され⁽⁷⁾、著作者の主観的意思について、本人の思いやこだわりを考慮し規範的に判断されるものといえる。

判旨は、著作物たる観音像の重要な部分のすげ替えであったことと、Rが仏頭部のすげ替えを容認したというに足る言動などの客観的事実もないことから、著作者の意思を推認して判断したものであり、妥当であるといえる。

Ⅲ-2(2). 法20条2項4号「やむを得ない改変」の該当性

法20条2項は、前項の規定にかかわらず、同一性保持権が及ばない範囲を規定している。同項1号から3号において具体的な場合を定め、さらに同項4号において、それ以外の「やむを得ないと認められる改変」を一般的に規定したものである。同項は、著作物の社会的性質に由来する制約として⁽⁸⁾、利用者側の事情、すなわち利用の意図や目的、改変の程度などを考慮して、著作者の「意に反する」利用であっても、実質的にみて違法とまではいえない利用を救済する例外規定であるといえる。

立法者によれば、同項4号は1号から3号と同様に「きわめて厳格に解釈運用されるべき⁽⁹⁾」とされ、概ね従来の裁判例もこれに沿うものの⁽¹⁰⁾、著作者側の意思や事情に反しても、事例ごとに利用者側の個別の

(3) 東京地決平成15年6月11日(判時1840号106頁)[ノグチルーム事件]。

(4) 本件地判・前掲注(1)のほか、東京地判平成16年5月21日(判例時報1936号140頁)[X O 齋男と杏仁女事件(第1審)]、ノグチルーム事件・前掲注(3)、東京高判平成13年9月18日(裁判所ウェブサイト)[エスキース事件]、そして、公表権に関するものであるが、東京高判平成12年5月23日(判時1725号165頁)[三島由紀夫手紙事件(控訴審)]がある。

(5) 加戸守行『著作権法逐条講義(五訂新版)』169頁(著作権情報センター、2006年)参照。半田正夫・松田政行『著作権法コンメンタール1(1条~22条の2)』[松田政行執筆]737頁(勁草書房、2009年)、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ(第2版)(著作権法・意匠法)』198頁(有斐閣、2007年)も同旨。一方で、中山信弘『著作権法』389頁(有斐閣、2007年)は、文化的所産の保護という観点から同一性保持権を根拠付けることに対して、原作品の破棄などが保護の対象となっていないことなどからみても疑問が残ると批判する。

(6) 加戸・前掲注(5)・171頁参照。これに対して、「意に反する」という要件の意味を客観的に捉え、社会的に承認される場合に限定されるとする説(野一色勲「同一性保持権と財産権」『紋谷暢男選定記念知的財産法の現代的課題』677-679頁(発明協会、1998年)参照)、「著作物の種類や、その利用態様などに応じて、平均的な著作者が有すると思われる意向をいう」(渋谷・前掲注(5)・427頁)とする説がある。以上の客観説に対して、中山・前掲注(5)・393頁は「仮にそのような趣旨を立法化するのであれば、現行法のような条文にはならなかったはずである」と批判する。

(7) 東京地判平成9年8月29日(判時1616号148頁)[俳句の添削事件]は、著作者の明示の同意がなくとも、著作物の改変の目的および態様や慣行に照らして、黙示の同意を推認することによって改変を意に反しないものと判示した。

(8) これは、ノグチルーム事件・前掲注(3)における20条2項2号に関する説示ではあるが、同項1号から4号に共通する考え方といえることができる。

(9) 加戸・前掲注(5)・173頁。

(10) 東京高判平成3年12月19日(判時1422号123頁)[法政大学懸賞論文事件]など。

事情を考慮して判断することになる⁽¹¹⁾。

利用者側の事情として考慮される要素としては、従来の裁判例においては、著作物の改変につき強度の必要性等が要求されてきた⁽¹²⁾。しかし、近時においては、一定の事情によって違法性が阻却される場合があることを説示するものがあることなどから⁽¹³⁾、同号の適用を拡大させているとも考えられる。そして、学説上においては、同項4号を一般条項的に解し、著作者と利用者の諸事情を考慮して、利益衡量により判断することが提案されているところである⁽¹⁴⁾。

判旨は、Yらが仏頭部をすげ替えた行為には相応の事情があるとしながらも、観音像全体を作り替えるなど、他に採りうる方法があったことを重視して、やむを得ない改変にはあたらないとした。この判断は、代替方法があることをもってその該当性を否定した厳しいものであるが、厳格解釈を前提とする従来の判例及び通説に従ったものといえる。

