

August 2016 / 2016 年 8 月

Contents

- The IP High Court found that the trademark “フランク三浦” (FRANCK MIURA) is not similar to the trademark “フランク ミュラー” (FRANCK MULLER) (Intellectual Property High Court, April 12, 2016)(p.1)
- 商標「フランク三浦」について、商標「フランク ミュラー」(標準文字)と類似しないとした判決(知財高判平成 28 年 4 月 12 日(平成 27 年(行ケ)第 10219 号))(p.4)
- The IP High Court revoked a decision of the JPO that found an inventive step of a pharmaceutical formulation with a new dosage (Intellectual Property High Court, May 24, 2016) (p.6)
- 製剤の用量を規定した発明について、進歩性を肯定した審決を取り消した判決(知財高判平成 28 年 3 月 24 日(平成 27 年(行ケ)第 10113 号))(p.7)
- The Tokyo District Court rendered a judgment on the scope of a patent, the period of which has been extended. (Tokyo District Court, March 30, 2016) (p.8)
- 延長登録がされた特許権の存続期間満了後の効力について判示した裁判例(東京地判平成 28 年 3 月 30 日(平成 27 年(ワ)第 12414 号))(p.9)
- The use inventions in the field of foods has now become patentable in Japan (p.11)
- 食品分野における用途発明が特許対象に(p.12)
- New Examination Guidelines for Trademarks indicating criteria for registering catchphrases as trademarks (p.13)
- キャッチフレーズ商標に関する判断基準が明確化された「商標審査基準」(平成 28 年 4 月 1 日付施行)(p.14)

[Japanese IP Topic 2016 No. 7 (English)]

The IP High Court found that the trademark “フランク三浦” (FRANCK MIURA) is not similar to the trademark “フランク ミュラー” (FRANCK MULLER) (Intellectual Property High Court, April 12, 2016)

The Plaintiff holds the trademark registration of “フランク三浦 (FRANCK MIURA)” (FRANCK in katakana characters and MIURA in kanji characters, the “Trademark”) and sells parody

products of “FRANCK MULLER,” which is an expensive watch brand. Since the Japan Patent Office issued a decision to invalidate the trademark registration (the “Trial Decision”), the Plaintiff filed this action to seek rescindment of the Trial Decision. The IP High Court found that the Trademark is not similar to any of the three cited trademarks (“Cited Trademarks 1-3”) and found that the Trademark is unlikely to cause confusion in connection with the watches sold by the Defendant (the “Defendant’s Products”). Then,

the IP High Court rescinded the Trial Decision.

Trademark:	 (“FRANCK MIURA,” FRANCK in <i>katakana</i> characters and MIURA in <i>kanji</i> characters)
Designated goods:	Class 14 “Clocks and watches, unwrought and semi-wrought precious stones and their imitations, keyrings and personal ornaments”

Cited Trademark 1:	フランク ミュラー (“FRANCK MULLER,” in <i>katakana</i> characters)
Designated goods:	Class 14 “Precious metals (including “alloys of precious metals”), jewelry goods, personal ornaments (other than “cuff links”), unwrought and its imitations, unwrought precious stones, jewelry and clocks and watches (including “timekeeper goods”)

This article mainly introduces the judgment in relation to: (1) whether the Trademark falls under Article 4, Paragraph 1, Item 11 of the Trademark Act (“Act”) in light of the Cited Trademark 1; and (2) whether the Trademark falls under Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Act.

Article 4, Paragraph 1, Item 11 of the Act prohibits registration of a trademark that is identical with, or similar to, another person's registered trademark that has been filed prior to the filing date of an application for registration of the said trademark, if such a trademark is used in connection with the designated goods or designated services relating

to the said registered trademark, or goods or services similar thereto.

In addition, as a more general provision, Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Act prohibits the registration of a trademark that is likely to cause confusion in connection with the goods or services pertaining to a business of another person.

As to Article 4, Paragraph 1, Item 11 of the Act, the IP High Court found similarities between the sound evoked by the Trademark and that evoked by the Cited Trademark 1, but stated that: (i) while the Trademark consists of handwriting style *katakana* and *kanji* characters, the Cited Trademark 1 consists of only *katakana* characters, and therefore, the Trademark and the Cited Trademark 1 are distinguishable in the appearance; and (ii) the Trademark evokes the concept of a Japanese person or a person who has some relationship with Japan with the name “Franck Miura,” but the Cited Trademark 1 evokes the concept of the Defendant's Products of a foreign, expensive brand, and therefore, they are significantly different in their concepts. Furthermore, the IP High Court stated that, (iii) since there is not enough evidence showing that only the sound of trademarks specify trademarks and the origin of products in the designated goods, the similarity in the sound evoked by the trademarks does not exceed the distinguishability of the appearance and concept, and even though the Trademark and the Cited Trademark 1 would be used for the same or similar products, the risk of causing confusion of the origin of products cannot be found. Consequently, the IP High Court denied the similarity of the trademarks.

With respect to factor (ii) (i.e., similarity of concept) above, the Trial Decision stated that the Trademark may evoke the concept of “FRANCK MULLER” as a famous brand and therefore, the concept evoked by the Trademark is similar to the

one evoked by the Cited Trademark. In this regard, the IP High Court stated that “since the Trademark includes the language “三浦” (“MIURA” in *kanji* characters) which obviously shows the relationship with Japan and the appearance consists of the handwriting style characters including *kanji* character, the entity evoked by the Trademark as the origin is significantly different from the Defendant.

The Defendant argued that the Plaintiff sold products similar to the Defendant’s Products by attaching the Trademark. In response, the IP High Courts stated that the Defendant’s argument is unsupported as it is based upon the facts after the examiner’s decision to register the Trademark. Also, the IP High Court stated that even if such transaction circumstances were to be considered, it would be highly unlikely that the traders or consumers confuse the Plaintiff’s products and the Defendant’s Products.

