

---

## 外国知財情報レポート 2012-秋号

---

特許業務法人 深見特許事務所 2012年10月発行

弊所発行の外国特許情報レポートは、今回より、外国知財情報レポートと名前を変えて、商標等を含むすべての知財情報をカバーすることに致しました。外国知財情報レポートでは、外国特許事務所からご提供頂きました外国知財情報等の中から興味深いものを選択してその抄録をまとめ、3ヶ月ごとにクライアント様にお送り致します。

この変更につき、何卒ご理解を賜りたく思います。また、本情報がクライアント様の知財活動の一助になれば幸いです。

### [内容]

1. 米国改正特許法に関する最近の動き
2. 米国特許適格性ガイドラインの発表
3. 米国 CAFC 判決
4. EPC における Web ページ/Eメールの公衆利用可能性
5. 英国の特許ボックス税制導入
6. SPC に関する欧州連合裁判所判決 C-130/11
7. 中国専利法の改正案
8. 韓国特許法院判決「下位概念への分割出願の適法要件に関する判決」
9. IP Translator 商標事件に関する欧州連合裁判所判決 C-307/10

### 1. 米国改正特許法（米国発明法：AIA）に関する最近の動き

#### (1) 37 C.F.R. § 1.290 に基づく特許発行前の第三者による提出

米国発明法で追加された 35 U.S.C. § 122(e) に基づいて、37 C.F.R. § 1.290 が改正され、係属中の特許出願において、第三者が特許と刊行物を以前にも増して提出しやすくなりました。特許発行前の第三者による提出は、係属中の実用特許出願、意匠特許出願、植物特許出願（およびこれらに基づく継続出願）において行なうことができますが、再発行出願または再審査手続では行なうことはできません。

#### (2) 補充特許審査の最終規則

米国発明法は、USPTO に情報を考慮、再考慮または訂正させるために、出願人に補充特許審査を許可する 35 U.S.C. § 257 を付加しました。ここでの情報には、特許、刊行物、先行技術情報には限られません。むしろ、ここでの情報とは、特許審査時に考慮されなかったか、不十分にしか考慮されなかったか、あるいは不正確だった、特許権者が特許に関係すると考えるあらゆる情報が含まれます。

#### (3) 35 U.S.C. § 115 および § 118 の改定に関する最終規則

8月14日、USPTO は、米国発明法に基づく 35 U.S.C. § 115 および § 118 の様々な改正を実行するための最終規則を発行しました。改定後の § 115 では、宣言書の内容要件と、1名以上の発明者が宣言書に署名することができない場合もしくは署名することを拒否している場合の要件を変更しています。改定後の § 118 では、発明者以外にどのような人が特許「出願人」となることができるかの定義が拡大されています。これらの要件は、2012年9月16日以降の米国出願および PCT 出願に適用されます。

#### (4) 当事者系レビューおよび特許付与後レビューの最終規則

8月14日、USPTOは、第三者が発行済み特許に異議を申し立てることが可能となるように、米国発明法において新たな手続を行なうための最終規則を発行しました。これらの新たな手続には、当事者系レビュー、特許付与後レビュー、およびビジネス方法特許に対する従来の特許付与後レビュープログラム等があります。上記の最終規則とともに、USPTOは、特許審判および審判部の審判を統治する最終規則、および、規則に従って規則内で行なうためのUSPTOの提案を与える審判部に実践させるための「実務ガイド」の最終版を発行しました。

#### (5) 新規出願および継続出願における発明者宣言書に関する新規規則

新規規則では、宣言書に下記の供述を含めるようになっていました。

1. 宣言書に署名する人物(氏名が記載された発明者もしくは共同発明者)が、宣言書を提出した出願において、自己が、請求している発明の本来の発明者もしくは本来の共同発明者であると信じていること
2. 宣言書に署名する人物により出願がなされたこと、または第三者により出願がなされるように宣言書に署名する人物が権限を与えたこと
3. 宣言書において故意に虚偽の供述を行なった場合、18 U.S.C. § 1001に基づき、罰金もしくは最高5年の禁錮に処せられる、またはこれらの刑が伴科されること

#### (6) 特許期間調整の規則改正

特許期間調整の規則が以下のように改正され、9月17日に発効しました。

- a) 「審判のレビュー期間」が、審判請求の日からではなく、応答理由書の提出日又は応答理由書の提出期限の早いほうに始まることになりました。
- b) 審判請求の日から3ヶ月を超えて不服理由補充書又はRCEを提出した際、その超えた期間だけが「出願人による遅延」の対象になることになりました。