本件観音像は、オーダーメイドの一点制作による美術品であることなど、その著作物の性質、制作の目的、利用の態様のほか、制作過程についての認定事実によれば、依頼から完成まで6年近くの歳月を要し、漆塗り等を行う専用の工房を境内に特別に建てるなど、多大な手間と費用がかかけられていることが伺える。また、全体を作り替えるとなると、本件観音像は、いわゆる「お焚き上げ」の措置により廃棄されるか、人目につかない場所に死蔵されることが容易に推察されることなどから、利益衡量説に立つならば、同項4号に該当するという判断を導く余地があったとも考えられる。

しかしながら、本事例は、著作者の死後における改変が問題となっており、法20条による同一性保持権

の侵害が認められたとしても、救済条件がより緩和された法60条による救済を受ける余地がある事例であり、実質的違法性を否定する諸事情は、法60条の適用において考慮することを前提とするならば、判旨が示す同項4号の適用における判断は妥当であるといえることができる。

Ⅲ-2(3). 法113条6項「名誉又は声望を害する方法」の該当性

法113条6項は著作者の名誉又は声望を害する方法による利用を禁止する規定であり、その立法趣旨は、著作者の創作意図や芸術的価値を保護するものとされている⁽¹⁵⁾。判例及び通説によれば、著作者人格権が著作者の肉体的・精神的利益を保護する権利である一方で、ここにいる「名誉又は声望」には、単なる主観的な名誉感情は含まれず、客観的な名誉・声望、すなわち社会的な評価と解される⁽¹⁶⁾。

また、「害する」は、社会的評価の低下⁽¹⁷⁾のみならず、名誉・声望を形成すべき機会の喪失⁽¹⁸⁾も含まれ、改変によって著作者の従来の主張と相容れないものとなる場合にも、社会的評価へ影響を与えるものとして、これに該当すると考えられる⁽¹⁹⁾。

本件において、Y1がすげ替え後の本件観音像を一般公衆への観覧に供する行為によっては、拝観者らがこれをRの作品であると誤認する可能性がある。また、仏頭部がすげ替えられた結果、Rは、自己の完全な作品に対して、もはや正当な評価を受けることができなくなっていることから、Rは社会的な評価を得る機会を失ったといえることができる。さらに、すげ替え前後の仏頭部は、その表情が明らかに異なり、Rの創作意

(11) 中山・前掲注(5)・401頁参照。

(12) 東京地判平成10年10月29日(判時1658号166頁)[SMAP大研究事件]、法政大学懸賞論文事件・前掲注(10)。

(13) 東京高判平成5年12月1日[諸君事件]、及び東京地判平成10年10月30日(判時1674号132頁)[血液型と性格事件]は、いずれも翻案引用の事例であるが、32条の要件に合致することを前提として、違法性が阻却される場合には「やむを得ない」改変に該当すると判示した。また、東京地判平成7年7月31日(判時1543号161頁)[スイートホーム事件]においては、映画のTV放送・ビデオ化に伴うトリミングについて、技術的な必要性や原告によるTV放送・ビデオ化についての承諾などを考慮し、「やむを得ない」改変に当ると判示した。

(14) 松田政行「同一性保持権の研究」91頁(有斐閣、2006年)は、本号の解釈については、規定の仕方から規範的要件として捉えることができ、評価根拠事実たる性質、目的、態様等に関する具体的事実に基づいて、著作者の利益と利用者の利益を考量して決するという利益衡量説を説く。上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察(二・完)」民商法雑誌120巻6号(1999年)75-76頁も同旨。また、金井重彦・小倉秀夫「著作権法コンメンタル(上巻)1条~74条」[藤田康幸執筆]298頁(東京布井出版、2002年)も、本号はあえて一般的規定をおいているもので、厳格解釈することは正当ではないとする。

(15) 加戸・前掲注(5)・665頁参照。

(16) 松川実「著作者人格権侵害と名誉毀損」『現代社会と著作権法』[齊藤博先生御退職記念論文集]145頁(弘文堂、2008年)も同旨。また、「名誉声望」の解釈としては、名誉回復等の措置(旧著作権法36条の2、現行法115条)に関するものであるが、最二小判昭和61年5月30日(民集40巻4号725頁)[パロディモンタージュ事件(第二次上告審)]では、「著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的声望名誉を指すもの」と判示した。