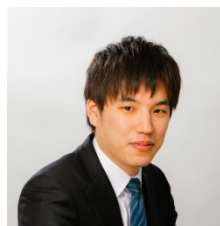
It appears that the Japanese Patent Office and the IP High Court made different fact findings as to the concepts evoked by the trademarks and also made different assessments of the transaction circumstances.

Regarding Article 4, Paragraph 1, Item 15 of the Act, the IP High Court stated as follows: (1) the Defendant’s trademark is well-known enough to indicate that the Defendant’s Products are a foreign brand; (2) the designated goods of the Trademark are related to the Defendant’s Products in nature, use and purpose; and (3) the designated goods of the Trademark and the Defendant’s Products are common of the traders and consumers of the products. However, (4) although the sounds evoked by the Trademark and the Defendant’s Trademark are similar, the appearance and concepts evoked by them are different, and (5) as for the designated goods of the Trademark, the trademarks and the origin of

the products are not distinguished only by the sound of the trademarks. Rather, regarding “clocks and watches” among the designated goods of the Trademark, the appearance and concept of the trademarks are important and the same applies to the other designated goods of the Trademarks because it is related to clocks and watches in the nature, use and purpose. In addition, (6) judging from the fact that the Defendant has not used the trademark, including a Japanese family name or a place-name in Japan for its business, there would be no risk of causing confusion even when the Trademark is used for the above designated goods. Therefore, the Trademark does not fall under “a trademark which is likely to cause confusion in connection with the goods or services pertaining to a business of another person.”

In this case, although the Court found that the sounds evoked by the Trademark and the Cited Trademark 1 are similar to each other, the Court found that different concepts are evoked by these trademarks because the Cited Trademark 1 uses “MULLER” in *katakana* characters while the Trademark uses “MIURA” in *kanji* character. It appears that the Court put emphasis on this difference when concluding that these trademarks are not similar to each other.

This judgment is for an action seeking rescindment of a decision by the Japan Patent Office. If the similarity of the trademarks is disputed in a trademark infringement action, since different factors can be considered, a court may reach a different conclusion.



Takashi Sakashita

坂下 雄思

takashi.sakashita@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5859

Fax: 81-3-6888-6859

[Japanese IP Topic 2016 No. 7 (Japanese)]

商標「フランク三浦」について、商標「フランク ミュラー」(標準文字)等と類似しないとした判決(知財高判平成 28 年 4 月 12 日(平成 27 年(行ケ)第 10219 号))

本件は、スイスの高級時計ブランド「FRANCK MULLER」(「フランク・ミュラー」)のパロディー商品である「フランク三浦」に関する商標(以下「本件商標」といいます。)を有する原告が、本件商標を無効と判断した審決(以下「原審決」といいます。)の取消しを求めて提起した審決取消訴訟です。知財高裁は、本件商標は引用商標 1 ないし 3(以下、総称して「引用商標」といいます。)のいずれにも類似せず、また、本件商標は被告の業務にかかる商品である時計(以下「被告商品」といいます。)と混同を生じるおそれがあるとも認められず、したがって商標法 4 条 1 項 10 号、同項 11 号、同項 15 号及び同項 19 号に該当しないと判断し、原審決を取り消しました。

Trademark:	フランク三浦 (“FRANCK MIURA,” FRANCK in <i>katakana</i> characters and MIURA in <i>kanji</i> characters)
Designated goods:	Class 14 “Clocks and watches, unwrought and semi-wrought precious stones and their imitations, keyrings and personal ornaments”

Cited Trademark 1:	フランク ミュラー (“FRANCK MULLER,” in <i>katakana</i> characters)
Designated goods:	Class 14 “Precious metals (including “alloys of precious metals”), jewelry goods, personal ornaments (other than “cuff links”), unwrought and its imitations, unwrought precious stones, jewelry

	and clocks and watches (including “timekeeper goods”)
--	---

なお、本稿においては、①本件商標の商標法 4 条 1 項 11 号該当性及び②本件商標の商標法 4 条 1 項 15 号該当性について、引用商標 1 に関連する部分を中心に紹介します。

まず、商標法 4 条 1 項 11 号における商標の類否について、知財高裁は、(i)称呼の類似性を肯定したものの、(ii)「本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し、引用商標 1 は片仮名のみの構成から成るものであるから、本件商標と引用商標 1 は、その外観において明確に区別し得る」し、(iii)「本件商標からは、『フランク三浦』との名ないしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標 1 からは、外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから、両者は観念において大きく相違する」としました。さらに、(iv)「本件商標及び引用商標 1 の指定商品において、専ら商標の称呼のみによって商標を識別し、商品の出所が判別される実情があることを認めるに足りる証拠はない」ため、「称呼による識別性が外観及び観念による識別性を上回るともいえず、本件商標及び引用商標 1 が同一又は類似の商品に使用されたとしても商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない」と判断しました。そして、以上からすれば「本件商標は引用商標 1 に類似するものということとはできない」として、商標の類似性を否定する結論を導きました。

原審決は、上記(iii)について、「本件商標は、著名ブランドとしての『フランク ミュラー』の観念を想起させる場合があることから、著名ブランドとしての『フランク ミュラー』の観念を生じる引用商標とは、観念上、類似するというべきである」としていました。この点に関して、知財高裁は、「本件商標は、その中に『三浦』という明らかに日本との関連を示す語が用いられており、かつ、その外観は、漢字を含んだ手書き風の文字から成るなど、外国の高級ブランドである被告商品を示す引用商標 1 とは出所として観念される主体が大きく異なるものである」等として、「本件商標に接した需要者は、飽くまで本件商標と称呼が類似するものの、本件商標とは別個の

