

[内容]

1. クレーム解釈に関する新判断基準を制定した米国最高裁判決
2. 「ワイヤレス」は「ワイヤなし」を意味せず、「ストリーミングビデオ」は「ビデオファイルの電子メール送信」を意味しない（米国）
3. 当事者系レビュー（IPR）における特許無効を唱えた特許審判部（PTAB）の最終決定に対する最初の CAFC 判決
4. 2014 年における欧州統一特許制度の進捗
5. 欧州バイオ指令 6 条(2)(c)の「ヒト胚」に関する欧州連合司法裁判所の大法廷判決
6. 英国の Patent Box、縮小へ
7. 特許法一部改正法案の主要内容（韓国）

## 1. クレーム解釈に関する新判断基準を制定した米国最高裁判決

1月20日、最高裁は *Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz* 事件についての判決を出しました。本件は、7対2の判決であり、クレーム解釈をあらゆる面から再び見直した CAFC の従来の方法を覆しました。要約すると、最終的なクレーム解釈が再び見直されますが、クレームの用語について補助的な事実の論争がある場合（例えば、クレーム解釈中に提示された外的証拠についての論争がある場合）、「明らかに誤りで」ない限り、CAFC は地方裁判所のクレーム解釈を尊重して地方裁判所の実事認定を見直す必要があるとされました。

### (1) 関連性のある判例法

1996年の *Markman v. Westview Instruments* 事件において、最高裁は、適切なクレーム解釈については、最終的に、陪審員ではなく裁判官により判断されるべき法的問題であるとししました。最高裁は、*Markman* 事件において、上訴裁判所が事実審判所のクレーム解釈を尊重すべきであるかどうかについて意見を述べませんでした。CAFC は、*Cybor* 事件において、*Markman* 事件の最高裁判決に基づいて、クレーム解釈を上訴で再び見直すべきであるとししました。CAFC は、最近の別の判決において、CAFC の全裁判官出席の上で、クレーム解釈の判決を再び見直すという従来の方法を再確認しました。

### (2) 最高裁判決

最高裁に提示された論点は、（最高裁が *Markman* 事件の判決で使用した表現である「証拠となる基盤」の検討を含むクレーム解釈として特徴づけた場合である）クレーム解釈が、クレームの用語について地方裁判所の判決の基礎となる補助的な事実の論争と関係がある場合、どのような判断基準が上訴に適用されるべきであるかということです。

多数派は、連邦民事訴訟規則 52(a)(6)を検討することにより分析を開始しました。本規則では、「明らかに誤りで」ない限り、控訴裁判所は地方裁判所の実事認定を除外すべきでないといっています。本規則の検討において、多数派は、本規則が補助的事実認定と最終的事実認定の両方に適用されると確認し、「証拠となる基盤」に関するクレーム解釈に対する本規則の適用について例外を認めないとししました。

*Markman* 事件では、特許クレームを解釈する上で、地方裁判所が認めた判決の基礎となる補助的な事実がある場合の見直しに関する規則 52(a)(6)の例外は構成されませんでした。確かに、上記のように、*Markman* 事件の判決では、クレーム解釈が「証拠となる基盤」の検討を含むものであり、補助的事実認定は必要であると認められました。

従って、Markman 事件は、規則 52(a)(6)の例外を構成していません。

Markman 事件の判決では、(i) 特許クレームの解釈と、(ii) 契約書、権利証書等のような他の文書の用語の解釈とが類比され説明されました。Teva 社に同意する多数派は、契約書における用語の意味についての係争が起こる場合、係争用語の意味を設定するため外的証拠を使用してもよい、またこの補助的事実認定に明らかな誤りがあるかどうか見直す必要があるとしました。多数派は、このような状況では、明らかな誤りがあるかどうか見直すことは、地方裁判所が対象特定技術に精通している必要がある特許ケースにおいて特に重要であるとしてきました。

[情報元] OLIFF SPECIAL REPORT, February 3, 2015

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

## 2. 「ワイヤレス」は「ワイヤなし」を意味せず、「ストリーミングビデオ」は「ビデオファイルの電子メール送信」を意味しない (米国)

CAFC は、USPTO の審判部による拒絶審決を取消す判決を下しました。CAFC は、審判部による以下の結論が誤りであると判示しました。

- ・金属接触部を通じて情報を送信するために使用することができるリムーバブルメモリカードを開示している先行技術文献が「ワイヤレス」モジュールを開示していること。
- ・電子メールに添付してビデオファイルを送信するか、あるいは電子メールに添付して連続する静止画を送信することを開示している先行技術文献が、「ストリーミングビデオ」を開示していること。

