



## Contents

### 特許侵害

#### 侵害予防措置行為としての健康保険法に基づく 薬価基準収載品目削除願の提出請求が棄却された事例

大阪地裁(21部)令和6年9月26日判決〔高純度PTH含有凍結乾燥製剤の製造方法事件〕

### 審決取消

#### 原審決の確定前になされた再審請求の適法性

知財高裁(第3部)令和6年8月27日判決〔未乾燥ペースト製茶事件〕

### 商標

#### 特許庁による商標出願拒絶査定に係る不服審判請求に対する不成立審決を維持した事例

知財高裁(3部)令和6年9月12日判決〔マークん事件〕

### 執筆情報のご案内

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 特許侵害

侵害予防措置行為としての健康保険法に基づく  
薬価基準収載品目削除願の提出請求が棄却された事例古庄 俊哉  
PROFILEはこちら

大阪地裁(21部) 令和6年9月26日判決(令和4年(ワ)第3344号)裁判所ウェブサイト〔高純度PTH含有凍結乾燥製剤の製造方法事件〕

裁判例はこちら

本件は、「高純度PTH含有凍結乾燥製剤およびその製造方法」の特許(「本件特許」)に係る特許権(「本件特許権」)を保有する原告Xが、被告Yが本件特許に係る製造方法の発明(「本件発明」)により、Xが製造販売する先発医薬品のジェネリック医薬品であるY製品を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、Y製品の製造、販売等の差止め及び廃棄、健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出、並びに、損害賠償等の請求を求めた事案です。

Yは、Y製品につき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づいて、ジェネリック医薬品として、Y製品を製造販売することについての承認を取得し、かつ、健康保険法に基づく薬価基準収載を経た上で、Y製品の販売を開始し、本件の口頭弁論終結時(令和6年7月8日)において、Y製品の製造販売を中止していました。

本件の争点は多岐に亘りますが、本稿では、侵害予防措置行為(健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出)に係る請求に関する当事者の主張及び裁判所の判断をご紹介します。

Xは、侵害予防措置行為として、健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出を請求する必要性があることにつき、以下のとおり主張しました。

- 本件発明の実施品を国内で販売しており、その売上は毎年200億円を超えている。
- ジェネリック医薬品が販売された場合、低廉な価格によってその市場は大幅に侵食されることになり、一般的には先発品の市場の79パーセントがジェネリック医薬品になるといわれ

ている。また、ジェネリック医薬品の製造販売によって、先発品の価格が低下するばかりか、薬価改定時には、ジェネリック医薬品の存在を前提として、先発品の薬価が大幅に引き下げられることとなる。

- これまで、Y製品のほかにXの医薬品のジェネリック医薬品は存在しないところ、Y製品が製造販売されれば、Xは甚大な損害を被ることになる。
- 特許権の行使を受けて安定供給できないような後発医薬品は、本来、薬価基準収載手続を行ってはならないから、安定供給義務が果たせない品目の薬価基準収載は、本来行われてはならないものであり、そのことが明らかになった以上、もはや薬価基準の収載は維持されるべきではない。

Xの主張に対して、Yは、以下のとおり反論しました。

- Y製品の販売による市場の侵食の抑止は、Y製品の製造販売等に対する差止めが認容されれば足りる。
- 健康保険法に基づく薬価基準収載は、あくまで後発医薬品について認められたものであり、本件発明の方法でY製品を製造することを審査対象に含めて審査がされて薬価基準収載が認められたものではない。仮に、薬価基準収載品目削除願の提出まで強制されることになれば、Yが新たに本件発明の技術的範囲に属さない方法でY製品を製造しようとしても、YはY製品の製造販売を再開することができなくなり、Xに対して過度の保護を与える一方で、Yが被る損失は甚大である。

裁判所は、侵害予防措置行為(同条2項)としての健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出の請求について、以下のとおり判示して、侵害予防措置行為に係るXの請求を棄却しま