(17) 田村善之「著作権法概説(第2版)」452頁以下(有斐閣、2003年)は、同項にいう名誉声望は社会的評価の低下を指すものとする。中山・前掲注(5)・407頁も同旨。

(18) 井関涼子「編集著作物の分割利用と著作者人格権侵害—日めくりカレンダー事件を契機として—」同志社法学62巻5号(2011年)58頁、小泉直樹「著作者人格権」民商法雑誌116巻4・5号(1997年)599頁も同旨。

(19) 東京地判平成5年8月30日(知的裁集25巻2号310頁)[目覚め事件]においては、作品の変更が従来の主張と相容れないものであることを捉えて、名誉声望の侵害を肯定した。小泉・前掲注(18)・603頁参照。

図とは全く異なる社会的評価を受けることとなる。よって、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用しているということができる。

判旨は、Rが本件観音像の制作者として、檀家や信者、仏像彫刻関係者の間で知られていること等の事実から総合的に判断して、「社会から受ける客観的な評価に影響を来す行為」であるとし、同項に該当するとしたものであり、この判断は妥当といえる。

Ⅲ-2(4). 法60条本文及び但書の該当性

法60条は、著作者の死後の人格的利益を定めており、著作者の死亡による著作者人格権の消滅後(法59条)においても、著作者が生存しているならば「侵害となるべき行為」(法60条本文)、すなわち公表権(法18条)、氏名表示権(法19条)、同一性保持権(法20条)、そして著作者人格権のみなし侵害規定(法113条各項)も含めた侵害行為を禁止している⁽²⁰⁾。立法者によれば、保護の趣旨は、国家的な見地から文化的所産である著作物を保護するとともに、著作者の生前の人格的利益を保護するためとされている⁽²¹⁾。

著作者の存命中に限り保護される利益と、著作者の死後に期間を定めず保護される利益とは、同種の利益であるものの、一度消滅させた利益を復活させる上で、法は、保護が社会に与える影響を考慮して、より限定的な場面での利用に限る。具体的には、保護を受けることができる場を、「公衆に提供し、又は提示する」場合(法60条本文)に限定し、さらに、著作者の「意を害しないと認められる場合」(法60条但書)には、例外的にこれを侵害に問わないこととする。そして、侵害に対する救済を求めることができる者を、一定範囲の遺族に限定し(法116条)、その結果として、救済を求め得る期間を有限のものとしている⁽²²⁾。

「意を害しない」は、「客観的に認められることを要

する⁽²³⁾」とされる。その判断においては、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他」(法60条但書)を考慮するものであるが、これは、著作者自身の利益と利用者の利益を比較考慮して、後者を重視すべき場合には違法性を阻却する規定であると考えられる⁽²⁴⁾。同但書の「意」と法20条の「意」は、いずれも著作者本人の意思であると捉えた上で、ここでは、著作者本人の生前の主観的な意思は判断の一つの要素に過ぎないものとし、行為時までの諸事情を考慮するものと考えられるから、利用が許容される要件は生前よりも緩和されていると考えるべきであろう⁽²⁵⁾。死後の人格的利益の保護は、期間が定められず、規範的には永久に尊重されるべき利益とされる上で、許諾を得る余地がある生前の著作者人格権による保護と同様であるとするのは、著作者の死後の社会における利用を余りに窮屈なものとするおそれがある。著作者の死後においては、時間の経過とともに要件が緩和されてゆくものとみる方が、著作者の人格的利益の保護と社会における利用の要請のバランスをとる上では合理的であると考えられる。

具体的には、著作者の改変等を許容する意思の不存在を立証することまでの必要性はないと解し、生前の著作者と利用者の関係性や著作者の当該作品に対する感想をも考慮に入れた上で、「侵害となるべき行為」があった時点で、著作者が生きていれば利用者の行為をどのように考えるのか、すなわち、行為時において、著作者が生きていればその行為に許諾を与える可能性の有無を客観的に探る余地も残されているといえよう⁽²⁶⁾。このように、「意を害しない」を本人の主観的意思の探求によらず、これを客観的に擬制することにより、著作者の死後において許諾を得る機会を失った利用者の不利益を解消できることとなる⁽²⁷⁾。

なお、「やむを得ない」(法20条2項4号)と「意を

(20) 半田正夫・松田政行『著作権法コンメンタル2(23条～90条の3)』[伊藤真執筆]554頁(勁草書房、2009年)参照。田村・前掲注(17)・458頁以下も同旨。