周知な商標として被告使用商標(筆者注:「フランク ミュラー」(「フランク・ミュラー」を含む。)の文字から成る商標及び「FRANCK MULLER」の文字から成る商標をいいます。)ないしは引用商標 1 を連想するにすぎないのであって、本件商標が被告商品を表示すると認識するものとは認められないし、本件商標から引用商標 1 と類似の観念が生じるものともいえない」としました。このように、知財高裁は、本件商標の有する観念と、引用商標 1 の有する観念とを対比し、それぞれ別個の主体が想起されてしかるべきであると考えたものと思われる。

さらに、知財高裁は、「原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張は、本件商標の登録査定時以後の事情に基づくものであり、それ自体失当である」として被告の取引事情に関する主張を排斥しつつ、仮にかかる取引事情を考慮したとしても、観念や外観における大きな相違や、低価格時計である原告商品と高級腕時計である被告商品はその指向性を全く異にするため、取引者や需要者が双方の商品を混同するとは到底考えられないことに照らし、商標の類否判断に影響を与えることはない旨も述べています。知財高裁は、客層を具体的に想定しつつ、商品の混同のおそれは認められないと述べていると考えられます。

以上のとおり、特許庁と知財高裁の判断の分かれ目は、観念の認定や取引事情の評価の差異にあったものと考えられます。

次に、商標法 4 条 1 項 15 号について、知財高裁は、「(1)被告使用商標は、外国ブランドである被告商品を示すものとして周知であり、(2)本件商標の指定商品は被告商品と、その性質、用途、目的において関連し、(3)本件商標の指定商品と被告商品とでは、商品の取引者及び需要者は共通するものである。しかしながら、他方で、(4)本件商標と被告使用商標とは、生じる称呼は類似するものの、外観及び観念が相違し、かつ、…(5)本件商標の指定商品において、称呼のみによって商標を識別し、商品の出所を判別するものとはいえないものである。かえって、…本件商標の指定商品のうちの「時計」については、商品の出所を識別するに当たり、商標の外観及び観念も重視されるものと認

められ、その余の指定商品についても、時計と性質、用途、目的において関連するのであるから、これと異なるものではない。加えて、(6)被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名を用いた商標を使用している事実はないことに照らすと、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても、本件商標を上記指定商品に使用したときに、当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえないというべきである。そうすると、本件商標が『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標』に該当するものとは認められない。」(注:ナンバリングは筆者)と判断しました。

知財高裁は、「時計」においてはその取引実情に照らして商標の外観及び概念も重視されるとした(上記(5)参照)上で、「三浦」という漢字が用いられている本件商標に関し、通常の注意力を有する取引者及び需要者が外国(スイス)の高級腕時計ブランドである被告の商品と出自が混同することはないという結論を導いたものと考えられます。

本件は、称呼が類似していたものの、「ミュラー」を「三浦」という漢字に置き換えたことにより、別の観念が生じ、引用商標・被告使用商標との区別がもたらされたものと考えられます。

なお、本件は無効審決の審決取消訴訟であり、商標法 4 条 1 項 11 号及び 15 号に関する判断は、出願及び登録査定時が基準となります。他方、商標権侵害や不正競争防止法上の問題については、判断基準時が異なり、考慮される事情の範囲が変動しますので、類否や混同についての判断が変わりうることには注意が必要です。(坂下 雄思)

[Japanese IP Topic 2016 No. 8 (English)]

The IP High Court revoked a decision of the JPO that found an inventive step of a pharmaceutical formulation with a new dosage (Intellectual Property High Court, May 24, 2016)

In this case ("Case"), the Plaintiff requested for the revocation of a decision by the Japan Patent Office which upheld the validity of the patent-in-question ("Patent") claiming tadalafil, a kind of PDE5 inhibitor, with a new dosage for the treatment of erectile dysfunction.

According to the JPO, the invention described in Claim 1 of the Patent ("Invention 1") and an invention which was publicly known before the priority date of the Patent ("Cited Invention") shared common features as they both have "a pharmaceutical unit formulation containing tadalafil for oral administration for the treatment of erectile dysfunction in human," but they differed because:

- The Cited Invention describes the dosage as 0.5 to 800 mg/day whereas Invention 1 specifies the maximal total dosage as 20 mg/day ("Difference 1"); and
- The Cited Invention describes that the unit dosage includes tadalafil of 0.2 to 400 mg, the Invention 1 specifies that the unit dosage includes tadalafil of 1 to 20 mg ("Difference 2").

The JPO ruled that those skilled in the art could not have easily conceived of Difference 1 and that Invention 1 has a remarkable effect which was not able to be predicted from the Cited Invention. The JPO concluded that Invention 1 has an inventive step without discussing Difference 2.

In this Case, the Court revoked the JPO's decision. The Court judged that because those skilled in the art knew that sildenafil caused a side

effect by inhibiting PDE5 when it was administered to humans, they could have easily recognized that tadalafil, which was also publicly known as of the priority date, would also cause a side effect similar to sildenafil. The Court also stated that reducing side effects of a pharmaceutical product while keeping its efficacy is a common problem, and that those skilled in the art would usually seek the dosage with the maximal efficacy and minimal side effects. In addition, since the Cited Invention had disclosed that tadalafil has a higher inhibition effect against PDE5 than sildenafil, the Court stated that those skilled in the art should have been motivated to use tadalafil with a lower dosage than that of sildenafil, and therefore concluded that those skilled in the art could have easily overcome Difference 1.

The Defendant alleged that it was impossible to determine a suitable dosage of a pharmaceutical compound based on only in vitro test data that was disclosed in the Cited Invention. While accepting that the Cited Invention discloses only in vitro test data, the Court stated that those skilled in the art could have conceived of the dosage of Difference 1 by referring to the dosage of sildenafil and in vitro test data of tadalafil. The Defendant also alleged that the Cited Invention lacked an explanation of the method to determine the dosage range, and therefore could not form the basis for conceiving the dosage of Invention 1. However, the Court rejected this argument by stating that those skilled in the art could have selected the dosage of Invention 1 in light of the common technical knowledge as of the priority date.

