

# 知的かけはし

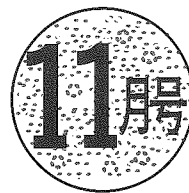
クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16  
東京建物八重洲ビル2階

TEL 03(5255)5671(代)

FAX 03(5255)5675



2018・11・10

## 乳がん関連の用途特許 ◀中外製薬▶ バイオ医薬品の後発品を提訴

中外製薬は、抗がん剤「ハーセプチン」（一般名：トラスツズマブ）の特許を侵害しているとして、同薬の後発品（バイオシミラー）の発売を予定している第一三共と米ファイザー日本法人を、それぞれ東京地裁に提訴した。後発品の製造販売差し止めを求めており、併せて仮処分も申し立てた。

中外製薬によると、「乳がん関連の用途特許」を侵害したとして提訴した。対象特許はスイスの製薬大手ロシュの子会社ジェネンテックが保有しており、中外製薬は本特許権の専用実施権者。ジェネンテック社は今回の訴訟で中外製薬と共同原告となっている。

ハーセプチンの後発品には、日本化薬、第一三共、ファイザーの各社製品がある。第一三共とファイザーは、本年9月21日に製造販売の承認を受けた。日本化薬の後発品は、胃がんのみで承認を受けたため、中外製薬は日本化薬への提訴を取り下げた経緯がある。

## 商標の審査期間を短縮 ▶特許庁▶ 「ファストトラック審査」を導入

特許庁は、商標審査に「ファストトラック審査」を導入した。ファストトラック審査とは、一定の条件を満たした商標登録出願について、通常出願より約2か月早く最初の審査結果通知を行う審査制度。2018年10月1日以降の出願が対象となる。

対象となるのは次の2つ要件をいずれも満たしている商標出願。

(1) 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」または「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載の商品・役務（以下、「基準等表示」）のみを指定している商標登録出願

(2) 審査着手時まで指定商品・指定役務の

補正を行っていない商標登録出願

ただし、新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願（マドプロ出願）は除きます。

また、特許情報プラットフォーム（J-Plat Pat）で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象とならない。

早期審査は別途申請書を提出して申請する必要があるが、「ファストトラック審査」は要件を満たしていれば自動的に適用される。手数料は不要。

特許庁では、ファストトラック審査の導入により、現在、通常案件で出願から約8か月を要している期間を6か月程度に短縮できるとしている。当面はファストトラック審査を「試行」として実施し、効果が見込めることが判明したら本格導入する方針。

## 中小企業の知的財産 ▶公正取引委員会▶ 「下請けいじめ」を実態調査

公正取引委員会は、大企業が取引上の優位な立場を利用し、中小企業の独自技術やノウハウなどを不当に入手するなど、いわゆる「下請けいじめ」が行われていないか、実態調査に乗り出す。

これまで公取委には、大企業が中小企業の独自技術を安く提供させたり、ノウハウの詰まった図面などを提供させたりするケースが報告されている。中小企業としては、今後の取引継続を考え、大企業の不当な要求に従うことが少なくないとみられるが、こうした行為は、独占禁止法に抵触する恐れがある。このため、公正取引委員会は、今回初めて中小企業の知的財産をめぐる実態を把握するため調査を開始することにした。

全国約3万社（中小の製造業）を対象にアンケートや聞き取り調査を行う。来春にも調査結果をまとめ、悪質な事例は公表する。

## 解説

進歩性の判断(動機付けの有無)  
知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)第10194号  
審決取消請求事件(第1事件)、平成29年(行ケ)  
第10190号 審決取消請求事件(第2事件)  
平成30年9月20日判決言渡

## 第1 事案の概要

第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」)は、発明の名称を「ガスセンサ素子及びその製造方法」とする特許第5104744号(本件特許)の特許権者である。