#### (7) 特許料金引き上げ

消費者物価指数(CPI)の変動を反映して、2012年10月5日金曜日付けで特定の特許料金の調整のための最終規則が発行しました。全体的に、料金は、今年前半のUSPTOの最初の見積りの2.9%ではなく、約1.7%の引き上げとなります。

(OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT, in August and September 2012)

## 2. 米国特許適格性ガイドラインの発表

USPTOは、プロメテウス最高裁判決(Mayo v. Prometheus, No.10-1150, 2012.3.20)を考慮して、2012年7月3日に、「2010 自然法則を含むプロセスクレームの特許適格性の暫定手法」のガイドラインを発表した。

このガイドラインは、自然法則、自然現象、または自然関係若しくは相関関係(以下、「自然原則」という。)が限定要素となるすべてのプロセスクレームに適用され、プロダクトクレームについては適用されない。

このガイドラインによれば、審査官は、以下の3つの項目(項目I~項目III)についての検討を行なって、自然法則を規定するクレームが特許適格性を有するか否かを判断すべきとしている。

#### (1) 項目 I

クレームが、プロセス(単一の行動として規定、または連続した行動若しくは工程として規定)に関するものであるかどうかを決定する。

項目Iは非常に簡単であって、クレームがプロセスまたは方法に関するものでない場合には、項目II以降の判断を行なう必要がないとしている。したがって、クレームがプロセスまたは方法のクレームに関するものである場合には、項目IIおよび項目IIIの判断が行なわれる。

#### (2) 項目 II

クレームが、自然原則に焦点を合わせたものであるかどうかを決定する。

項目Ⅱにおいては、自然原則が要素または工程を限定するときに、クレームが自然原則に焦点を合わせたものであるとしている。USPTOは、「自然原則」の用語を非常に明確に規定したプロメテウス最高裁の規定を適用しており、たとえば、医薬のような人工製品が、血液のような自然発生的な物質と相互作用を起こすときに発生する相関関係は、自然原則であると考えられている。そのため、たとえば、診断を行なうのに用いられた相関関係を規定するクレームは、自然原則に焦点を合わせており、項目Ⅲを行なう必要があるとしている。

なお、USPTOは、項目Ⅱが、実務を大きく変化させるものであることを認めている。プロメテウス最高裁以前において、USPTOは、人工医薬の投与の結果と、自然法則との関係については取り扱っていなかったためである。

### (3) 項目Ⅲ

クレームが、a) 自然原則が実際に用いられるようにクレームに自然原則を組み込んだ追加の要素／工程または要素／工程の組合せを含むかどうか、b) 追加の要素／工程または要素／工程の組合せがクレームが自然原則そのものよりも有用であることが確認できるかどうかを決定する。

項目Ⅲにおいては、新規または少なくとも従来のものではない工程が、処置方法のクレームおよび診断方法のクレームにおいて特許適格性が認められるために重要視され、患者のチャートに診断を記録するといった従来の方法は、クレームを特許適格性を有する状態にしないであろうことを述べている。

また、ガイドラインは、新規の医薬または現存する医薬の新規の使用については、自然原則との組合せの有無に拘らず、特許適格性を有するものとしている。

(Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY July 10, 2012)

(OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT July 12, 2012)

## 3. 米国 CAFC 判決

### (1) 先行技術における好ましい実施例の開示は、より劣った代替例を「排除するような教示 (Teach Away)」とはならない

USPTOの特許審判抵触部による自明性の発見を確認するにあたって、CAFCはある先行技術文献におけるある好ましい実施例の開示が、出願人の発明につながる複数の先行技術文献の組合せ（たとえその組合せが劣っていると記載されているとしても）を排除するような教示とはならないことを見出した。Blaise Laurent Mouttet (CAFC, No.11-1451, June 26, 2012)

出願人の発明は、異なる交点または「交差点」において分子スイッチが形成されている交差する電線からなるナノスケールのクロスバー配列を含む演算プロセッサに向けられている。審査手続中、審査官は、Falkに対して発行された特許を含む3つの先行技術文献の組合せに依拠して出願のクレームを拒絶した。Falkが開示している演算プロセッサ装置は、Falkの装置が導電性に基づいた電線およびプログラマブルスイッチではなく光強度に基づいたプログラマブルスイッチを備えた交差する光学チャネルを有するクロスバー配列を含む点を除いては、出願人のプロセッサと類似している。他の2つの文献は、電線からなるナノスケールのクロスバー配列を開示しているDasによる公報と、Mouttetの装置のうち必要な構成要素であるアナログ・デジタルコンバータを開示しているTerepinに対して発行された特許とを含んでいた。特許審判抵触部が審査官の拒絶を支持した後、出願人はCAFCに提訴した。