The Court also found that the effect of Invention 1 is not remarkable enough to support inventive steps.

The case of the IP High Court, December 24,

2014 (introduced in our IP News Letter vol. 1, 2015, as Topic No. 2 by Yosuke Kawasaki) was a case that admitted the inventive step regarding a problem similar to this Case. It appears that the different conclusions in those two cases are derived from the difference in facts as to what those skilled in the art usually examine and what kinds of common technologies those skilled in the art usually refer to.



Naoyuki Goto

後藤 直之

naoyuki.goto@amt-law.com

Tel: 81-3-6894-2163

Fax: 81-3-6888-6164

[Japanese IP Topic 2016 No. 8 (Japanese)]

製剤の用量を規定した発明について、進歩性を肯定した審決を取り消した判決(知財高判平成 28 年 3 月 24 日(平成 27 年(行ケ)第 10113 号))

本件訴訟は、ヒトの勃起不全の処置に使用されるタダラフィル(PDE5 阻害剤の一種)の用量規定発明についての無効審判請求不成立審決(以下「本件審決」といいます。)に対し、原告がその取消しを求めたものです。

本件審決によれば、本件特許の請求項 1 に係る発明(以下「本件発明 1」といいます。)と本件特許の優先日当時に公知だった特許発明(以下「公知発明」といいます。)とは、「タダラフィルを含み、ヒトにおける勃起不全の処置に使用される内服用単位製剤」の発明である点で一致するが、本件発明 1 が「1 日あたり 20 mg の総用量を上限」とするのに対し、公知発明は「1 日あたり 0.5 ~ 800 mg」である点(相違点 1)及び本件発明 1 が「単位製剤あたり 1 乃至 20 mg 含」むのに対し、公知発明は「0.2 ~ 400 mg 含」む点(相違点 2)で異なります。本件審決は、相違点 1 について、当業者が容易に着想できたとはいえず、本件発明 1 は公知発明から予測できない効果も奏しているとして、相違点 2 について検討するまでもなく、容易想到性があつたとはいえないという判断をしました。

本件訴訟において、裁判所は、原告の主張を認め、PDE5 阻害作用を有するシルデナフィルにおいて、ヒトに投与した際、PDE5 を阻害することによる副作用が生じることが本件優先日当時の技術常識であつたことから、公知発明のタダラフィルを実際に患者に投与するに当たっても同様の副作用が生じるおそれがあることは、当業者が容易に認識できたとしてしました。そして、薬効を維持しつつ副作用を低減させることは医薬品における当然の課題であるから、これらの課題を踏まえて公知発明で開示された用量の範囲内において投与計画を決定する必要があることを認識し、その下限値である 0.5 mg から段階的に量を増やしながら臨床試験を行って、最小の副作用の下で最大の薬効・薬理効果が得られるような投与計画の検討を行うことは、当業者が格別の創意工夫を要することなく、通常行う事項であつたと認定しました。さらに、公知発明でタダラフィルの PDE5 阻害作用がシルデナフィルに比べ強いことが示されていたことから、タダラフィルの臨床試験において、強い PDE5 阻害作用を発揮する可能性を考慮に入れて、シルデナフィルよりの用量よりも若干低い用量を検討することも当業者が容易に行い得ることであつたことを認め、相違点 1 に係る範囲を設定することは、当業者が容易に想到することができたと結論付けました。

被告は、公知発明がタダラフィルのインビトロ試験のデータのみを開示していた点につき、インビトロ試験のデータだけでは医薬化合物の適切な用量を決定できないことを主張しましたが、裁判所は、そのこと自体は認めつつ、タダラフィルと同様に PDE5 阻害作用を有するシルデナフィルの用量やタダラフィルのインビトロ試験データを参考にするのは当業者が当然行うことであると、この主張を排斥しました。

また、被告は、公知発明が用量範囲をどのように設定したのか何ら説明されていないから、本件発明 1 の数値を想到する根拠にならないと主張しましたが、裁判所は、公知発明で開示された用量範囲の記載を参考にする事自体は何ら不合理でないとしてこの主張を排斥しました。そのほかにも、被告は、シルデナフィルとタダラフィルの特性の違い、公知発明からは薬効の維持と副作用の低減を両立させる有効な用量を予測することはできなかったことなどを主張しましたが、裁判所はこれら全てを排斥しました。

さらに、被告は、本件発明 1 は副作用と薬効とを分離することを可能にしたものであり、当業者の予測できない顕著なものであるという主張をしましたが、裁判所は、薬効についても、副作用についても、顕著な効果を奏するものとは認められないと判断しました。

本判決と類似する問題を扱った知財高判平成 26 年 12 月 24 日(平成 26 年(行ケ)第 10045 号)は、進歩性を肯定した事例でした(当ニュースレター 2015 年 Vol.1, 記事 No.2 をご参照ください)。これと本判決とを対比すると、医薬品開発において当業者が通常行う事項の範囲及び当時の公知技術から当業者が通常参考にする範囲の具体的な認定が結論を分けたといえます。各技術分野において、当業者が通常たどる検討過程と、問題となっている発明の過程との関係を、説得的に主張立証することが重要であると思われます。(後藤 直之)

[Japanese IP Topic 2016 No. 9 (English)]

The Tokyo District Court rendered a judgment on the scope of a patent, the period of which has been extended (Tokyo District Court, March 30, 2016)

Background

The Plaintiff, who holds Japanese Patent No. 3547755 titled “pharmaceutically stable oxaliplatinum preparation” (the “755 patent”), filed a request for a permanent injunction of the manufacturing of “oxaliplatin intravenous infusion ‘TOWA’” (the “Accused Product”), arguing that the manufacturing and sale of the Accused Product infringed the 755 patent.