本願は、デジタルカメラ画像およびビデオ情報をネットワークを通じて通信する装置に関するものです。

審判官は、先行技術文献 (Schuetzle) が、本願のクレームの第 2 のワイヤレス通信モジュールを開示していると判断しました。Schuetzle は、リムーバブルメモリカードがカメラから取外されて、コンピュータに挿入されたときに、リムーバブルメモリカードが、カメラからの情報を金属接触部を通じてコンピュータに送信することを開示しています。審判官は、Schuetzle には、ワイヤが使用されていないので、Schuetzle は、「ワイヤレス通信モジュール」が開示されているという判断をしました。

CAFC は、USPTO の「ワイヤレス」の解釈が、明細書に基づく最も広い合理的な解釈と一致しないと判示しました。本願の明細書には、「ワイヤレスとは、電磁波または音波が、ワイヤを通じてではなく、大気空間を通じて、信号を伝送する通信、監視、または制御システムである」と記載されておりました。

審判官は、先行技術文献 (Knowless) が、本願のストリーミングビデオに関するクレームを開示していると述べました。審判官は、Knowless が、静止画を添付した一連の電子メールを送信すること、およびビデオファイルを添付した電子メールを送信することを記載していることに依拠して、Knowless がストリーミングビデオを開示していると判断しました。CAFC は、審判官の解釈は不合理であり、クレームの文言および明細書の記載のいずれも一致しないと判示しました。本願の明細書には、静止画とビデオファイルの送信と、ストリーミングビデオの送信とは明確に区別されて記載されていました。

[情報元] McDermott Will & Emery, IP Update, Vol. 18, No.2, February, 2015

[担当] 深見特許事務所 西川信行

## 3. 当事者系レビュー (IPR) における特許無効を唱えた特許審判部 (PTAB) の最終決定に対する最初のCAFC判決

2015 年 2 月 4 日、CAFC は、*In re Cuozzo Speed Tech., LLC* 事件において、IPR における特許無効を唱えた PTAB の最終決定に対する最初の判決を出しました。本判決は、裁判官の間で意見が分かれて 2 対 1 で、PTAB の自明性分析の決定を支持して、(i)

CAFC は、中間判決として、もしくは最終判決の一部として、IPR 開始の PTAB による決定を見直す権限に欠けることを確認し、(ii) IPR の特許クレームは、地方裁判所の訴訟で適用される幅の狭い基準ではなく、BRI (最も幅の広い合理的なクレーム解釈) 基準に基づき解釈されるべきである、としました。

Cuozzo 社は、(i) IPR は開始されるべきではなかった、(ii) PTAB は、地方裁判所の幅の狭い基準でなく、BRI 基準に基づきクレームを不適切に解釈した、(iii) PTAB が、Cuozzo 社によるクレームを補正するための申立を拒否したことは誤りであったと主張し、PTAB の最終決定を不服として、上訴しました。

(i) について、CAFC の裁判官からなるパネルの多数派は、有効性に関する最終決定の見直しの一部としても、CAFC には IPR 開始の PTAB の決定を見直す権限がないとしたため、Cuozzo 社の主張に直接に言及しませんでした。

(ii) について、パネルの多数派は、PTAB が BRI 基準に基づきクレームの用語を適切に解釈したとしました。

(iii) について、パネルの多数派は、AIA (米国発明法) とその規則の両方が IPR において補正によりクレームの幅を広げることを禁止していることを認め、PTAB が Cuozzo 社の補正をするための申立を拒否したことを支持しました。

本判決に基づき、実務上の留意点は、以下のとおりです。

最高裁または米国議会が関与しない限り、クレームは BRI 基準に従い IPR において適切に解釈されます。従って、IPR を要求する嘆願書を準備するためにクレームを評価する際、または IPR において特許を弁護する際、嘆願者および特許権者は、この基準を適用しなければなりません。