提訴の際に、出願人は、Falkの光学チャネルを電線と置換えることによりFalkの装置の動作原理および物理的構造が損なわれる虞があり、かつFalkが電氣的クロスバー

配列を排除するような教示となると主張した。

CAFCは、Falkの光学チャネルを電線と置換えることでその動作原理が損なわれる虞はないだろうとする特許審判抵触部の決定が実質的証拠（substantial evidence）によってサポートされていると主張した。CAFCはまた、自明性があるとの決定には「構成要素の実際の物理的置換（an actual, physical substitution of elements）」は必要ないので、置換えられた要素の非均等性（nonequivalence）が不適切であることを見出した。

CAFCはまた、Falkが光回路と電気回路との「根本的な違い」を記載しており、「特定の目的の場合には電気回路が光回路に劣っている」ことさえも示唆しているにも拘らず、Falkの好ましい実施例の記載が「排除するような教示」にはならないという特許審判抵触部の決定が実質的証拠によってサポートされていることも見出した。CAFCは、このようなFalkの記載や示唆が特許審判抵触部の決定を覆す十分な理由にはならないと説明した。その理由として、出願人が、クレームされた発明が電気回路を用いて作用する可能性が低いであろうことを示唆する如何なる証拠にも言及していないためであると述べている。CAFCはさらに、公知のシステムが、この場合の発明と同様に、単に、「同じ用途の他の何らかの製品よりもいくらか劣っていると記載されているために特許性がなくなる」ことを強調した。

<実務に関する備考>

「排除する教示になる」との主張をサポートするために、クレームされた主題または提案された組合せが意図の通りに作用または動作する可能性が低いであろうことを文献によってはっきりと示さなければならない。

(McDermott Will & Emery, IP Update, July 2012, Vol.15(7))

## (2) 不抗争条項によって、特許有効性に対する将来の争いは禁止されない

特許ライセンスの文脈で契約法に焦点を当てると、米国連邦第2巡回区控訴裁判所は、ライセンスされた特許の有効性への将来の争いの禁止を主張する特許ライセンスの規定は法的強制力がないとみなした。Rates Tech. Inc. v. Speakeasy Inc. et al., (2d Cir., No. 11-4462 July 10, 2012)

原告であるRates Technologyは、コストに基づく電話呼び出しの自動ルーティングに向けられた2つの特許を所有していた。2007年にRatesは、被告であるSpeakeasyに特許侵害の嫌疑を通知した。その後、Speakeasyは当該特許のライセンスを取得した。このライセンスには、Speakeasyが当該特許の有効性への争いを禁止することを主張する規定が含まれていた。

2010年には、Ratesは、被告であるCovadに同じ特許の特許侵害の嫌疑を通知した。その時点では、SpeakeasyはCovadに買収されていた。Covadは、特許の無効性について確認判決訴訟を起こした。それに対してRatesは、2007年のRates-Speakeasy間のライセンスの不抗争条項違反を主張して本訴訟を開始した。

第2巡回区控訴裁判所の決定は、特許ライセンス契約では、ライセンシーが将来特許の有効性を争うことを禁止することはできないとみなした1969年の米国最高裁判所のLear事件の判決を明確化した。Lear事件では最高裁判所は、無効な特許を取り除くという公益性は、ライセンシーが特許の有効性を争うことを許可しない、ライセンシーの禁反言の原則から逸脱するという、契約法上の問題に勝ると評決した。

Ratesは、Lear事件後の不抗争条項を支持する判例を引用して、継続中の訴訟を解決する強い公益性によって、Lear事件により無効であるとみなされ得る不抗争条項の実施を正当化できると反論した。Ratesはさらに、Lear事件は、継続するロイヤルティの支払いに限定されるものであり、この件のように一度だけの現金支払いには限定されないと反論した。第2巡回区控訴裁判所は同意しなかった。