Since the filing date of the 755 patent was August 7, 1995, the original patent term of the 755 patent expired in 2015. However, the patent was subject to several patent term extensions based on the marketing approvals for the Plaintiff’s brand-name drugs. Accordingly, one of the issues in this case was whether the patentee (i.e.,

the Plaintiff) could enforce the patent against the manufacturing and sale of the Accused Product during the extended patent term.

While the judgment of the IP High Court (dated May 30, 2015) provided its opinion pertaining to this issue in obiter dictum, the Tokyo District Court has decided on this issue for the first time in ratio decidendi.

Judgment

The purpose of the patent term extension system is to enable patentees to recover the patent term equal to the period during which the patented invention is unable to be worked because one of the approvals designated under Article 67(2) of the Patent Act (i.e., approvals prescribed by laws that are intended to ensure the safety, etc. or any other disposition designated by the relevant cabinet order as requiring considerable time for the proper execution of the disposition in light of the purpose, procedures, etc., of such a disposition) (the “Specified Approval”) is necessary to obtain for the working of the patented invention.

In light of this purpose, the Court interpreted the provision of Article 68-2 of the Patent Act as that a patent can be enforced only against the implementation of the patented invention concerning the product which is subject to the Specified Approval (or the product used for the specified usage when the Specified Approval limits a certain usage for which the product shall be used) during its extended patent term.

(Article 68-2 of the Patent Act provides that an extended patent right can be enforced only against the implementation of the patented invention for the product subject to the relevant Specified Approval (where the specific usage of the product is prescribed by the Specified Approval, the product used for that usage).)

Specifically regarding patents covering pharmaceutical ingredients, the Court stated that a patent can be enforced within the scope specified by the “ingredients (not limited to active ingredients) and compositions” as well as the “dosage and administration” and “indications” of the relevant Specified Approval (i.e., marketing approval) during the extended patent term.

The Court also stated that, in order to prevent generic manufacturers from evading the infringement by only making a minor difference from the product subject to the Specified Approval, the patentee should be allowed to enforce its patent over the manufacturing and sale of products when such a difference would be found as addition or removal of commonly known or used technology, or substitution with such technology, without producing any new inventive effect, at the commencement of preparation for manufacturing and/or sale of the relevant generic product, or at the commencement of a clinical trial necessary for obtaining the approval for the generic product.

Regarding the issue whether the extended 755 Patent can be enforced against the Accused Product, the Court found that the Accused Product is composed by oxaliplatin, injection solvent and concentrated glycerin, whilst the patented invention is composed only by oxaliplatin and injection solvent. In the Accused Product, concentrated glycerin had been added to prevent oxaliplatin from being decomposed, and such addition of concentrated glycerin to oxaliplatin infusion is not considered to fall under the addition or removal of a commonly known or used technology or substitution with such technology. Accordingly, the Court concluded that the plaintiff cannot enforce the 755 patent over the manufacturing and sale of the Accused Product after the expiration of the original protection period.

Comment

This judgment is significant as it clarifies the extent to which an extended patent right can be enforced in ratio decidendi.

According to the criteria shown by the judgment, in the event where there is any difference between the drug subject to the Specified Approval and the defendant's product in ingredients, compositions, dosage and administration, or indications, the patentee can enforce a patent regarding ingredients of pharmaceuticals against the manufacturing and sale of the defendant's product only when such difference: (i) falls under the addition or removal of a commonly known or used technology or substitution with such technology; and (ii) does not produce any new inventive effect.



Mitsuhiro Yoshimura

吉村 充弘

mitsuhiro.yoshimura@amt-law.com

Tel: 81-3-6894-4021

Fax: 81-3-6894-4022

[Japanese IP Topic 2016 No. 9 (Japanese)]

延長登録がされた特許権の存続期間満了後の効力について判示した裁判例(東京地判平成 28 年 3 月 30 日(平成 27 年(ワ)第 12414 号))

事案の概要

本件は、被告による「オキサリプラチン点滴静注『トローワ』」(「被告製品」)の製造販売が、発明の名称を「オキサリプラチニウム」の医薬的に安定な製剤」とする特許 3547755 号(「本件特許」)に係る発明の実施に該当するとして、本件特許の特許権者である原告が提起した特許権侵害差止請求訴訟です。

本件特許の出願日は平成 7 年 8 月 7 日であり、本件特許の当初の存続期間は平成 27 年に満了するところでしたが、本件特許は旧薬事法に基づく製造販売承認(「本件各処分」)に基づき平成 22 年から平成 26 年

までの間に計 7 件の存続期間延長登録を受けました。そのため、本件において、当該延長登録に基づく特許権の効力が被告製品に及ぶかが争われました。

存続期間延長登録後の特許権の効力が及ぶ範囲については、知財高判平成 26 年 5 月 30 日判時 2232 号 3 頁が傍論として判示していましたが、本判決は、この点について主文を導くための判断の中で初めて判示したものです。

判示事項

本判決は、まず、存続期間延長登録の制度趣旨について、特許法 67 条 2 項にいう政令処分(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当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの)を受けることが必要であったため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にある、と述べました。

その上で本判決は、特許法 68 条の 2 の規定について、特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、政令処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施行為にのみ及ぶ、と述べました。

ただし、本判決は、政令処分を受けた物と完全に同一の物にしか延長された特許権の効力が及ばないとすると、研究開発のインセンティブを高めるという存続期間延長登録制度の目的の実現が阻害されることから、延長後の特許権の効力は、侵害訴訟における対象物件の製造販売の準備開始時点又は政令処分を受けるのに必要な試験の開始時点において「特許発明の種類や対象に照らして、その相違が周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないと認められるなど、当該対象物件が当該政令処分の対象となった『(当該用途に使用される)物』の均等物ないし実質的に同一と評価される物(以下「実質同一物」ということがある。))」についての実施行為にまで及ぶ」と判示しました。