また、PGR (特許発行後レビュー) の手続においても、IPR と同一の規則が対象となるため、BRI 基準が適切に適用されると思われます。

同様に、最高裁または米国議会が関与しない限り、PTAB が IPR において最終決定した後であっても、IPR 開始の PTAB の決定について上訴することはできません。これは、嘆願者または特許権者が、IPR の開始/拒否の PTAB の決定に対して異議を唱える場合、規則 42.71(d)に基づき再検討要求を提出する手段のみが残されていることとなります。

[情報元] OLIFF SPECIAL REPORT, February 10, 2015

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

#### 4. 2014 年における欧州統一特許制度の進捗

2014 年に欧州統一特許制度には多くの進捗がありました、統一特許裁判所が門戸を開けるのは 2015 年末よりも早くはなく、おそらく 2016 年の半ばから後半であろうとされています。統一特許裁判所および欧州統一特許の実務的な局面に、未だ多くの作業が必要であるものの、その準備は 2015 年末までには完了することが望まれています。

2013 年の欧州統一特許裁判所合意書へのオーストリアによる単独の批准の後、2014 年に欧州のさらに 5 ヶ国が批准しました。(英、独、仏を含む 13 ヶ国の批准によって発効する) 欧州統一特許および統一特許裁判所が発効するまでには、独国、英国を含むさらに 7 ヶ国が合意書に批准する必要があります。

英国は、批准の最初のステップを開始する法律を承認しました。一方、独国は、批准を可能とするために法律の修正を立案しています。独国、英国は、統一特許裁判所が実用的観点から門戸を開けない限り批准しないと思われます。アイルランドは、2015 年 3 月に批准のための国民投票を実施する予定です。一方、チェコ共和国は、当初は合意書に批准しないと報告されています。

単一特許の維持費用や統一特許裁判所の費用は、現時点で具体的な金額が明らかにされていません。「従来の」欧州特許に統一特許裁判所の所轄権を適用させないように (オプトアウト) するための費用、および単一特許の維持費用が特に検討されています。「従来の」欧州特許は、たとえそれらが統一特許裁判所が発効する前に特許されたとしても、オプトアウトを要求し (かつ、費用を支払っ) た場合以外は、すべて、自動的に統一特

許裁判所の所轄権に属することになる予定です。そして、オプトアウトの費用は、1 特許あたり 30,000 ユーロとも言われています。単一特許の維持費用は、5~6 ヶ国の維持費用と同様と考えられています。EPO は、2015 年の半ばにも維持費用を発表すると考えられます。

なお、スペインが、(英、独、仏語が基本の) 翻訳言語規則が EU 条約に違反しているとして欧州連合司法裁判所に提訴している問題が未だ残されています。欧州連合司法裁判所法務官はこの訴えを棄却すべきという意見を公表していますが、この意見は欧州連合司法裁判所を拘束するものではありません。

[情報元] Mewburn Ellis, Mews News, January 2015

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

## 5. 欧州バイオ指令 6 条(2)(c)の「ヒト胚」に関する欧州連合司法裁判所の大法廷判決

バイオテクノロジー発明の法的保護に関する 1998 年 7 月 6 日の欧州議会及び理事会指令 98/44/EC (バイオ指令) 6 条(2)(c)は、「ヒト胚の産業又は商業目的の使用」は特許保護適格性を有しない旨規定しております。この規定を受けて、欧州特許条約 (EPC) は、「その商業的使用が公序良俗に反する発明」には欧州特許は付与されない旨規定し (53 条(a))、欧州特許規則は、EPC 53 条(a)の下で、ヒト胚の産業または商業目的の使用に係るバイオテクノロジー発明について、欧州特許は付与されない旨規定しております (規則 28(c))。

従来、欧州連合司法裁判所は、2011 年、ブリュストル事件 (C-34/10) において、バイオ指令 6 条(2)(c)における「ヒト胚」は、受精後のいかなるヒトの卵子、成熟したヒト細胞から細胞核を移植したいかなる非受精のヒトの卵子、及び分裂とさらなる成長が単為生殖によって促進されたいかなる非受精のヒトの卵子を含む旨判示しておりました。