(21) 加戸・前掲注(5)・366頁参照。これに対し、国家的見地からの保護という考え方に対しては、著作物以外の文化的所産との関係で平仄が合わず、保護措置の請求権者が一定の遺族に限られていることなどから、説得的でないとの批判がある。中山・前掲注(5)・416頁、半田・松田・前掲注(20) [伊藤真執筆]551頁、金井・小倉・前掲注(14) [小倉秀夫執筆]528頁も同旨。

(22) 但し、罰則については期間が定められることはなく、116条の救済を求め得る期間を経過した後は、必要に応じた国家による保全に委ねられることとなる。

(23) ノグチルーム事件・前掲注(3)。

(24) 村越啓悦「著作者人格権の侵害に対する救済」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系22 著作権関係訴訟法』507頁(青林書院、2004年)参照。

(25) 中山・前掲注(5)・417頁が同旨。本件の原審に関する本山雅弘「判批」速報判例解説6号(2010年)258頁も客観的事情を考慮すべきとするが、著作者の生前意思を含まないとする点で異なる。一方で、斉藤博「新著作権法と人格権の保護」著作権研究4号89頁(1971年)は、60条但書で死後の人格的利益に広い制限を加えることに反対する。また、渋谷・前掲注(5)・204頁は「意を害しない」と「意に反しない」とは同じ意味であり、著作者死亡後のことであるから用語を区別しているにすぎないとする。

(26) 横山久芳「判批」判例時報2012号(2011年)183頁も同旨。但し、本件について、Rが許諾を与えた可能性については否定的な見解をとる。

(27) 著作者の人格的利益は本質的には著作者本人にしか帰属しないことから、著作者の遺族の承諾によって利用が可能となることをもって不都合が生じないということではできない。

害しない]はいずれも著作権者人格権の適用除外要件であり、利用者側の事情を考慮する点で共通し、その関係性が問題となる。前者は利用者側の事情として利用の必要性の程度により判断するものであり、後者は著作権者の生前及び死後の客観的事実から著作権者の意思を擬制して判断するものであると解し、両者の判断方法は区別されよう。

判旨は、法60条の「意を害しない」について、法20条1項の「意に反する」と区別することなく、同一の評価根拠事実から、著作権者本人の生前の意思を探究することのみによって判断した。しかしながら、仮に、両規定の判断において、結果的に同様の結論が導かれる場合であっても、それぞれにおいて考慮すべき事情は自ずと異なることから、緩和された要件についての判断を行わなかったことは適当ではない。判旨は、両規定を区別しなかった理由について明らかにしていないが、「意を害しない」に係る判断においては、改変が行われた時点がRの死後7年しか経過していないことから、社会的事情の変動がないと評価したとも考えられる⁽²⁸⁾。しかし、ここで考慮すべき事情は、条文からも明らかであるように、経年による社会的事情の変化に限られるものではない⁽²⁹⁾。

本件における「意を害しない」の判断においては、判旨が原状回復の請求を否認する理由として採用した諸事情と同等の事情や、本件観音像がオーダーメイドの一点制作物であるという著作物の性質をここで考慮し判断することが適当であったと考えられる。そうすれば、以下のような理由付けにより同一性保持権及び名誉声望保持権の侵害該当性を否定する結論を導くことができたものと考えられる。

まず、著作権側の事情として、本件原観音像の完成前には、Rは先代住職の満足度を度々確認し、作り直しを示唆する発言があり、さらに完成後においては、現住職の依頼に応じて行なった二度の両眼の修繕の試みをもって補修に至っていないという事実が認定されている。このことから、Rは、完成後に作り直す確定的な意図を有していたとはいえないものの、眼差しや表情の補修の必要性があることを一定程度認識していたものと推認できる。また、生前のRが補修に対し