また、本判決は、医薬品の成分を対象とする特許発明の場合につき、存続期間が延長された特許権は、「物」にかかるものとして、「成分(有効成分に限らない。)及び分量」によって特定され、かつ、「用途」にかかるものとして、「効能、効果」及び「用法、用量」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で、効力が及ぶ、と述べました。

本件の具体的事案について、本判決は、以下のとおり判示しています。

[本件各処分の対象となった医薬品について]

本判決は、本件において本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」とは、「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み、それ以外の成分を含まない製剤、と認定しました。

[被告製品が「当該用途に使用される物」といえるか否かについて]

本判決は、被告製品の「成分」が、「オキサリプラチン」と「水」以外に、添加物として「濃グリセリン」を含むものであることを理由に、被告製品は、本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」とはいえない、と判断しました。

[被告製品が「当該用途に使用される物」の均等物ないし実質同一物に該当するか否かについて]

この点について、本判決は、明細書及び審査経過における意見書を参酌し、本件特許に係る発明は、オキサリプラチンを注射液として供給する際に固有の pH 及び濃度を実現した水溶液とすることで、配位結合が非常に弱い有機金属錯体であるオキサリプラチンと注射用水のみを含む安定な水溶液を得ることができることを特徴とする、と認定しました。

他方、被告製品においては、オキサリプラチンと注射用水以外に濃グリセリンをオキサリプラチンの自然分解を抑制するために添加されていました。本判決は、この濃グリセリンの添加が「オキサリプラチンの自然分解を抑制するという点で新たな効果を奏している」と述べ、単なる周知技術・慣用技術の付加等に当たるとはいえないとした上で、被告製品は、本件各処分の対象となつ

た「当該用途に使用される物」の均等物ないし実質同一物に該当しない、すなわち延長後の本件特許の効力は被告製品に及ばないと判断しました。

コメント

本判決は、医薬品の成分の発明に関し、存続期間延長後の特許権の効力について、「成分、分量、用法、用量、効能、効果」によって特定される、政令処分の対象となった「(当該用途に使用される)物」についての実施行為、及び、「(当該用途に使用される)物」の均等物ないし実質同一物についての実施行為に及ぶと判示しました。

その上で、本件では、政令処分の対象となった医薬品の成分が、オキサリプラチンと注射用水のみを含む一方、被告製品が、追加的に濃グリセリンを含んでいたため、延長された特許権の効力が及ばない、と判断されました。この判決によれば、政令処分の対象となった医薬品と、被告の製品との間に、成分について相違がある場合には、当該相違が「周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない」ときに限り、均等物ないし実質同一物として、医薬品の成分の発明に関する存続期間延長後の特許権の効力が及ぶことになると考えられます。(吉村 充弘)

[Japanese IP Topic 2016 No. 10 (English)]

The use inventions in the field of foods has now become patentable in Japan

From April 1 of 2016, the Japan Patent Office (the “JPO”) changed its examination practice and will now admit the patentability of use inventions in the field of foods. The JPO’s Examination Guidelines for Patent and Utility Model was revised on March 23 of 2016 to incorporate this change.

A use invention is defined as the invention based on: (i) discovering an unknown attribute of a product; and (ii) finding out that the product is

suitable for a novel use application because of such an attribute. The admissibility of such idea of use invention is determined depending on the technical fields, and while the technical fields such as medicines are allowed to widely exploit the idea of use inventions, the field of foods had been excluded from such technical fields.

However, with the recent trend of health conscious lifestyle, the Japanese market scale of functional foods for health, which claim health promoting or maintaining function, reached 1.85 trillion JPY in 2012. One of the reasons for the market expansion is the increased use of governmental qualification systems such as “Food for Specified Health Uses” and “Food with Function Claims,” which allow information relating to the health use of such foods to be displayed. There had been thus an increased demand to protect the outcome of research and development on the function of foods. This change of examination practice at the JPO made it possible to protect the use inventions in the field of foods by patents in Japan, and is in line with the examination practices in other countries or regions such as the US and Europe, where the protection on such use invention in the field of foods by patent is provided in certain ways.

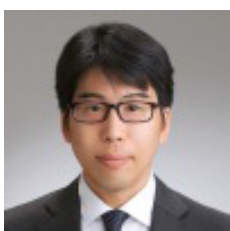
Under the new practice, it is now possible to obtain a patent on an invention such as “A yoghurt for preventing hangover comprising component X as the active ingredient”, by specifying the use application in the claim when the product is found out to be suitable for a novel use application of preventing hangover based on the discovery of an unknown attribute of component X, even when the food itself is already known to comprise the component X.

Please note however, that the use inventions are still not admitted for food which is considered to be “an animal or plant itself.” Therefore, the use

inventions cannot be admitted on “banana” or “beef,” as such inventions will not be distinguished from the conventional “banana”, and such. On the other hand, the use inventions can be admitted on products such as “banana juice”, which itself are not considered to be an animal or plant. Judgments on “an animal or plant itself or not” will likely be made on a case-by-case basis for patent claims directed to “food composition” or “food”. Thus, you should pay attention to this limitation when drafting patent specifications or claims. It should be also noted that the format of the claims to protect the use inventions may differ from the practices in other countries or regions.

Moreover, the scope of a patent right of such a use invention is considered to be an issue for the future. According to the survey conducted along with this change of practice among experts including former judges and lawyers, the majority opinion was that the effect of a patent right for such a use invention should not cover without reservation a known product which is not provided for the relevant use application. It is expected that the accumulation of future practical cases would sort out what kind of specific activities are considered as the infringement of a use invention in the field of foods.