[次ページへ続く](#) ➔

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

した。

- Yが本件発明の技術的範囲に属さない方法によってジェネリック医薬品を製造販売することは、許容されるべきであり、本件特許権侵害を理由として、Yが薬価基準収載品目削除願の提出を求められることになれば、Xに過度の保護を与えることになるのに対し、Yに与える不利益の程度は大きいといえる。
- したがって、Yに対し、Y製品についての健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出を求める必要性があるとはいえない。

本件では、Y製品の製造方法が製造方法の発明である本件発明の技術的範囲に属するとして、Y製品の製造販売等が本件特許権を侵害すると判断されましたが、裁判所は、本件発明の技術的範囲に属しない方法にてジェネリック医薬品を製造し、販売することは許容されることを前提に、Xの保護とYが被る不利益のバランスを考慮して、本件においては、薬価基準収載品目削除願の提出を求める必要性があるとはいえないとの判断をしたものと思われます。本件は、侵害予防措置行為として健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出を求めることができるかについて判示した事案として、実務の参考になるかと思います。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 審決取消

## 原審決の確定前になされた再審請求の適法性

杉野 文香

PROFILEはこちら

知財高裁(第3部) 令和6年8月27日判決(令和6年(行ケ)第10016号)裁判所ウェブサイト〔未乾燥ペースト製茶事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「未乾燥のペースト製茶」とする発明(本件発明)に対する拒絶査定不服審判の再審請求(本件再審請求)について、同請求が原審決確定前になされたことを理由に却下された(本件審決)ため、本件発明の出願人である原告が本件審決の取消しを求めた事案です。

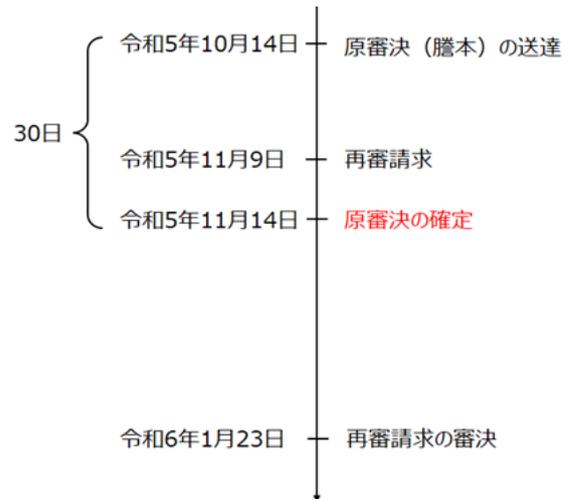
ここで、特許法第171条1項は、「確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。」と規定しており、再審請求は確定審決に対して行うことができると定められています(下線は筆者による。)。そして、同法178条3項は、審決等に対する訴えについて、「審決又は決定の謄本の送達があった日から三十日を経過した後は、提起することができない」と規定しているため、審決が確定するのは、審決又は決定の謄本の送達になされた日から30日を経過した後となります。

本件において、原審決の謄本が送達されたのは令和5年10月14日であり、原審決が確定するのは30日の出訴期間の満了日である令和5年11月14日でした。しかし、原告が再審請求をしたのは令和5年11月9日であり、原審決の確定前であったことから、本件では、再審請求の適法性が争点となりました。

知財高裁は、上記争点について、本件審決がなされた時点では原審決が確定しており、瑕疵は治癒されていたというべきであるから、本件再審請求を却下することはできないと判断しました。具体的には、以下の通りです。

- 原告は原審決の取消訴訟を提起することはなかったため、原告に対する原審決の謄本の送達日である令和5年10月14日から30日後の令和5年11月13日の経過により、原審決は確定した。
- 原告が本件再審請求をしたのは令和5年11月9日であるが、本件審決がなされたのは令和6年1月23日であり、その時点では原審決は確定していた。

## 参考：本件時系列



また、原告は、本件審決の取消しに加えて、本件発明について特許すべきものである等とする請求をしていましたが、知財高裁は、本件は、「本願に係る特許の特許査定又は登録の義務付けを求める訴えであると解される(原文ママ)」が、「審決の取消の判決が確定したときは、審判官が更に審理を行い、審決をしなければならず(特許法181条1項、2項)、「裁判所が審決に対する訴えについて、当該審決において取り扱われている特許の特許査定又は設定登録の義務付けを命ずる判決をすることはできない」と判断し、却下しました。