て否定的な感想を抱いている事実は伺えないことから、依頼に応じてさらなる補修を試みる可能性が高かったものと推認できる。

そして、利用者側の事情については以下のように指摘できる。まず、Y1にとっての観音像の制作目的は、判旨が認定するように、信仰の対象としてふさわしい観音像を観覧に供することであった。その為に多額の費用と時間を掛けてオーダーメイドで制作を依頼したものであるから、檀家や信者らの意向に合わせて眼差しや表情の補修を行う必要性が高い性質の著作物であるといえることができる。しかしながら、Rらによる二度の修繕によっても達成されなかった補修について、仏頭部のすげ替えによって行うための承諾をYらがRから得ることは、Rの死亡により、もはや叶わないこととなった。よって、仏頭部のすげ替えを不可能としてしまった場合、Y1は新たに観音像全体を作り直すか、満足を得られないままそれを受け入れるしか方法が残されない。新たな観音像を作り直すこととなれば、Y1に再び多大な負担を課すことになり、また、観覧に供されることがなくなった本件観音像は、いわゆるお焚き上げにより廃棄するか、人目につかない場所に死蔵することのほかに対応の余地が無いことになろう。

判旨は、「やむを得ない」の判断において、すげ替えが唯一の方法でないという積極的な立証がないことと指摘しているが、法20条2項における評価はさておき、少なくとも本件における法60条但書の評価においては、想定される他の方法を採用することによる不利益を指摘するなどの消極的な立証で足りるとすることが適当であったように思われる。Y1にとっては、他に採り得る合理的な補修の方法が無いことから、本件原観音像を廃棄若しくは死蔵した上で、新たな観音像を制作する以外には満足を得られる方法がない以上、文化的所産を保護する趣旨からも、完全とはいえないまでも原作品を尊重しながら改変を行うことを許容することは、法の趣旨にも合致すると考えられる。また、自己の作品が廃棄若しくは死蔵されることは、R自身も望まなかったと考えることも可能であろう。

このように、Rの生前の意思と当該著作物に対する感想、著作物の性質、制作の目的、すげ替えによる補

(28) 横山・前掲注(26)・183頁は、数年程度しか経過しておらず、その間に事情が大きく変化したとは考えられないとして、「意を害しない」ものとはいえないと指摘し、判旨に理解を示したものといえる。死後社会的事情が変動した等の事情が認められないことを理由として法60条但書の適用を否定したものに、X0醬男と杏仁女事件(第1審)・前掲注(4)(著作権者の死亡後2ヶ月で、原告の書いた詩を翻訳し採録した小説を出版した事例)がある。

(29) 生前の筆者の意思を重視して判断したものに、三島由紀夫手紙事件(控訴審)・前掲注(4)(手紙の筆者の死後28年経過して手紙を公表した事例)があり、「著作権者に著しい不快感を与えることは明白」であるとして、著作物の改変の方法や程度の重大さを評価して、著作権者の意思を推認することにより判断したエスキース事件・前掲注(4)(著作権者の死後十数年が経過した後の改変が問題となった事例)がある。

修の必要性、経済的合理性⁽³⁰⁾、代替方法を採用した場合のR及びY1の両者にとっての不利益などを総合的に考慮して、変更の時点において、Rが生存していたならば、彫り直しを超えた仏頭部の作り直しについても承諾したものと擬制することが適当であったと考える。

すなわち、同一性保持権については、変更による所有者や信者らの利益を優先させ、著作者本人の「意を害しない」ものとして、死後における同一性保持権の侵害を否定することが適当であったといえる。

また、名誉声望保持権について、判旨は社会的評価を基準に侵害を肯定した上で、Rの「意を害しない」場合にはあたらなとして死後における侵害を肯定したものである。名誉声望保持権は、原則的には著作者の意思とは関係なく判断されるものであることから、仮にこれを覆す場合には、「意を害する」の解釈が問題となる。しかし、法60条但書を上記のように解するならば、名誉声望保持権侵害についても、同一性保持権侵害と同様に、著作者の死後における承諾があったものと擬制することによって、著作者の「意」を介して覆ることができ、結論としては、その侵害を否定することが適当であったといえる。

もっとも、Y1による法60条但書所定の「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他」に関する主張は、必ずしも適切かつ十分なものとはいえない。しかし、本件で認定された事実は、著作者の意思を擬制するためには十分であったと考えられることから、Yらの行為は、著作者の「意を害しない」ものとして、著作者の死後の人格的利益の侵害を否定すべき事例であったと考えられる。

Ⅲ-2(5). 残された課題

評釈では、著作者の死後の人格的利益の侵害該当性に係る解釈について、その妥当性を検討してきた。評者としては、判旨の侵害判断の結論及び理由付けに反対するものであるが、これに加えて判旨で認められた