It has now become possible to protect the fruits of research and development on functional foods in Japan by this change of practice at the JPO. It is expected that further promotion in the development in the field of functional foods, which now attract global attention, and the increase in the effective use of patents based on the technological outcome will occur.



Yosuke Kawasaki

川崎 洋祐

yosuke.kawasaki@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5668

Fax: 81-3-6888-6668

[Japanese IP Topic 2016 No. 10 (Japanese)]

食品分野における用途発明が特許対象に

今年 4 月 1 日から、長らく議論されていた食品分野における用途発明が、日本でも特許対象となることになりました。この変更は、特許・実用新案審査基準の改訂を伴う運用の変更によるものです。

用途発明とは、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明であり、その適用は技術分野によって異なるとされ、医薬品等の分野では特許の対象として広く活用されていたものの、食品の分野では従来認められていませんでした。

しかしながら、昨今の健康志向の高まりから、健康の保持増進等の機能をうたう機能健康食品の市場規模は平成 24 年で 1 兆 1850 億円に達し、食品に保健の用途等を表示することを許可する特定保健用食品、機能性表示食品といった制度の利用も増加しており、食品の機能性に関する研究開発の成果を保護する要望がありました。米国、欧州等は、すでに食品における用途発明を、特許によって保護することを可能にする実務が運用されていたところ、今回の特許庁の運用変更により、日本でも食品における用途発明を特許により保護することが可能になりました。

これにより、例えば「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用ヨーグルト」のように、成分Aを含有すること自体は公知の食品であっても、成分Aの未知の属性の発見により、二日酔い防止等の新たな用途への使用に適することを見出した場合には、その用途を請求項に特定することで、特許を取得することが可能になりました。

ただし、食品といっても、「動物・植物そのもの」として考えられるものは用途発明が認められないため、「バナナ」、「牛肉」といったものは用途発明が認められず、従来の「バナナ」等と区別されないことに注意が必要です。「バナナジュース」など「動物・植物そのもの」ではないものであれば、用途発明が認められますが、「食品組成物」、「食品」のように、「動物・植物そのもの」か否かの判断が、ケースバイケースになる事例も想定され、明細書や請求項の記載には十分な配慮が必要となります。また、用途発明を保護するための請求項の

記載様式は、諸外国で異なり得る点にも注意が必要です。

なお、用途発明の特許の効力範囲については今後の課題と考えられます。今回の運用変更に際して行われた元裁判官、弁護士等を含む有識者へのアンケートにおいては、用途発明の効力は、当該用途に供されていない公知のものに無条件に及ぶわけではない、との意見が多数であったことが報告されています。しかしながら、食品の分野において具体的にどのような行為が「用途発明」の侵害とされるのかについては、今後の実務の積み重ねによって整理されていくことが想定されます。

今回の運用改定により、日本においても食品の機能に関する研究開発の成果を特許によって保護する可能性が開かれました。世界的に注目を集める機能性食品の分野において、一層の開発活動の促進と、その成果に基づいた特許の有効な活用の増加が期待されます。(川崎 洋祐)

[Japanese IP Topic 2016 No.11 (English)]
New Examination Guidelines for Trademarks indicating criteria for registering catchphrases as trademarks

On April 1, 2016, the Japan Patent Office (JPO) introduced new Examination Guidelines for Trademarks that include more specific criteria for protecting mottos and catchphrases as trademarks. An English translation of the new Examination Guidelines is not yet available on the JPO website.

The new Examination Guidelines indicate that registration of the following two types of marks would be refused due to lack of distinctiveness:

1. A mark consisting solely of an advertising phrase of designated goods/services, indicated in a common way;
2. A mark consisting solely of words indicating a corporate mission or business

policy, in a common way.

As for the first type of mark (i.e. an advertising phrase), when the examiner conducts a trademark examination to determine whether or not the filed trademark, which could be a catchphrase, motto or tagline, has distinctiveness, the examiner considers how the concept of the mark relates to the designated goods or services, as well as the composition of the mark. Further, the examiner searches the actual status of the commercial transactions related to the filed trademark. As a result of consideration and research, if the mark falls under either one of the following (1) to (4), the examiner will determine that the mark consists solely of an advertising phrase of the goods/services:

- (1) The mark is explanation of the designated goods/services;
- (2) The mark is indication of property or advantage of the designated goods/services;
- (3) The mark is indication of quality or feature of the designated goods/services;
- (4) The mark consists of advertising phrase of the designated goods/services which is commonly used.

By contrast, if the mark falls under either one of the following (a) or (b), the examiner will conclude that the mark does NOT consist solely of an advertising phrase of the goods/services:

- (a) The mark does not have direct or specific meaning in connection with the designated goods/services;
- (b) A third party does not use an identical or similar wording to the mark while the applicant has been using the mark for a certain period of time

For example, the registration of the mark “ECO-STYLE (with ECO-STYLE in katakana)” designating goods in Classes 29, 30 and 32 was

refused because the word “ECO-STYLE” was commonly used as a slogan or advertising phrase in food industry (Appeal against Decision of Refusal No. 2010-21956).

On the other hand, the registration of the mark “Advanced Security for Life” designating goods and services in Classes 9, 37 and 45 including “surveillance cameras” was granted because the mark does not indicate specific meaning or feature of specific goods or services, and the phrase of “Advanced Security for Life” was not commonly used as a slogan or advertising phrase in Japan (Appeal against Decision of Refusal No. 2010-26967).

As for the second type (i.e. a corporate mission or business policy) the examiner conducts a trademark examination in almost the same way as the first type. If (1) the mark is merely an indication of property or advantageous feature of the company, or (2) the wording of the mark is commonly used as expression of corporate mission or business policy, the examiner will find that the mark does not have distinctiveness. By contrast, if a third party does not use an identical or similar wording for the mark, while the applicant has been using the mark for a certain period of time, the examiner will find that the mark has distinctiveness.