第2巡回区控訴裁判所は、Lear事件において明瞭に表現された方針上の事項と、当事者同士を契約に拘束することに賛成する競合する方針上の利益とのバランスをとる必要性を認識して、最高裁判所のLear事件の判決の幅広い解釈を採用した。第2巡回区控訴裁判所は、Ratesが依拠した判例は当事者同士が、主張された特許の有効性に関して訴訟に携わった後で交渉された不抗争条項を扱っていたと述べた。対照的にRatesは、訴訟を始める前にSpeakeasyに特許をライセンスしていた。

第2巡回区控訴裁判所は、「告訴された侵害者がひとたび特許有効性について争い、有効性の問題に対してディスカバリーを行なう機会を有し、かつ訴訟において特許の有効性および／または法的強制力について争いを行なわないとする明確かつ明瞭な保証を含む和解合意に基づき自発的に当該訴訟を棄却することを選択した場合、告訴された侵害者は、このような争いを如何なるその後の訴訟手続においても持ち出すことは契約上禁じられる」と説明した。しかしながら、当事者同士が訴訟前の状況において合意した場合、当該当事者は、特許の有効性を明らかにし得るディスカバリーを行なう機会を有することはなくなる。

<実務上の注意点>

この事件は、将来の有効性の争いを禁止する特許ライセンス規定は法的強制力がない可能性が高いことを示しているが、特許の有効性を争わないことについてライセンシーに対するインセンティブを含む契約書の文言または裁判外紛争解決条項を含む契約書の文言は、未だ法的強制力がある可能性が高い。

(McDermott Will & Emery, IP Update, August 2012, Vol.15(8))

### (3) 共同侵害の成立要件に関するCAFC大法廷判決

(Akamai v. Limelight 2009-1372他 & Mckesson v. Epic 2010-1291 (2012.8.31))

2012年8月31日に、複数当事者が関与する方法特許の侵害についてCAFCの大法廷が判断を致しました。本判決は11名中の6名の多数意見によるもので、5名が反対意見を書いております。

#### (a) Akamai 事件の経過

特許発明は、画像などの埋め込みオブジェクトを直接コンテンツ・プロバイダーから送信するのではなく、多数のコンテンツ・デリバリーネットワーク(CDN)のサーバーから配信することにより、ウェブコンテンツ配信スピードを改善することを目的とする方法に関する。被疑侵害者は特許発明の2つのステップ以外のすべてのステップを実施していた。CAFC パネルによる判決(2010)は、271条(b)における「指示又は管理」基準を満たすには代理権を伴わない「指示」では不十分として、侵害を否定した(参照:知財管理 Vol.62(3), p.265 (2012))。

#### (b) 判決

271条(b)の立法経過等を考慮した上で、特許権者が以下の(1)~(4)を立証すれば、誘発侵害の責任があるとして、地裁に再戻した。

- (1) 特許権の存在を被疑侵害者が知っていたこと
- (2) 特許方法の1つを除く残るすべてのステップを実行したこと
- (3) コンテンツ・プロバイダーに特許方法の最終ステップの実行を誘発したこと
- (4) コンテンツ・プロバイダーが最終ステップを実行したこと

#### (c) コメント

複数当事者が関与する特許侵害は、日米で話題になっているようです。日米知財裁判カンファレンス(2011年10月26-27日, 東京)の分科会・パネル2で議論され(L&T, No.54 2012/1, p.93)、また裁判所と日弁連知財財産センターとの意見交換会(平成23年度)にも取り上げられました(判例タイムズ, No.1374 2012.9.1, p.4)。

(深見特許事務所 中村敏夫)

#### 4. EPCにおける Web ページ/Eメールの公衆利用可能性

EPC の新規性について、EPC54 条(2)に「欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。」と規定されている。最近の審決 (T-2/09, T-1553/06) で、Web ページ/Eメールが「技術水準」となるのかについて判断された。

T-1553/06 では、Web ページの公衆利用可能性について、直接かつ明白なアクセス (direct and unambiguous access) がされるかが基準になると判断された。すなわち、Web 上に保存され特定の URL を介してアクセス可能な文書が、

- a) 当該文書の内容の要点に関連する一つ以上のキーワードを用いて検索エンジンで検索可能であり、
- b) その URL に、秘密保持義務のない者がアクセス可能な状態に、十分に長い時間置かれた