救済方法の是非についても疑問がある。

判旨は、本件について、著作者の死後の人格的利益を侵害するものとした上で、法115条による救済として、諸事情の総合考慮により原状回復及び供覧の停止の請求を棄却し、謝罪広告ではなく事実経緯を説明する広告掲載のみを認容したものであるが、これは、Yらの行為は規範的に侵害となることは免れないとしても、諸事情を考慮すれば実質的な違法性は低いと評価し、救済の中でも最も軽微な措置である訂正広告のみを容認したものであると思われる。

判旨の結論は、重要な部分の大幅な変更を受けた著作者の遺族の感情に配慮して侵害の該当性を認めた上で、Y1にすぐ替え後の本件観音像を今後も供覧し続けることを許すという、権利者と利用者の利益のバランスを調整した結論ということもできるかもしれない⁽³¹⁾。しかしながら、侵害に対する救済として原状回復を認めた原審判決を覆し、変更行為の事実経緯を説明するための広告の掲載もって十分であるとした根拠については、諸般の事情を総合的に考慮するとの指摘に限られる。

そこで、まず、法115条による救済としては、一般的に謝罪広告若しくは訂正広告が想定されるところ、従来の判例及び通説的見解によれば、謝罪広告については名誉又は声望の低下が要件とされている⁽³²⁾。しかし、本判決は名誉又は声望の低下の有無を検討することなく、謝罪広告を認めず訂正広告が適当であったものであることから、その根拠が明らかでないという問題が指摘できる。

次に、判旨は、法115条及び112条のいずれを根拠としても、原状回復及び供覧の停止を認めず、法115条の「名誉若しくは声望を回復するために適当な措置」として訂正広告のみを認めることで十分としたことの問題である。

確かに、原状回復及び供覧の停止の措置が、Yらの行為の違法性の程度に鑑みて、適当ではないとしたことは理解できる。しかしながら、本件で問題となった

(30) ノグテルーム事件・前掲注(3)は、建築の著作物の変更についてはあるが、所有者が移築を必要とした理由として、保存を前提とした校舎の再整備に係る費用を前提事実として考慮するなど、経済的合理性が考慮されている。

(31) 三浦正広「判批」コピライト598号(2011年)35頁参照。また、辻田「判批」名経法学29号(2011年)237頁は、結論は妥当としながらも、そこに至る過程が必ずしも明確でないことを指摘する。

(32) 謝罪広告の認定には社会的名誉声望の低下が必要とするものに、パロディモニタージュ事件(第二次上告審)・前掲注(16)、三島由紀夫手紙事件(控訴審)・前掲注(4)などがある。学説上もこれが通説的見解であると思われる。そして、既に他の方法で名誉が回復されている場合や、侵害態様が軽微若しくは悪質でない場合には、侵害事実を告知する訂正広告が妥当とする見解がある(中山・前掲注(5)・505頁、田村・前掲注(17)・469頁参照)。なお、謝罪広告の認められた例として、東京地判昭和55年9月17日(無体集12巻2号456頁)[地のさざめごと事件]、目覚め事件・前掲注(19)、東京地判平成8年10月2日(判時1590号134頁)[市史事件(控訴審)]などがある。金井重彦「著作者人格権侵害に基づく謝罪広告請求の可否—医学論文事件」『知的財産法最高裁判例評釈大系[Ⅲ]著作権法・総合判例索引—小野昌延先生喜寿記念』57頁(青林書院、2009年)は、パロディモニタージュ事件(第二次上告審)・前掲注(16)以降は、容認されることは極めて希であると指摘する。

観音像という著作物は、世代を超えて公衆へ提示され続ける性質のものであることに鑑みれば、原状回復及び供覧の停止を否定する以上、将来に渡って改変された状態で公衆に提示され続けることとなり、それに対する救済としての妥当性が問題となる。新聞等への広告掲載措置は、既に生じた侵害への対応としては適当であるものの、その効果は、本質的な侵害の回復や停止ではなく、一過性のものに過ぎない性質であるともいえることから、これのみによって将来に渡る継続的な侵害の回復がなされると結論付けることは、理論的には十分ではないとも考えられる⁽³³⁾。

侵害された状態が継続していると評価される場合において、原状回復や行為の停止、侵害物品の廃棄や回収等の実体的な救済措置を否定すべき相応の事情がある場合に、謝罪広告若しくは訂正広告のみを認容することで足りるとすることの理論的な整合性については、残された課題であるといえよう。