第1事件原告・第2事件被告(以下「原告」)が本件特許に対して無効審判を請求し(無効2014-800031号)、被告が訂正請求を行った。特許庁は、訂正を認め、「請求項1に係る発明についての特許を無効とする。請求項2、3に係る発明についての審判請求は、成り立たない」との審決を下した(本件審決)。原告は、平成29年11月1日、第1事件を、被告は、同年10月28日、第2事件をそれぞれ提起した。

無効審判請求人である原告は、取消事由として、①請求項2及び3に係る発明についての明確性要件適合性及びサポート要件適合性の判断の誤り、②請求項2及び3に係る発明についての相違点の容易想到性判断の誤りを、特許権者である被告は、取消事由として、請求項1に係る発明についての相違点の容易想到性判断の誤りを、それぞれ主張した。

本判決では、原告が主張する取消事由はいずれも理由がないが、被告が主張する請求項1に係る発明についての相違点の容易想到性判断の誤りには理由があるとして、審決を一部取り消した。

ここでは、審決取消の理由である進歩性の判断(請求項1に係る発明(本件発明1)についての相違点の容易想到性判断)に関する部分のみを紹介する。

## 第2 判決

- 1 特許庁が無効2014-800031号事件について平成29年9月26日にした審決のうち、「特許第5104744号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取消す。
- 2 原告の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は原告の負担とする。

## 第3 理由

本件審決が認定した引用発明2の1及び甲3技術1並びに本件発明1と引用発明2の1との一致点及び相違点については、当事者間に争いが無い。

引用発明2：特開2007-278941号公報

甲3：特開2004-93207号公報

甲3技術1：ガスセンサ素子の製造方法において、シート上の導体層との間に隙間を空けることなくその周縁に接するように、かつ、導体層の平坦部と略面一になるように接着剤を塗布し、シート又はスペーサを重ね合わせた状態で加圧して積層して中間体を作製し、その後焼成する技術。

本件審決は、本件発明1における相違点1のうち、構成要件1I)の「ジルコニア充填部に設けた電極と開口用貫通穴との隙間から、ジルコニア充填部の表面

を露出させること」に関し、引用発明2の1に甲3技術1を適用して接着剤表面アルミナ層とするに当たり、

① 甲3の記載から、接着剤表面アルミナ層が、第1電極や第2電極の表面の周縁部と重複してしまうと、第1電極又は第2電極の他の部分、及び、接着剤表面アルミナ層の他の部分と比較して厚くなってしまふことから、アルミナからなる接着剤の層を導体層の平坦部と略面一にすることによって、各未焼成シート又は各未焼成スペーサに亀裂が発生することを防止するという目的が果たせなくなることは当業者にとって明らかであるから、アルミナからなる接着剤の層と導体層が略面一であることが必須であるのに対して、アルミナからなる接着剤の層と導体層の側面とが隙間を空けることなく接することは必須ではないことは、当業者にとって明らかである、

② 第1電極又は第2電極の表面の周縁部に、接着剤表面アルミナ層を隙間なく接触させるように設計又は製造を行うと、避けることのできない製造誤差により、第1電極又は第2電極と接着剤表面アルミナ層が重複することがあり得るので、そのような事態を回避するために、第1電極及び第2電極と接着剤アルミナ層との間に隙間を設けることによって余裕を持たせ、第1電極及び第2電極と接着剤表面アルミナ層との重複を回避することは、当業者が適宜なし得ることである、

③ そして、その隙間をどの程度にするかは、製造誤差の程度等を勘案して当業者が適宜設定し得るものであって、固体電解質体の表面が露出する程度の隙間とすることも適宜設定し得る範囲内のものである、と判断した。

そこで検討するに、本件審決が認定したとおり、甲3には、甲3技術1が記載されており、本件特許に係る出願当時、積層タイプのガスセンサ素子において、これを構成する各未焼成シートをアルミナからなる接着剤を介して積層することは、当業者にとって周知の技術であったと認められる。