本件は、再審請求が原審決の確定前になされたという手続上の問題について、再審請求の判断がなされる前に原審決が確定していれば手続上の瑕疵は治癒されることを明らかにした点で参考になると考えますので、ご紹介させていただきます。

← 目次へ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 商 標

特許庁による商標出願拒絶査定に係る不服審判請求に対する  
不成立審決を維持した事例秋田 康博  
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和6年9月12日判決(令和6年(行ケ)第10029号)裁判所ウェブサイト「マークくん事件」

裁判例はこちら

## 1 事案の概要

X(株式会社ロッテ)がした、「マークくん」の文字を標準文字で表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願(商願2022-122382号。本願商標。)について、特許庁により拒絶査定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するとともに(不服2023-4986号)、手続補正書により、指定商品のうち第28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これに対し、Y(特許庁)は、本願商標は登録第6516337号商標(引用商標)と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであり、商標法4条1項11号に該当するとし、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してなる商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホルダー」とするものです。

## 2 裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念について、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営するプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「.」(ドットマーク)に着目して、「マークンドット」の称呼が生じることです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論として、Xの請求を棄却しました。

## (1) 本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マークくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じないものというべきである。

✓ 「マークくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではない。

✓ ウィキペディアの「マークくん」の項には、「1. プロ野球・千葉ロッテマリーンズのマスコット。」「2. プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載され、またニコニコ大百科の「マークくん」の項に、「本記事では、日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマスコットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」「『ヘタリア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の表記揺れ」と記載されており、「マークくん」の語はそれらのおり多義的に理解される語と認識されている。

✓ 「マークくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについて報じる報道(マイナビニュース)の「編集部が選ぶ関連記事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関する報道が複数(4件中3件)紹介されており、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターである「マークくん」についても、新聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

✓ Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクター」の名称(「マークくん」)の観念が生じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団のマスコットキャラクターのマークくん」などと、千葉ロッテマリーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーク

[次ページへ続く](#) ➔

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターであることを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿が併記されていることではじめて「マークン」の文字が「球団のマスコットキャラクターの名称」として認識されるものと認められる。

- ✓ Xは、マスコットキャラクター「マークン」が、野球とは関連性が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、その活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどまり、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこれらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がない全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリーンズのロゴとマスコットキャラクターの写りが掲載され、「千葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇!マークンと、リーンちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マークン」の名称とはいえない上に、そのキャラクター自体を知る主体も、千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限定されていると理解される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念を生じないとしました。

## (2) 引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

- ✓ 「Markun」の文字は、それに続く文字が省略されていることをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からして完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成中の「.」は、その末尾に表示されている。これらのことから、構成中の「.」は、その位置から、アルファベットなどの横書の文の末尾に付する点である終止符(ピリオド)を認識させるも

のと認められる。そして、終止符(ピリオド)である「.」は、特段の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりXの主張を排斥しました。

- ✓ Xは、の「.」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張するが、Xの提出する証拠は、「.」を「ドット」と読む例があるというに止まり、「.」を「ドット」と称呼するのが一般的であることを示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検討すると、「Dhyana.」ブランドについて、「メイドインジャパンのものづくりを大切にしたいレディースシューズブランド『Dhyana. (ディアナドット)』」など、「ドット」を称呼に含ませる場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオドと認識される語末の「.」を、ことさら「ドット」と称呼するのは一般的でないものと認められる。

## (3) 判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較できない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとはいえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異として需要者に認識されるものとはいえず、時と所を異にして離隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れるおそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものとして、Xの請求には理由がないと判断しました。

## 3 コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのような事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思われましたので、ご紹介する次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターにのみ依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。



## 執筆情報のご案内

### 「International Licensing and Technology Transfer: Practice and the Law」 Chapter 2・5・6・7 (Japan Chapter)

執筆者	小林和弘 石津真二
公開日	Chapter 2・6(Japan Chapter)について2024年11月公開済み Chapter 5・7(Japan Chapter)についても順次公開予定
発行	Kluwer Law International B.V.
販売	Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S.

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。