以上

(33) 鳥並良「判批」L & T 48号(2010年)68頁は、「当該措置により回復される…『すげ替え前の…仏頭部こそが自己の作品である』という事実ないし評価を世間一般に知らしめる利益」は、「仏頭部の原状回復と訂正広告のいずれの措置であっても同程度に回復されよう」と指摘する。しかし評者は、世代を超えて安置され続ける観音像の性質を鑑みれば、少なくとも同程度とはいえないと考えている。また、「日本大学法学部国際知財研究所研究会」(2012年1月18日開催)では、会場において、バランスの観点から結論として妥当性があるとする意見や、原状回復の容易性を重視して原審の結論を支持する意見など、様々な立場からの議論が行われた。

2011年度 事業報告

国際知的財産研究所講演会 (知的財産研究会 第4回例会)

- ・法学部 10号館 1052講堂
- ・平成23年9月13日(火) 午後5時30分から
- ・テーマ及び講演者
「先願主義の新米国特許法及び最近の重要判決」
米国特許弁護士

服部 健一

知的財産研究会

(第1回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成23年5月25日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
Googleが提供する、YouTubeプラットフォーム上における著作権ビジネス
グーグル株式会社 YouTubeコンテンツパートナーシップ統括部長 水野 有平

(第2回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成23年7月6日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
職務発明と相当対価
潮見坂総合法律事務所・弁護士

末吉 亙

(第3回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成23年7月27日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
(判例研究)美容製品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品を指定商品とする、女性の胴体部分をモチーフとした容器の形状に係る立体商標の登録出願について、商標法3条2項の適用を受けた事例(知財高判平成23年4月21日・最高裁ウェブサイト)
株式会社 スズキアソシエイツ

安田 和史

(第4回例会) (講演会)

- ・法学部 10号館 1052講堂
- ・平成23年9月13日(火) 午後5時30分から
- ・テーマ及び講演者
先願主義の新米国特許法及び最近の重要判決
米国特許弁護士

服部 健一

(第5回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成23年10月26日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者法
iCloud時代の著作権法
東京平河法律事務所・パートナー弁護士

小倉 秀夫

(第6回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成23年11月16日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
特許権存続期間延長に係る最高裁判決について
日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

加藤 浩

(第7回例会)

- ・法学部 本館 第二会議室
- ・平成23年11月25日(金) 午後6時から
- ・テーマ及び講演者
EU競争法と特許・ノウハウライセンス問題
ブラッセル弁護士会・弁護士

Wilko van Weert

(第8回例会)

- ・法学部 10号館 1041講堂
- ・平成23年12月14日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
「喜多方ラーメン」という標準文字からなる地域団体商標としての登録出願が、出願人又はその構成員の業務に係る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とはいえないと判断された事例「喜多方ラーメン事件」(知財高判平成22年11月15日・判時2115号109頁)
弁理士 沖電気工業(株)研究開発センタ知的財産権部

鈴木 信也

(第9回例会)

・法学部 10号館 1041講堂

・平成24年1月18日(水) 午後6時30分から

・テーマ及び講演者

観音像仏頭部のすげ替えによる著作者の死後の人格的利益～駒込大観音事件～知財高裁平成22年3月25日平成21年(ネ)第10047号, 判時2086号114頁著作権侵害差止等請求控訴事件
電気通信大学産学官連携研究員 清水 利明

(第10回例会)

・法学部 10号館 1041講堂

・平成24年2月8日(水) 午後6時から

・テーマ及び講演者

競業禁止特約のない退職従業員の競業行為が, 不法行為に当たらないとされた事例[損害賠償請求事件]
(最判平成22年3月25日, 民集64巻2号562頁)
日本大学法学部, 大学院知的財産研究科(専門職) 教授 益井 公司

(平成23年4月～平成24年2月末日現在)

Journal of Intellectual Property

CONTENTS

【SPECIAL CONTRIBUTION】

Ken-Ichi Hattori, *US Patent System For 21st Century*
A Hybrid Patent System with Broadened Prior Art and Expensive Fees.

