



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2017 JANUARY / 177号

★ 知財に関する TPP 合意内容 ★

2015年10月5日、環太平洋パートナーシップ(TPP)閣僚会合において、TPP協定が大筋合意に至りました。そのうち、知財に関する事項を簡単にご紹介します。TPP協定自体まだ発効していませんし、実際に法律改正されるまでにはまだ相当に時間がかかると考えられます。

(1) 著作権

著作物(映画を含む)、実演またはレコードの権利保護期間が以下のとおりとなります。

- ① 自然人の生存期間に基づき計算される場合は、著作者の生存期間および著作者の死亡から少なくとも70年。(現在は50年)
- ② 自然人の生存期間に基づき計算されない場合は、次のいずれかの期間。
 - (a) 当該著作物、実演またはレコードの権利者の許諾を得た最初の公表の年の終わりから少なくとも70年。(現在は50年)
 - (b) 当該著作物、実演またはレコードの創作から一定期間内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には、当該著作物、実演またはレコードの創作の年の終わりから少なくとも70年。(現在は50年)
- ③ 故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪となります。ただし、市場における原著物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではありません。
- ④ 著作権等の侵害について、法定損害賠償制度または追加的損害賠償制度が設けられます。

(2) 特許権

① 特許期間延長制度

出願から5年、審査請求から3年を超過した特許出願の権利化までに生じた不合理な遅滞について、特許期間の延長を認める制度が導入されます。

② 新規性喪失の例外規定

特許出願前に自ら発明を公表した場合など、公表日から12か月以内にその者がした特許出願に係る発明は、その公表によって新規性等が否定されないとする規定が導入されます。(現在は6か月以内)

(3) 商標権

① 商標権取得の円滑化

マドリッド協定議定書(マレーシア、カナダ、ペルー等が未締結)、またはシンガポール商標法条約(マレーシア、カナダ、ペルー、メキシコ等が未締結)の締結が義務づけられます。

② 商標の不正使用

法定損害賠償制度または追加的損害賠償制度が設けられます。

(4) 医薬品の知的財産保護を強化する制度の導入

① 特許期間延長制度

販売承認の手続きの結果による効果的な特許期間の不合理な短縮について、特許権者に補償するために特許期間の調整を認める制度が導入されます。

② 新薬のデータ保護期間

新薬のデータ保護期間に係るルールの構築が義務づけられます。

③ 特許リンケージ制度

後発医薬品の承認時に有効特許を考慮する仕組みが設けられます。

上記制度が認められると、新薬メーカーに有利に、ジェネリックメーカーに不利になるといわれています。
(裏面に続く)

★ プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームに関する「不可能・非実際の事情」の主張例★

岡本特許ニュース127号でも紹介しましたように、昨年の最高裁判決によれば、PBPクレーム（「物」の発明の請求項に「製法」が記載されているもの）が明確性の要件を満たしているのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情（「不可能・非実際の事情」）が存在するときに限られます。それ以外の場合には、PBPクレームには、明確性要件違反の拒絶理由、無効理由があるということになります。そのような事情があると意見書で主張するときの参考例が幾つか特許庁から公表されました。その1例を以下に転記します。

①特許請求の範囲

[請求項1]

空気流通口を有するホルダと、
前記ホルダ内に配置された香気発生源及び発熱体とを有し、
前記香気発生源は、活性炭成形体を含み前記発熱体によって $0^{\circ}\text{C}\sim\Delta^{\circ}\text{C}$ の範囲に加熱される芳香器であって、
前記香気発生源は、香気成分Aの溶液を含浸させた前記活性炭成形体を、前記発熱体による加熱温度以下の温度で \times 時間以上加熱することによって製造される、芳香器。

②意見書における不可能・非実際の事情の主張・立証

本願発明は、活性炭成形体の表面近傍に存在する香気成分を揮発させ当該活性炭成形体の内部深くに存在する香気成分Aのみを残留させた香気発生源を有する芳香器の発明です。この、従来技術にはない本願発明の特徴を特定するために、請求項1では、香気成分Aの溶液を含浸させた活性炭成形体を、発熱体による加熱温度以下の温度で \times 時間以上加熱する、という発明特定事項を記載しております。この発明特定事項を備えることにより、保存時における香気成分の揮発を抑制し、もって保存状態によって使用時における香気成分の発散効率が相違してしまうという従来技術の問題点を解決した芳香器が得られることとなります。（本願明細書段落〇～〇参照）

しかしながら、上記した本願発明の特徴を、物の構造又は特性により直接特定することは、不可能であるといえます。

第一に、上記した特徴である、活性炭成形体の表面近傍ではなく内部深くに香気成分が存在する状態を、例えば、表面から $00\mu\text{m}$ 以上の内部にのみ香気成分が存在する、といった文言により一概に特定することは、活性炭の各々によってその構造やそれに伴う特性が異なることにも照らせば、不可能です。そして、他に、上記特徴を構造上又は特性上、明確に特定する文言も存在しません。

第二に、上記の特徴を有する香気発生源の構造又は特性を、測定に基づき解析することにより特定することも、本願出願時における解析技術からして、不可能であったといえます。具体的には、材料の存在状態を詳細に測定する手法としては、例えば、走査型電子顕微鏡（SEM）、・・・などが挙げられますが、いずれの手法においても、あくまでも試料の表面の状態しか観測することができず、活性炭のような、多孔質体であって内部が複雑に入り組んだ構造物の解析には、不適であります。また、X線回折（XRD）のような分析機器を用いたとしても、香気成分が揮発してしまうため、正確なデータを取得することはできません。このように、適切な測定及び解析の手段が存在していなかったのが実状です。

仮に、活性炭成形体の試料を切断し内部を表出させるなどして、当該内部における香気成分の存在状態を測定し得たとしても、その特定の試料の微視的な状態が判明するだけです。そのような困難な操作と測定を多数回繰り返し、統計的処理を行い、上記した特徴を特定する指標を見いだすには、著しく多くの試行錯誤を重ねることが必要であり、およそ实际的ではありません。