International Stem Cell Corporation (ISCO 社) は、単為生殖からヒト胚を生産する方法に関する特許出願と、このようなヒト胚から作成された合成角膜組織に関する特許出願とを、英国知的財産庁に出願しました。英国知的財産庁は、上記バイオ指令及びブリュストル事件に基づいて、これらの特許出願を拒絶したため、ISCO 社は英国特許裁判所に提訴しました。ISCO 社は、胚盤胞の段階を越えて成長することを妨げる固有の生物学的制限のために、単為生殖によっては、ヒトに成長し得ないことを示す証拠を提出しました。そこで、英国特許裁判所は、欧州連合司法裁判所に、「分裂とさらなる成長が単為生殖のみによって促進された未受精のヒトの卵子であり、受精した卵子とは対照的に、多能性細胞のみを含むがヒトに成長することができないものは、バイオ指令 6 条(2)(c)における『ヒト胚』に含まれるか。」という質問を付託しました。

2014 年 12 月 18 日、欧州連合司法裁判所は、バイオ指令 6 条(2)(c)は、人間の尊厳に対する敬意に影響を及ぼし得る特許保護適格性の可能性を排除することを目的とすることを指摘した上で、分裂とさらなる成長が単為生殖によって促進された未受精のヒトの卵子は、現在の科学的知識に照らしてヒトに成長する内在的能力を備えていない場合には、バイオ指令 6 条(2)(c)における「ヒト胚」に該当せず、特許保護適格性を有する旨の大法廷判決 (C-364/13) を下しました。この判決は、欧州域内におけるこの分野の研究の商業化に向けて、前向きな一歩とみなすことができるでしょう。

[情報元] Mewburn Ellis, Mews News, January 2015

[担当] 深見特許事務所 日夏貴史

## 6. 英国のпатентボックス、縮小へ

英国において 2013 年 4 月より施行されているпатентボックスは、特許権などの知的財産から得られる利益についての税率を 10%へ軽減する制度です。この制度のために、他の EU 加盟国におけるより高い税率と比較して不公平であるとの議論があり、多

国籍企業にとって英国が租税回避地となり得る可能性が懸念されていました。

2014年11月初旬に、現行の Patent Box への新規加入は2016年6月で終了すると発表されました。また、既に Patent Box の適用を受けている企業が現行の Patent Box の利益を得られるのは2021年6月までとなります。

2016年6月以降の Patent Box がどのような制度となるのか詳細は未だ不明ですが、Patent Box が適用されるための要件がより厳しくなり、軽減後の税率がより高いものとなる可能性が高いと考えられています。

したがって、英国で法人税を支払っている企業は、2016年6月までに現行の Patent Box の適用を受けられるように、検討されることをお勧めします。

[情報元] Mewburn Ellis, Mews News, January 2015  
D Young & Co, Patent Newsletter, No.44 December 2014  
[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 7. 特許法一部改正法案の主要内容（韓国）

特許法一部改正法案が2015年7月29日に施行されることとなっています。改正法案の主要内容は以下の通りです。

### (1) 特許決定後の分割出願制度を導入

従来は、明細書または図面を補正できる期間または拒絶決定不服審判を請求できる期間にのみ分割出願をすることができ、特許決定後には分割出願をすることはできませんでした。

今回の改正では、上記2つの期間に加えて、特許決定の謄本または拒絶決定を取消すと共に特許登録を決定した審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内（ただし、特許設定登録を受けようとする日までの3ヶ月より短い場合には特許設定登録までの期間）にも分割出願をできることとなります。

### (2) 公知例外適用主張の補完制度を導入

従来は、特許を受ける権利を有する者（以下「出願人等」）により公知となった発明については、出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けると主張すれば当該規定の適用を受けることができました。しかし、出願時にこの主張をし忘れると、それ以降はこれを補完することはできませんでした。

今回の改正では、出願人等の単純なミスで出願時に新規性喪失例外規定の適用の主張をしなかったとしても、明細書または図面を補正できる期間、特許決定の謄本または拒絶決定を取消すと共に特許登録を決定した審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内（ただし、特許設定登録を受けようとする日までの3ヶ月より短い場合には特許設定登録までの期間）に、出願時にしなかった新規性喪失例外規定の適用の主張をすることができ、これを証明する書類を補完することができるようになります。

[情報元] 金・張法律特許事務所, Newsletter 2015年2月号  
[担当] 深見特許事務所 和田吉樹

---

### [注記]

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。