【ARTICLES】

Nobuaki Kawai, *A Case Method in Change of management covered from offer of invention to request for examination.*

Hiroshi Kato, *Discussion on the system of the extension of the duration of the patent right.*

【CASE COMMENTS】

Satoshi Mitsuda, *A study on a case litigation rescinding the trial decision for validation of a registration of extension of duration for patent rights of a medical drug.*

Kazufumi Yasuda, *The case fell under Article 3, paragraph (2) of the Trademark Act pertaining to the three-dimensional trademark application, concerning the container configuration in the motif of trunk in females, whose designated goods are beauty product, soap, aromas, perfumery and cosmetics.*

Shinya Suzuki, *The case that an application for regionally based collective trademark consisting of standard characters called “Kitakata-Ramen” was judged not well known among consumers as indicating the services pertaining to the business of the applicant or its members.*

Toshiaki Shimizu, *The case that the act of replacing the head of Kannon statue was judged as the infringement of moral interests after author’s death.*

『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 23 年 10 月 20 日国際知的財産研究所運営委員会決定

1 文章・表現

原則として常用漢字、現代仮名遣いを用いる。学術上、必要な限度において、他の漢字を用いるものとする。

2 体裁

- ① A4判(縦)にて横書きとし、論説は、20,000字前後を標準とする。
判例研究等は、10,000字前後も可とする。
- ② フォントの設定は、明朝体の10.5ポイントを基本とする。
見出しの数字は、一番大きいものから、Ⅰ → 1 → (1) → ① とする。
- ④ 図表は、各一点を600字とみなす。
- ⑤ 内容は、知的財産に関わる研究であり、原則として、未発表、未投稿のものとする。(研究領域の具体例としては、知的財産法・制度、知的財産政策、知的財産判例研究、知的財産会計・経営、知的財産国際問題、産業技術と知的財産、知的財産人材育成などがあげられる。)
- ⑥ 法令の条数(条・項・号)の記載は、ローマ数字表記とし、条数の前に「第」を記載しないこと。ただし、「1条の2第1項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」(ナカグロ)で、他の法令の乗数を並べるときは「,」(カンマ)でつなぐ。〔例〕 憲法13条・14条、民法90条
- ⑦ 論説には要旨(400字以内)を付すものとする。

3 文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に ⁽⁷⁾ のように注記番号を付して、本文末にまとめて、引用文献・資料等を表示する。

① 雑誌論文

執筆者名「論文名」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

〔例〕 甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌○○巻○○号(20XX年)100頁以下

② 単行本

執筆者名『書名』頁(発行所名, 版表示, 発行年)

〔例〕 乙野次郎『知財学』250頁(○○出版, 第4版, 20XX年)

・シリーズ名、サブタイトルは必要に応じて入れる

・書名に改訂版、新版等が表示されている場合は、書名の一部として表示し、書名にそれぞれが表示されていない場合は()内に入れる。版表示については、初版本については入れない。

・共著者の場合は、執筆者「論文名」共著者『書名』頁(発行所, 発行年)または、共著者名『書名』頁〔執筆者〕(発行所, 発行年)とする。

〔例〕 丙野三郎「●●●●●●●」丁野四郎, 戊野五郎『知財法』350頁(○○出版, 20XX年)

丙野三郎ほか『知財法』350頁以下〔丙野〕(○○出版, 20XX年)

③ 判例研究等

雑誌の場合; 執筆者名「判批」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

「判例批評」「判例研究」等の判例研究は、原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判例百選等の判例解説ものについても「判批」として扱う。ただし「判例解説」(最高裁調査官解説)の場合は「判解」とする。

単行本の場合; 執筆者名『書名』事件または 頁(発行所名, 発行年)

④ 判例

裁判所名→元号年月日→判決・決定(判例集名→ 巻 号 頁)

または、(裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 頁)

⑤ 先例, 通達

〔例〕昭41・6・8民甲1213号民事局長回答

以 上

執筆者紹介(掲載順)

服部 健一	米国特許弁護士
河合 信明	日本大学生産工学部, 大学院知的財産研究科(専門職) 教授
加藤 浩	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
光田 賢	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
安田 和史	校友, 株式会社スズキアソシエイツ, 電気通信大学産学官連携研究員
鈴木 信也	校友, 弁理士, 沖電気工業株式会社 研究開発センタ 知的財産権部
清水 利明	電気通信大学産学官連携研究員, 一般財団法人比較法研究センター特別研究員

編集委員

加藤 浩
河合 信明
中村 進
福田 弥夫
益井 公司
光田 賢
白井 哲也
坂本 力也
友岡 史仁
三村 淳一

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル Vol.5 2012.3

平成 24 年 3 月 15 日 発行

編集・発行 日本大学法学部国際知的財産研究所
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)
〒101-8375 東京都千代田区三崎町 2-3-1

印刷 株式会社メディアオ