For example, the registration of the mark “KEEP THE LIFE LINE” designating goods and services in Classes 6 and 37 was refused because a phrase having a meaning of “keeping the lifeline” is commonly used as expression of a corporate mission or managerial policy (Appeal against Decision of Refusal No. 2011-13096).

On the other hand, the registration of the mark “Innovation for Tomorrow” designating goods in Class 12 was granted because a phrase being identical or similar to the mark was not used by a third party, and the mark had been used on the

designated goods when the applicant, who is a Japanese major automobile company, ran television commercials for the products.



Satoko Yokogawa

横川 聡子

satoko.yokogawa@amt-law.com

Tel: 81-3-6894-2105

Fax: 81-3-6894-2106

[Japanese IP Topic 2016 No.11 (Japanese)]

キャッチフレーズ商標に関する判断基準が明確化された「商標審査基準」(平成 28 年 4 月 1 日付け施行)

商標登録出願の審査の実務における解釈・運用等をまとめた「商標審査基準」が改訂され、平成 28 年 4 月 1 日以降の審査に適用されています。種々の改訂が施されていますが、大きく変わった点は、改訂前の審査基準では、原則自他商品・役務の識別力のない商標、すなわち自社の商品と他社の商品とを差別化するための商標として機能しないもの、として取り扱われていた「キャッチフレーズ」商標(商品・役務の宣伝広告又は企業理念等を表示した商標)に関する判断基準がより具体的に示された点です。

改訂前の審査基準では、キャッチフレーズに該当するかどうかの客観的基準が示されておらず、また審査段階でキャッチフレーズに該当するとして拒絶された案件で拒絶査定不服審判を行ったものについては、審判における審理の結果 6 割以上が登録を認められている実情がありました。これらの点が考慮された結果、改訂後の審査基準では、出願商標が普通に用いられる方法で(1)商品・役務の宣伝広告のみを表示、又は(2)企業理念・経営方針のみを表示したものである場合は、識別力がない商標(商標法第 3 条 1 項 6 号)に該当するとの判断基準が明記されています。また上記(1)及び(2)への該当有無は、商標から生ずる観念や取引の実情等を総合的に勘案した上で判断され、その際に考慮される事情についても審査基準に例示されています。以下の表は、改訂後の審査基準を参考に、筆者が過去の審判決例を付加したものです。

(1)「商品・役務の宣伝広告のみの表示」への該当有無の判断時に考慮される事情

宣伝広告と認識させる事情	拒絶された過去の審判決例
①出願商標が商品・役務の説明を表す	「データ復旧クラウド」(不服 2013-20390)
②商品・役務の特性や優位性を表す	「ニーズ細分型自動車保険」(不服 2001-641)
③商品・役務の品質・特徴を表す	「習う楽しさ教える喜び」(東京高判 平成 13 年(行ケ)第 45 号 平成 13 年 6 月 28 日) 「新しいタイプの居酒屋」(知財高判平成 19(行ケ) 10127 平成 19 年 11 月 22 日)
④商品・役務の宣伝広告に一般的に使用される語句	「受験応援」(不服 2014-12371)※指定商品: 菓子他 「息まで、磨こう」(不服 2014-5832)※指定商品: 歯磨き

宣伝広告でないと認識させる事情	登録された審判決例
①商品・役務との関係で直接的・具体的な意味合いが認められない	「されど経節 この道一筋」(不服 2004-12866) 「世界最高を、お届けしたい。」(不服 2012-17060)※役務: 遊園地又はテーマパークの提供他。内容が極めて漠然としているため役務を直接的・具体的に表したものと言い難い
②出願人が出願商標を一定期間識別標識として使用しているのに対し、第三者は同一又は類似の語句を宣伝広告	「みんなのマナーサイト」(不服 2009-8580) ていねい通販 (商標「ていねい通販」 不服

として使用していない	2009-12919)
------------	-------------

(2)「企業理念・経営方針のみの表示」への該当有無の判断時に考慮される事情

企業理念・経営方針と認識させる事情	拒絶された審判決例
①企業の特性や優位性の記述である ②企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用されている語句	「KEEP THE LIFE LINE」(不服 2011-13096)※役務: 発電機の修理又は保守, 上下水管の点検・修理又は保守他。 「企業理念や事業方針などを表明する際に、『ライフラインの確保』に言及する場合が少なからずある」と判断された

企業理念・経営方針以外を認識させる事情	登録された審判決例
①出願人が出願商標を一定期間識別標識として使用しているのに対し、第三者は同一又は類似の語句を企業理念・経営方針として使用していない	「Innovation for Tomorrow」(不服 2008-22107) ※商品: 自動車並びにその部品及び附属品他

今後、商品や役務の宣伝広告や企業理念などを表したキャッチフレーズについて商標登録を希望する際は、過去の審判決例を参照すると共に、商標の態様や実際の取引の実情と上記審査基準とを照らし合わせて丁寧に検討することが、出願対象商標の選定や登録の見通しを立てる際に有効です。(横川 聡子)

-
- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
This law bulletin is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice. Should you wish to receive further information or advice, please contact the below editor.
 - 本ニュースレターの編集担当者は、以下のとおりです。
弁護士 山内 真之 (masayuki.yamanouchi@amt-law.com)
Editor:
Masayuki Yamanouchi (masayuki.yamanouchi@amt-law.com)
 - 本ニュースレターの配信又はその停止をご希望の場合には、お手数ですが、ip-newsletter@amt-law.com までご連絡下さいますようお願いいたします。
If you wish to subscribe or unsubscribe to this newsletter, kindly contact us at ip-newsletter@amt-law.com.
 - 本ニュースレターのバックナンバーは、<http://www.amt-law.com/bulletins6.html> にてご覧いただけます。
Previous issues of our newsletters are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>