のであれば、当該文書は EPC54 条(2)の意味する「公衆に利用可能」とされる。

上記 a)、b) のいずれかの要件を具備しないことは当該文書が公衆に利用可能でないことを意味するものではなく、他の事情によって直接かつ明白なアクセスが設けられるかどうかも検討しなければならない。他の事情は、当該 URL の書面または口頭での開示があったかどうか、公衆に利用可能な Web ページ上における当該 URL の存在、およびインターネットを基盤とした公開討論の場での当該文書の公開を含む。

URL 自身が非常に直接的であり容易に推測可能であるので、Web ページへの直接かつ明白なアクセスを提供するとみなされる例外的な場合を除き、多くの場合、公衆に利用可能な検索エンジンを介してなど、Web ページへの直接かつ明白なアクセスの証明が必要になる。検索エンジンを介した文書へのアクセスを提供するためのキーワードはすべて、隠匿された刊行物が先行文献として引用されないために、文書の内容の要点に関連したものでなければならない。

本事件では、開示の要点に関連するキーワードを用いて検索エンジンでアクセス可能であった期間が 3 週間あれば、その文書は公衆に利用可能であるとみなされた。アクセス可能な期間がどれだけ短くてもよいのかについては、議論の余地がある。

しかしながら、実務上、先行文献としての Web ページの使用は限定されそうである。文献検索は、争いの対象となる特許の出願日または優先日の少なくとも 18 か月後に行なわれるが、その時点で、優先日より前に特定の内容を有する Web ページが存在したことを立証し、その Web ページが内容に関連するキーワードを用いて検索エンジン上で発見され得たことを証明するのは、困難であろう。

T-2/09 では、インターネット上で Eメールを送信する行為が Eメールの内容を公衆に利用可能にするかどうか判断された。本事件で検討された文書は、暗号化された Eメールおよび暗号化されない Eメールの傍受に関連するものであった。

審判部は、傍受の適法性に拘らず傍受された Eメールには絶対的な機密性が認められるべきであると決定する前に、Eメールの傍受が適法であるかどうか、どのような状況下で Eメールの傍受が適法であるのかを検討した。

審判部は、Eメールを公衆に利用可能にする行為は、ヨーロッパ人権条約第 8 条のもと「すべての者は、その私的および家庭生活、住居および通信の権利を有する」として尊重されるべき権利を侵害するものである、と結論づけた。

(D Young & Co., Patent Newsletter, June 2012)

## 5. 英国のпатентボックス税制導入

2013年4月1日より、在英国企業にпатентボックス (Patent Box) が導入されます。патентボックスとは、英国特許もしくはヨーロッパ特許、SPC または育成者権などの各種の権利に基づく収入について、課税率を 23% から 10% へ軽減する制度です。対象となる収入には、特許権の付与された国内または国外におけるライセンス収入、特許権に関連する製品の販売（たとえば、プリンタの特許権に対する当該プリンタ用カートリッジの販売）などが挙げられます。

патентボックス制度を利用するためには特許権の取得が要件となるため、複合調査・審査、早期審査などの、英国で早期に権利を取得するための各制度を活用することが有用であると考えられます。

(D Young & Co., Patent Newsletter, June 2012)

## 6. SPC に関する欧州連合裁判所判決 C-130/11

2012年7月19日、欧州連合裁判所 (CJEU) は第二医薬用途に関する特許権について SPC (Supplementary Protection Certificate) を認めるとの判断をしました。

SPC とは日本の特許権存続期間延長登録制度に対応する欧州連合の制度ですが、日本の延長制度と様々な点で相違しております。従来、各国医薬当局の「最初の(医薬)承認」があったとき、医薬品の有効成分について特許権者ごとに1つの SPC のみを認めて、その後の第二医薬用途についての効能追加の承認があった場合は、既存の SPC の権利範囲が広がるだけであり、新たな SPC は認められませんでした。

### (a) 本事件の経過

2006年6月29日にメラトニンを有効成分とする不眠症治療剤が医薬承認を受けて、不眠症治療の用途特許 EP 518468 を対象特許として SPC 申請を行ないました。しかし、2001年に羊の繁殖の管理方法で承認を受けていたため、「最初の承認」ではないことを理由に、SPC 3条(d)に基づいて英国知財庁、特許裁判所で拒絶され、控訴裁判所から CJEU に質問が付託されました。

### (b) 判決

SPC の基本的な目的は、公衆の健康の継続的改善に資する医薬品の研究開発を奨励するために十分な発明の保護を行なうことである。既知医薬化合物の新規な医薬用途 (第二医薬用途) については SPC の許可を受けることができる。そこで、用途特許で保護され、新たに医薬承認を受けた公知医薬化合物についての承認は、SPC 3条(d)の「最初の承認」と認められうる。