しかし、甲3には、

①接着剤が導体層の周縁部に重複すると、亀裂の発生を防止することができないから、導体層と接着剤とが隙間なく接することは必須ではないことや、

②避けることのできない製造誤差により、接着剤が導体層の周縁部に重複すること、また、

③製造誤差の程度を勘案して、固体電解質体の表面が露出する程度の隙間を設定することは、

記載も示唆もされていないし、上記①～③の事項が、当業者にとって当然の技術常識であると認めるに足る証拠も見当たらない。

仮に、「製造誤差」を考慮して接着剤の量を調整することが、当業者の技術常識であるとしても、甲3の段落【0049】及び【0050】の記載、及び当該段落が引用する図6～9に接した当業者は、接着剤の量は、導体層に設けられた平坦部と略面一となるように、すなわち、当該平坦部との間にできるだけ隙間を生じないように調整するものと理解すると認めるのが相当である。

そうすると、引用発明2の1に甲3技術1を適用す

るに当たり、当事者が「電極と接着剤との間に隙間を設ける」構成を採用する動機付けがあると認めることはできず、構成要件1I)に係る「上記ジルコニア充填部に設けた上記電極と上記開口用貫通穴との隙間から、上記ジルコニア充填部の表面を露出させる」構成を、当事者が容易に想到できたということとはできない。

以上によれば、本件発明1における相違点1のうち、構成要件1I)の「ジルコニア充填部に設けた電極と開口用貫通穴との隙間から、ジルコニア充填部の表面を露出させる」との構成は、引用発明2の1及び甲3技術1に基づいて、当事者が容易に想到することができたものであるとはいえない。

したがって、この点についての本件審決の判断には誤りがあり、その誤りが結論に影響を及ぼすもので

あるから、被告が主張する取消事由は理由がある。

#### 第4 考察

発明の進歩性判断では、引用文献に記載されている発明に基づいて特許請求している発明に当事者が容易に想到することができたか否かの論理づけが行われる。この論理づけで、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無に関する検討が行われる。本判決は、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当事者が、特許請求している発明と主引用発明との間の相違点に係る構成を採用する動機付けがあると認めることはできないとしたものである。

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。

以上

## 「ステーキの提供システム」

### 発明で保護される

■知財高裁判決■

平成29年（行ケ）第10232号  
特許取消決定取消請求事件  
平成30年10月17日判決言渡

ステーキ専門店「いきなり！ステーキ」を運営している株式会社ベッパーフードサービスが所有している特許「ステーキの提供システム」（特許第5946491号）に係る発明は特許法上の発明に該当するか否かが争われた事件で知的財産高等裁判所は「特許法上の発明に該当する」との判断を下した（平成29年（行ケ）第10232号 特許取消決定取消請求事件 平成30年10月17日判決言渡）。

ベッパーフードサービス社の特許第5946491号が成立した後「特許は取り消されるべきである」とする特許異議申立が提出され（異議2016-701090号）、特許庁は「特許法上の発明に該当しない」として「特許を取り消す」決定を下していた（平成29年11月28日）。

この特許取消決定の取消をベッパーフードサービス社が求めていたもの。

問題になった発明は次のように表現されている。

#### 【請求項1】

お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、

上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、

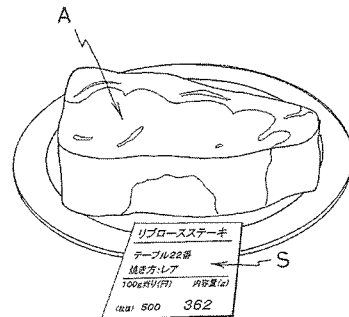
上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、

上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものとは区別する印しとを備え、

上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、

上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

ステーキの提供システム。



【特許公報第5946491号】より

#### ●自然法則を利用した技術思想の創作●

特許庁の取消決定では「本件特許発明は、その本質が経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として『自然法則を利用した技術思想の創作』に該当しない」とされていた。

知財高裁の判決では「本件特許発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明は、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえることができる。」とされた。