### (c) コメント

既存医薬品について追加効能の承認を受けた場合、物質特許等について既に許可された SPC の権利範囲が同効能にも及ぶように広がると共に、第二医薬用途特許について新たな SPC をも受けることが可能になります。

(深見特許事務所 中村敏夫)

## 7. 中国専利法の改正案

2012年8月9日、国家知的財産権局は「中華人民共和国専利法改正案(意見募集)」を公布した。今回、特許権侵害への法執行強化を中心に現行専利法の改正が検討されている。主な改正のポイントおよび解説は以下の通りである。

### (1) 「故意侵害」を新設し、最大三倍までの賠償を可能に (第 65 条)

中国の民法体系の中では、被疑侵害者の主観的故意があった「故意侵害」の場合で

も、権利者の被った損失を穴埋めするのが原則で、懲罰的な損害賠償請求は認められていない。そのため、特に知的財産分野では、侵害行為のリスクが低く、侵害行為による収益性が高いこととなってしまう、侵害行為多発の要因のひとつと言われている。このように権利者の損失を穴埋めするだけでは、もはや権利侵害の助長にも繋がるとも言える。そこで、今回の改正案では、「故意侵害」が認められた場合、行政機関または人民法院が侵害行為の情状、規模、損害等を酌量した上、賠償金額を最大三倍までにすることができる」と新設した。

(2) **裁判所が原告の請求により、侵害物品又は帳簿などの侵害証拠を職権で取得できる (第 61 条)**

中国には米国のような「ディスカバリー」法廷手続がないため、証拠の取得は非常に難しい。侵害物品、または侵害から得た利益を証明するための帳簿は被疑侵害者内部でなければ入手困難な場合が多くある。中国の民事訴訟法では、一定の要件を満たせば、当事者の請求により、裁判所による証拠の採取が可能になっている(民事訴訟法第 64 条 2 項)が、今回は特別法としての専利法改正案で、裁判所が原告の請求により、侵害物品、帳簿、資料などの侵害証拠を調査採取できると改めて条文化した。

(3) **行政機関の特許侵害への法執行権限を大幅強化 (第 60 条, 64 条, 65 条)**

中国における「司法&行政」のダブルトラック制度では、行政ルートによる救済は利便性があるが、調停や侵害行為停止処分に留まり、損害賠償額について関与できないため、実務において行政ルートを利用せず、司法ルートを通じて紛争を解決する権利者が多い。今回の改正案では、行政ルートでも、司法ルートと同様に、現場調査、証拠採取の権限、侵害判定の権限、損害賠償額を命じる権限および行政による罰金権などを与えることとした。

(4) **無効審決の発行時期を明確にした (第 46 条)**

現行専利法および細則は無効審決の発行時期を明確に定めていないので、一部の侵害案件は、その後の審決取消行政訴訟の結果を待つため、審理期間が長すぎるという問題が生じていた。被告側は行政訴訟を提起して審決の確定を延ばそうとすることが多いため、侵害案件の結審が長引いてしまうことが多い。この問題を解決するため、今回の改正案では、後続の行政訴訟提起の有無を問わず、無効審決は登録・公告を経てから直ちに効力を生じるとされ、また、裁判所と行政機関も審決が発行した時点から直ちに侵害案件を審理、処理すべきとも提案された。

(中国専利代理(香港)有限公司, Newsletter, 2012, Issue 5)

## 8. 韓国特許法院判決「下位概念への分割出願の適法要件に関する判決」

原出願明細書に上位概念で記載された発明のうち一部を下位概念で新しく定義して分割出願したものの、原出願と分割出願の同一性要件を満たさないと判断された(特許法院 2012.1.13 言渡し 2011 ホ 4110 判決)。

(a) 事実関係

原出願明細書では置換基のうち一つが「置換又は非置換のナフタレン」と定義されていたが、出願人はこれを「置換又は非置換の 1 価の炭素数 6~40 芳香族基に置換された  $\alpha$ -ナフチル基」に限定した分割出願をした。

(b) 法院の判断

分割出願の特許請求の範囲の発明は原出願の明細書または図面に記載された発明と実質的に同一でなければならず、ここで言う原出願明細書または図面に記載された発明とは、原出願明細書または図面に明らかに記載された発明だけでなく、原出願明細書または図面には明示的に記載されなかった事項でも本技術分野で当業者が原出願明細書の他の記載や最初の出願当時の技術常識に照らして一義的かつ明確に認識

できる事項も含まれる。

しかし、原出願明細書に記載された発明の一部をなす一般化学式で示される上位概念の化合物を、下位概念で新しく定義して分割出願することは、これは選択発明の領域にあるものを分割出願するものと言え、このような分割出願を認めるならば原出願に基づいた第三者の選択発明を極めて制限することになる。また、原出願当時に開示されていない事項について事後の分割出願によりその技術的意義を認めることと同じであり、1発明1出願の原則にそぐわず特許を受けることができない発明を分割して、その出願時点を当初の原出願の出願時点に遡及させるという分割出願制度の趣旨からも外れるので、分割出願での下位概念発明が原出願明細書に記載された上位概念発明に概念的に含まれるということだけでは、分割出願された発明が原出願明細書に記載された発明と言えず、原出願明細書全体の記載と最初の出願当時の技術常識を総合的に考慮して分割出願された発明が原出願に記載されたものか、または記載されたと同一にみなせるかどうかを実質的に判断しなければならない。

本事案の原出願明細書を詳察しても新たに定義された置換基の組合せに対して、その技術的意義や効果について何の記載もなく、そのような置換基で構成される分割出願の化合物が原出願明細書に記載された他の置換基の組合せや実施例に記載された物質から把握できる化学的性質を持つとみなせる何らの資料もないことなどの事情を総合的に判断すると、新たに定義した置換基の組合せは原出願明細書に記載されていないものであって、最初の出願当時の技術常識に照らして原出願明細書に記載されたものと同一であるとみなすことはできない。

#### (c) コメント

原出願が上位概念を規定し、分割出願がその下位概念を新たに定義したものである場合、下位概念の内容でなされた分割出願発明が原出願明細書に記載された発明であるとみなせる、又は当業者にとって明らかなものであるとみなせるかどうかについて、韓国特許の実務上の理論が確立されているわけではなく、むしろ、下位概念で記載されていればとりあえず分割出願を認める審査慣行が強かったといえるのであるが、本判決は上位下位概念の関係にあるという理由だけでは発明の同一性を単純に認めてはならず、その下位概念が具体的な事案の中で原出願の明細書や図面に記載された事項であるかどうかを実質的に判断しなければならないと警鐘を鳴らした点に非常に大きな意義がある。

ともすれば、とりあえず原出願の明細書には漠然とした上位概念で記載することにより、より広い権利範囲を確保しようとするのが出願人の立場であるが、その場合であっても認識している限りの下位概念については原出願の明細書の中で十分に言及しておくことが重要であろう。

(Kim & Chang, Newsletter, August 2012)

## 9. IP Translator 商標事件に関する欧州連合裁判所判決 C-307/10

2012年6月19日、欧州連合裁判所（CJEU）は IP Translator 事件について待望の決定を発した（the Chartered Institute of Patent Attorneys [2012] CJEU C-307/10）。これは、商標出願についてクラスヘディングを使うことが許容可能かどうか、もし許容可能なら、クラスヘディングかがそのクラスのすべての商品および役務を指定することと同じになるのかどうかを確立することを試みる最初の事案である。

2003年、OHIM は、出願人が商標出願をするときにクラスヘディングを使用することが可能であること、および「特定のクラスのクラスヘディングで列挙されたすべての一般的表示は、その特定のクラスに属するすべての商品または役務の指定を構成

する」ことを確認する通知 (No. 4/03) を発した。これはすべての国内官庁に許容される実務というわけではない旨が認知された。本事案は、第 41 類で「**education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities**」というクラスヘディングを用いて IP TRANSLATOR という商標について英国商標出願を The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) がした。英国知財庁は、本件商標が翻訳サービスについての識別力欠如に基づき出願を拒絶した。翻訳サービスは本願によってカバーされていると考えられた。なぜならクラスヘディングが使用されていたからである。CIPA は指名人に不服申立をし、彼は裁判所に対し 3 つの質問を照会した。

質問 1 : 「商標出願によりカバーされる様々な商品または役務は特定される必要があるか? もしそうなら、どの程度の明確性または正確性が必要か?」

回答 1 : 「指令 2008/95 は、商標の保護を求める商品および役務が、所轄官庁および事業者にとってその商標の保護範囲を決定できるほど十分な明確性および正確性をもって、出願人により特定されることを要求しているという意味に解釈しなければならない。」

質問 2 : 「商標出願によりカバーされる商品または役務を特定する目的で、『ニース分類』のクラスヘディングの一般用語を使用することは許容されるか?」

回答 2 : 「指令 2008/95 は、商標の保護が求められている商品および役務を特定するために、もしその特定が十分に明確で明確なのであれば、ニース分類のクラスヘディングの一般表示の使用を排除するものではないという意味に解釈されなければならない。」

質問 3 : 「ニース分類のクラスヘディングの一般用語の使用は、通知 No. 4/03 に従って解釈することが必要または許容可能か?」

回答 3 : 「商標の保護が求められている商品または役務を特定するためにニース分類の特定のクラスヘディングのすべての一般的表示を使用している国内商標出願の出願人は、その登録出願が、その区分のアルファベティカルリストに含まれるすべての商品または役務をカバーすることを意図しているのか、あるいは一部の商品または役務をカバーすることを意図しているのかを、特定しなければならない。もしその出願がいくつかの商品または役務についてのみに関するものなのであれば、出願人は、その区分のどの商品または役務を保護することを意図しているのかを特定することが要求される。」

これらの質問および裁判所によりなされた回答に関し、裁判所が、商品および役務の記載が十分に明確かつ正確であるべきことを確認した点は、歓迎されるものである。クラスヘディングの一般的表示のうちどの表示が十分に明確で正確と考えられるのかについては不明確なままであるが、一定の状況ではクラスヘディングの一般表示が使用できると知ったことも有益である。質問 3 に対する回答は決して有益ではない。裁判所がアルファベティカルリストに言及したことが、事案を混乱させた。「その区分のアルファベティカルリストにおける」すべての商品および役務を保護することを望むのかどうかを、クラスヘディングを使用する出願人が確認しなければならない、と裁判所は述べた。各々の (ニース分類の) 「アルファベティカルリスト」は網羅的なものではなく、いくつかはクラスヘディングより広く、その他はクラスヘディングより狭い、というところに問題がある。結果的に、アルファベティカルリストのすべての商品および役務をカバーすることは、その区分に分類されたすべての商品および役務をカバーすることと、必ずしもイコールではない。見解は満足できるものではない。

英国商標登録局は、決定に従った新たな実務を未だに正式発表していない。OHIM は、もし出願人がその出願をアルファベティカルリストのすべての商品および役務に

まで確実に及ぶようにすることを望むのであればその旨の宣言をしなければならない、そうでなければ、一般的記載の逐語的な意味が適用されるであろうと出願人に知らせることにより、クラスヘディングを使用するすべての新たな出願についての実務を紹介した。いずれは、宣言をするのではなく、それを確認するチェックボックスを付けることを可能とするであろう。その効果は同じである。現在の共同体商標登録および出願に関し、出願人の意図はアルファベティカルリストのすべての商品または役務をカバーすることであった（それが法的に許容されるかどうかはおそらく更なる論及の対象となるであろうが）と考える旨の通知（No. 2/12（2012年6月20日）をOHIMは示した。アルファベティカルリストが網羅的ではないことからすれば、OHIMの扱いは理想的とは思えない。クラスヘディングのいくつかの一般的表示は、逐語の意味から、特定の区分に明らかに所属するがアルファベティカルリスト内で箇条書きされていない商品または役務にまで及ぶと考えられることから、十分に不明確である。これは、アルファベティカルリスト内のすべての商品および役務のすべてのみをカバーすると考えられる結果、保護が狭くなることを意味する。反対に、アルファベティカルリストは全くクラスヘディングの範囲内ではない商品または役務を含んでおり、全く明確でも正確でもない（全く許容されない広さ）。期待するのは、見解が全く明確性および正確性の欠如を残さないことである。OHIMの集中プログラムワーキンググループは、「十分に特定」されていて、クラスヘディングの使用についてのOHIMと国内官庁の間の衝突を解決するのに役立つ「クラススコープ」の紹介を検討中である。このプロジェクトは今年の終わりまでに完結予定である。指名人は、裁判所の決定に照らして本件を再検討しなければならなかったが、裁判所へ再照会とは聞いていない。一方、我々は出願人に対し、商品および役務の記載について注意深くなるよう喚起している。

(D Young & Co., Patent Trademark Newsletter, No. 64, September 2012)

---

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。