今回の知財高裁判決に基づいて特許庁で異議2016-701090号の審理が再開される。特許庁は知財高裁判決に拘束されるので、今回の判決に従ってベッパーフードサービス社の特許第5946491号は維持されることになるものと思われる。

# 審 決 紹 介

本願商標「HYPERSAW」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例（不服2017-17705号、平成30年7月18日審決、審決公報第225号）

## 1 本願商標

本願商標は、「HYPERSAW」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成28年2月26日に登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、その構成中の「[HYPER]」の文字は「超越した、スーパーよりさらに強い意味で用いる」の意味を、また、「[SAW]」の文字は「のこぎり」等の意味を有するものであるから、構成文字全体として「超強いこぎり」の意味合いを理解させる。そして、「[HYPERSAW]」の表音を片仮名で表記した「ハイパーソー」の語が、インターネット情報で「のこぎりのような刃のついた金属の切断用機械器具」を表すものとして使用されていることが認められる。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の「金属の切断用機械器具」に使用しても、需要者に「超強い、のこぎりのような刃のついた金属の切断用機械器具」であることを認識させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HYPERSAW」の文字からなるところ、その構成中の「[HYPER]」の文字は、「超、過度の」の意味を、また、「[SAW]」の文字は、「のこぎり、電動のこぎり」の意味（いずれも、株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典」第5版）を有する英語として我が国において一般に親しまれている語であることからすれば、「HYPERSAW」の文字全体からは「超のこぎり、過度なのこぎり」程の意味合いが生じる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について、商品の品質を具体的にかつ直接的に表したものと理解させるとはいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界の取引者、需要者において、「HYPERSAW」の文字が、商品の品質を表示するものとして、普通に用いられていると認められる事実を発見できず、さらに本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標準のみならず商標とはいえず、その文字構成において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1

項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

本願商標「スパイラルエスカレーター」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例（不服2017-18355号、平成30年7月24日審決、審決公報第225号）

## 1 本願商標

本願商標は、「スパイラルエスカレーター」の文字を標準文字で表してなり、第7類「エスカレーター」を指定商品として、平成28年7月11日に登録出願されたものである。

## 2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スパイラルエスカレーター』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スパイラル』の文字は、『スパイラル[spiral] 螺旋形。渦巻線。螺旋形の。』の意を有する語であり、広く一般に知られている語であるから、本願商標は、全体として『螺旋形のエスカレーター』程の意を容易に理解、認識させるものである。そうすると、これをその指定商品中「螺旋形のエスカレーター」に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

## 3 当審の判断

本願商標は、「スパイラルエスカレーター」の文字からなるところ、その構成中の「スパイラル」の文字が「螺旋形。渦巻線。螺旋形の。』の意を有する語であり、また「エスカレーター」の文字が「人・貨物を昇降する階段状の動力装置」の意味を有する語（ともに広辞苑 第7版 岩波書店）であるとしても、これらを一連に表した「スパイラルエスカレーター」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的にかつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スパイラルエスカレーター」の文字が、請求人以外の者によって、本願指定商品について使用されている事実は発見できず、その他具体的に商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めらるるに足る事実も見いだせないことから、取引者、需要者が商品の品質を表示するものと認識するものというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

# お し ら せ

## ●商標権存続期間更新登録申請

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

昭和34年	商標登録第 535202号～第 535902号
44年	商標登録第 811561号～第 815562号
54年	商標登録第1377009号～第1378190号
平成11年	商標登録第2128003号～第2036199号
平成11年	商標登録第2724315号～第2724320号
平成11年	商標登録第3371252号～第3371269号
平成11年	商標登録第4256183号～第4269792号
平成21年	商標登録第5218758号～第5226871号

各年の4月1日～4月30日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなり、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。更新登録申請について疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

## ●特許出願の審査請求期限について

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

平成27年12月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは11月中に審査請求されるようお勧めします。

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

## ●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
30年8月分	24,698	13,655
前 年 比	102%	84%

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。

[http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan\\_toukei\\_sokuho.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryu/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm)