

[内容]

1. (米国) USPTOによる審査後のパイロットプログラム (P3) について
2. (米国) コンピュータ関連発明に対する特許適格性基準の進展
3. (米国) 米国最高裁による増額損害賠償に関する裁定基準の緩和
4. (ドイツ) 範囲指定に関する優先権
5. (欧州) 英国の EU 離脱 (Brexit) が与える欧州の特許制度および意匠制度への影響
6. (商標・欧州) 英国の EU 離脱による EU 商標権への影響
7. (中国) 中国最高人民法院による特許権侵害係争事件の審理における法律適用問題に関する司法解釈 (二)
8. (韓国) 韓国の地裁、ジェネリック薬剤を特許侵害と認定せず
9. (意匠・台湾) 台湾専利法施行規則の改正
10. (インド) インド特許規則の改正

1. (米国) USPTOによる審査後のパイロットプログラム (P3) について

USPTOによる審査後のパイロットプログラム (以下、P3) が、2016年7月11日から開始されました。

(1) P3の目的

P3の目的は、拒絶査定に応答して出願人が提出する審判件数および継続審査要求 (RCE) の件数を減少させることにあります。

(2) P3の特徴

P3は、Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program (以下、Pre-Appeal Program) の特徴および AFCP2.0 プログラムの特徴に加え、新たな特徴を有するものです。具体的には、(i)final Office Action 後の応答が、Pre-Appeal Program と同様に審査官委員会により検討され、(ii)AFCP2.0 のように補正案を提出でき、(iii)新たな試みとして、出願人が審査官委員会に対して制限時間 20 分のプレゼンテーションを行なう機会が付与されます。

(3) P3の申請

P3を利用するためには、出願人は final Office Action の送付日から2ヶ月以内、かつ、審判請求書の提出前に USPTO の EFS-WEB 電子ファイリングシステムを利用して P3 の申請書および関連書類を提出する必要があります。但し、出願人が AFCP2.0 プログラムまたは Pre-Appeal Program の申請書を既に提出している場合には、P3 を利用することはできません。

P3の申請の際には、(i)P3 カバーレター、(ii)5 ページを超えない意見書 (補正案はページとしてカウントされません)、(iii)出願人が審査官委員会との会議に参加が可能な旨の陳述書、の3点を提出する必要があります。

なお、オプションとしてクレーム補正案を提出することができます。P3の申請時におけるクレーム補正では、クレームの範囲を拡張することはできません。なお、クレーム補正案の提出は必須ではないため、クレーム補正案を提出せずに P3 を利用することも可能です。

(4) P3に基づく決定

決定通知の送付により、出願人には審査官委員会の決定が通知されます。決定通知には、以下のいずれか1つが示されています。

- (i)最終拒絶の維持
 - (ii)特許査定
 - (iii)審査の再開
- (5) P3 の申請費用

P3 の申請には費用はかかりません。

- (6) P3 の試行期間

USPTO では、(i)2017 年 1 月 12 日、もしくは(ii)USPTO が 1,600 件の P3 の申請を受理するまで、のいずれか早い方まで P3 の申請を受付けています。

[情報元] Greenblum July 14, 2016「U.S. PTO-Post-Prosecution Pilot Program (P3)」

[担当] 深見特許事務所 池田 隆寛

2. (米国) コンピュータ関連発明に対する特許適格性基準の進展

2016 年 5 月 12 日に、CAFC は、Alice 適格性テストのステップ 1 の下で、コンピュータ機能の改善を目的としたクレームは、その発明が、コンピュータ自体の動作の改善を目的としている場合には、抽象的アイデアではないと判示しました (Enfish, LLC v. Microsoft Corp.)。CAFC は、列によって行を定義する自己参照論理テーブルとして構造化されたコンピュータ化されたデータベースのクレームは、特許適格性を有すると判断しました。CAFC は、自己参照データベースによって、従来のデータベースを用いるよりも、高速サーチ、簡易な構成、効果的なデータ記憶が可能となるので、当該クレームは、コンピュータ機能の抽象的ではない改善を目的としたものであると判示しました。

2016 年 5 月 17 日に、CAFC は、コンピュータ化されていない機能を支援するためにコンピュータを用いるコンピュータ関連発明は、抽象的アイデアであり、Alice 適格性テストのステップ 1 に従い、特許適格性を有しないと判示しました (In re TLI Communications LLC Patent Litigation)。CAFC は、写真の日付または位置などの分類情報を用いて写真などのデジタル情報を整理しかつ記憶するコンピュータ関連発明のクレームは、特許適格性がないとして、地裁判決を支持しました。CAFC は、クレームの方法は、コンピュータ機能を改善するものではなく、単にコンピュータを用いて従来からの文書のインデックス付けを容易にするものなので、抽象的なアイデアであると判断しました。CAFC は、クレームの残りの限定内容 (サーバ、電話ユニット) は、この抽象的アイデアを実現する環境を提供しているに過ぎないから、特許適格性がないと判示しました。

2016 年 5 月 26 日に、PTAB (USPTO 審判部) は、Enfish 判決を適用して、コンピュータ機能の改善を目的としたクレームは、Alice 適格性テストのステップ 1 の下で特許不適格となる可能性は低いと判断しました (Ahold USA Inc. v. Advanced Marketing Systems, LLC)。PTAB は、コンピュータ機能の改善を目的としたクレームについて特許適格性を理由として CBM (ビジネス方法特許) レビューすることを拒否しました。問題となったクレームは、ベンダーが 1 つのクーポンで複数の割引(discount)を使用可能にし、消費者が割引された商品を購入したときに、使用された割引を選択的に無効にすることができるコンピュータ関連発明です。PTAB は、CBM レビューの申立人が、クーポンとデータ処理部の組合せではなく、クーポンが抽象的なアイデアであるかどうかだけを分析したことが誤りであると指摘しました。PTAB は、クレームを全体的に分析した結果、クレームは、コンピュータ機能の改善を目的としており、割引を提供し、追跡し、処理するという抽象的なアイデアではないと判断しました。ただし、PTAB は、記載要件および新規性の理由に基づいて CBM レビューを開始しました。

実務上の注意点

USPTO は、コンピュータ関連発明が特許不適格のため拒絶される状況を削減するために、審査官が Enfish 判決を適用するための審査官メモを既に発表しています。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol.19, No.6

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

3. (米国) 米国最高裁による増額損害賠償に関する裁定基準の緩和

2016年6月13日、米国最高裁判所は、2件の事件に関する判決を出しました。これらの事件では、284条に従い故意侵害に基づく増額損害賠償の基準が検討されました。Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.事件と Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.事件のそれぞれにおいて、増額損害賠償は、Seagate 事件(CAFC; 2007)に記載のテストの適用に基づき拒否されました。Seagate 事件では、明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)が必要であるとされました。その証拠とは、(1)侵害者が、自己の行為が有効特許の侵害になるという可能性が客観的に大であるにもかかわらず行動した、および(2)客観的に高いリスクは、被疑侵害者に対して周知であった、もしくはあまりにも自明であったため周知であったはずである、ということでした。Halo 事件と Stryker 事件の判決では、最高裁は、全裁判官一致で Seagate 事件のテストを厳しすぎるとして拒絶し、地方裁判所には「実にひどい(egregious)」事件において増額損害賠償を裁定する自由があることを強調しました。

(1. 特許権者の主張)

Halo 事件と Stryker 事件の特許権者は、故意侵害であると認められた場合、Seagate 事件のテストでは、284条に基づき損害賠償を増額することができる地方裁判所の自由が許されないほど制限されていると主張して、最高裁における見直し(review)を請求しました。また、Halo 事件と Stryker 事件の特許権者は、Seagate 事件の2部制テストは、厳しすぎるものであり、侵害者が訴訟中に軽薄でない弁護を示すことが可能な場合、訴訟提起前にクレームに記載の発明を不当に使用しても、故意であることの実事認定を避けることが可能であると主張しました。

(2. 最高裁判所の判決)

最高裁判所は、特許権者に同意し、Seagate 事件の2部制テストは、284条と一致していないとしました。最高裁は、「特許法に基づく増額損害賠償の経緯と一致して」、「故意侵害もしくは不誠実な侵害の場合」、損害賠償を増額して取戻すことができると認めました。最高裁は、主に、「全事件において、地方裁判所が増額損害賠償を裁定する要件として、客観的に無謀であった(objective recklessness)という事実認定を義務付ける」ため、Seagate 事件の2部制テストが厳しすぎるものであるとしました。

従って、最高裁は、「284条において、地方裁判所には、Seagate 事件のテストの適応性のない制限にとらわれず判断する権限がある」としました。この判断の実施に関する最高裁からの唯一のアドバイスでは、増額損害賠償は、「通常、故意の違法行為(willful misconduct)により代表される実にひどい(egregious)事件のために取っておかれるべきである」とされています。更に、最高裁は、(i)明白かつ確信を抱くに足る証拠の基準(clear and convincing evidence standard)ではなく、証拠の優越の基準(preponderance of the evidence standard)に基づき増額損害賠償を評価すべきである、および(ii)上訴において、判断の誤用であるかどうかを見極めるため、地方裁判所による増額損害賠償の裁定の判決を見直すべきであるとしました。

[情報元] Oliff Special Report, June 16, 2016

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

4. (ドイツ) 範囲指定に関する優先権

ドイツ連邦最高裁による優先権に関する判決 (X ZR 112/13 - Teilreflektierende

Folie) についてご紹介いたします。

対象の本特許は、舞台（劇場の舞台）で架け渡される反射箔上に画像を投影する方法に関する EP 特許のドイツ部分です。本出願の先の出願（優先権の基礎出願であるドイツ実用新案）は、係争中である本出願が提出される前にすでに公開されていたため、本出願の特許性は、優先権主張の有効性の問題に依存していました。

本出願のクレーム 1 の特徴は、反射箔が少なくとも 3m×4m の寸法を有していることでした。この面積の範囲指定は、本出願の先の出願には開示されていませんでした。そのため、連邦特許裁判所は、この特徴については優先権主張の利益を享受できないとして、新規性欠如により第一審において特許を取消しました。

しかしながら、連邦最高裁に対する訴えは、特許権者にとって意外な成功をもたらしました。

連邦最高裁によれば、先の出願において寸法表示が欠如していても、様々なサイズの金属箔の使用が開示されていないという結果にはならないとのことでした。先の出願は、概して、舞台（ここでは、劇場の舞台）に言及していたため、一般的な舞台、したがって、小さい舞台から大きい舞台まで、広範囲にわたる舞台が開示されていました。

そして、連邦最高裁は、範囲指定（そのような範囲指定であっても）を含む先の出願の優先権は、次のような場合には有効に主張されると結論付けました。すなわち、後に出願においてクレームされ、この範囲指定内にある個々の値または部分的な範囲が、発明の実施可能な形態として先の出願において開示されている場合には、当該優先権は有効に主張されるとしました。

このことは、ある範囲が開示されていれば、この範囲内のあらゆる個々の値それぞれが自動的に開示され、ゆえに部分的な範囲をも開示されるという立場を連邦最高裁がとっていることを意味します。ただし、連邦最高裁のこの見解は、欧州特許庁の見解とは全く逆である点には留意すべきです。

[情報元] Bockhorni & Kollegen UPDATE Ed. 1/2016

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

5. (欧州) 英国のEU離脱 (Brexit) が与える欧州の特許制度および意匠制度への影響

2016年6月23日に実施されました英国の国民投票において、英国が欧州連合 (EU) から離脱することになりました。現時点で予想される、欧州の特許制度及び意匠制度に対する英国の EU 離脱 (Brexit) の影響をご紹介します。

(1) 欧州特許への影響

欧州特許庁 (EPO) 及び現行の欧州特許に法的基礎を与える欧州特許条約 (EPC) は、欧州の多国間の条約であって、EU 法ではありません。そのため、英国が EU から正式に離脱した後も、欧州特許条約には何ら影響はありません。例えば、英国が EU から正式に離脱した後も、英国を指定国とする欧州特許を取得することができます。また、英国の EU 離脱前に発行された欧州特許は、EU 離脱後の英国において、従前と同様の効力を有します。

(2) 補充的保護証明書 (SPC) への影響

特許権により保護され、かつ、当局による販売承認を得た医薬品等の製品について、特許権の保護期間の満了後、所定の期間にわたって、特許権と同様の保護を与える補充的保護証明書は、EU 法を基礎としております。そのため、英国が EU から正式に離脱しますと、(ア) 英国の EU 離脱後に発行された補充的保護証明書の効力は英国に及ばなくなることが予想されますとともに、(イ) 英国の EU 離脱前に発行された補充的保護証明書の、EU 離脱後の英国における効力等が問題となります。少なくとも 2 年間かかることが見込まれております、英国と他の EU 加盟国との間の離脱交渉の推移を見守る必要があります。なお、英国と他の EU 加盟国との間の離脱交渉が完了して英国が EU から正式に離脱するまでは、補充的保護証明書の現状の効力が維持されます。

(3) 欧州単一特許 (Unitary Patent) 制度、統一特許裁判所 (Unified Patent Court)

欧州単一特許制度及び統一特許裁判所は、EU法を基礎としております。英国がEUから正式に離脱しますと、(ア) ロンドンに設置されることになっておりました統一特許裁判所中央部 (バイオテクノロジー及び化学分野を担当) の扱い、(イ) 欧州単一特許の料金体系及び料金の加盟国間での配分等、加盟国間で争いになっていた問題が再燃する可能性があります。そのため、2017年にも発効することが予想されておりました、欧州単一特許制度及び統一特許裁判所の発足はさらに遅れることが予想されます。

(4) 登録共同体意匠 (RCD)

登録共同体意匠は、EU法を基礎としております。そのため、英国がEUから正式に離脱しますと、(ア) 英国のEU離脱後に登録された登録共同体意匠の効力は英国に及ばなくなることが予想されますとともに、(イ) 英国のEU離脱前に登録された登録共同体意匠の、EU離脱後の英国における効力等が問題となります。少なくとも2年間かかることが見込まれております、英国と他のEU加盟国との間の離脱交渉の推移を見守る必要があります。なお、英国と他のEU加盟国との間の交渉が完了して英国がEUから正式に離脱するまでは、登録共同体意匠の現状の効力が維持されます。

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

6. (商標・欧州) 英国のEU離脱によるEU商標権への影響

ご存知のように、英国は、国民投票でEU離脱を決めました。ここでは、英国のEU離脱 (「Brexit」) がEU商標権に与える影響についての一般的な質問をいくつか取上げます。

今のところBrexitの全影響は不透明なままですが、入念に進展を監視し続け、法的状況が英国とEUにより公表され次第、適時情報を更新します。

何が変わったか？

現在、EU知的所有権や法律に何の変更もないことを知っておくことが重要です。とりわけ、英国内においてもその他の27の加盟国内においても、単一であってEU全体に及ぶ商標の範囲、有効性、そして、権利行使可能性は、同じままです。おそらく最短でも2年はかかると思われる交渉の後に起こる英国の実際のEU離脱まで、そのままです。

既存のEU商標権はどうなるか？

英国のEU離脱が完了した時点で、既存のEU商標権は、もはや英国をカバーしなくなるでしょう。

一方で、EU商標権は英国をカバーし続けるかもしれません。現在、状況は不透明ですが、例えば、優先日又は出願日を享受しつつ既存のEU商標権を英国商標権に変換することで、EU商標権が英国において効力を維持し続けることを保証するような適切な立法が施行されることを期待しています。

しかし、英国内のみでの、又は、主に英国内でのEU商標の使用の場合、そのような使用は長期的には潜在的無効に対しEU商標権をサポートできそうにないことに留意することが重要です。よって、EU商標権の所有者には、必要に応じて戦略的かつ補足的国内出願を行なうべく、その商標の使用領域をレビューすることをお勧めします。

既存のEU商標権におけるシニオリティ主張はどうなるか？

EU商標権における英国商標権に基づくシニオリティ主張は、いずれも、EU離脱の日効力を失うでしょう。その他のシニオリティ主張は影響を受けません。

英国内において商標の最善の保護を確保するため、シニオリティ主張の根拠とした英国商標権を全て維持するよう、EU商標権の所有者にアドバイスします。英国商標権が、欧州連合知的財産庁 (EUIPO) でのシニオリティ主張の後に既に消滅している場合には、シニオリティ主張の消滅後の国内商標権の回復についての現行のEU規則に倣い、消滅した英国商標権の効力が回復することを保証するような立法が施行されることを期待しています。

EUを領域指定する国際登録はどうなるか？

EUを領域指定する既存の国際登録はいずれも、英国のEU離脱後に、別途英国を指定する必要があるでしょう。この点を取上げる立法が施行され、優先日又は出願日の効果を喪失することなく、国際登録のEU指定の英国指定への変換を認める可能性があります。EUと英国とにおいて完全な保護を得るには、EU離脱後に出願される国際登録はいずれも、EUと英国との両方を指定する必要があります。

既存の登録と新出願に関し行なうべきことは？

英国が実際にEUを離脱するまで、既存のEU商標権は完全に有効で権利行使できるままです。

しかし、移行期間中の新規商標出願に関しては、EU商標出願とは別に英国出願をされることをお勧めします。こうすることで、英国における長期間にわたる保護が一層確実となり、後日EU商標を変換する必要性を回避することができます。更には、既存の英国商標登録の全てを維持しておくことをお勧めします。

EU領域内の使用許諾のような知財財産権契約は影響を受けるか？

EU商標を含み、又は、契約範囲にEUを特定する使用許諾契約のような知財関係の契約書の全てをレビューすることをお勧めします。契約書がEUを離脱する可能性のある国について明確に取決めていない限り（ありそうにもないですが）、その契約書が英国のEU離脱後も英国をカバーするかどうかという問題は、解釈が自由となります。一般的には、契約書に矛盾する事項がない限り、（英国法が準拠法である場合に）その契約書は、契約締結時において当事者等は英国を含めるつもりであったという前提で、なお英国を含むと解釈されます。しかし、どのような契約書であっても、状況は常にその問題となっている個々の契約書の事情に左右され、よって、そのような契約書をレビューし、具体的なアドバイスを得て、必要に応じて将来有益となる可能性のある契約書の変更に合意しておくことの重要性に気づくことが重要です。

「権利の消尽」の原則はどこまで商標に適用され続けるか？

現在、権利者により、又は、権利者の同意を得て、一旦商品が欧州経済領域内（EEA）に流通し始めると、関連する商標権は「消尽した」と考えられ、権利所有者は単一市場内において商品の更なる自由な動きを阻止することはできません（商品の状態の変化といった正当理由がない限り）。

権利の消尽が英国に適用され続ける範囲は、英国がEEAのメンバー（現在の参加国は、EU加盟国の全てと、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）に残るかどうかによって大きく左右されます。しかし、英国がEEAを離れるか、英国政府が国際消尽について制限的な見方をするならば、権利所有者はEUから英国への輸入を制限することができることになり、逆の場合も同じとなります。

[情報元] D Young & Co Brexit & Trade Marks , July 15, 2016

[担当] 深見特許事務所 中島 由賀

7. (中国) 中国最高人民法院による特許権侵害係争事件の審理における法律適用問題に関する司法解釈 (二)

中国最高人民法院は2016年3月に「中国最高人民法院による特許権侵害係争事件の審理における法律適用問題に関する司法解釈 (二)」(以降、本解釈と略する)を公布しました。本解釈は2016年4月1日に発効し、中国法院で審理終結していない全ての特許案件に適用されます。本解釈は、クレームの解釈、侵害判定、訴訟手続など特許侵害分野における重要な課題を複数カバーし、特許出願書類の作成と審査、特許行政訴訟、特許無効、権利行使など中国特許実務の全体に重大な影響を与えることが予想されています。特許関係者から最も重要視されているのは、機能的特徴の定義と侵害認定(第8条)、間接侵害の定義と構成要件(第21条)、特許侵害の賠償金額における立証妨害制度(第27条)など、本解釈により新しく創設された規則です。

1. 機能的特徴の定義と侵害認定について

(i) 定義について

本解釈の第 8 条第 1 項において、「機能的特徴」を「構造、成分、工程、条件又はそれらの関係など、それらが発明創造において果たした機能又は効果により限定された技術的特徴」と定義付けています。ただし、「当業者が請求項を読むだけで上述の機能又は効果を実現できる具体的な実施形態を直接且つ明確に特定できる」場合は「機能的特徴」から明確に排除されています。

(ii) 侵害認定について

本解釈の第 8 条第 2 項において、機能的特徴の侵害認定についての明確な規則が確立されました。

(1) 特許明細書及び図面に記載された前項の機能又は効果を実現するために不可欠な技術的特徴が、被疑侵害品の技術的特徴との比較対象となります。

(2) 機能的特徴の均等判断は「基本的に同一の手段」、「同一の機能」、「同一の効果」を必要とします。

(3) 機能的特徴の均等判断のタイミングを「被疑侵害行為の発生時」と決めました。これは一般的な特徴の均等判断のタイミングと一致しています。

2. 間接侵害の定義と構成要件について

特許間接侵害は中国の特許実務上のホットトピックの一つであり、長年、特許間接侵害の法律根拠、構成要件、権利行使の手續などについて議論されてきました。本解釈の第 21 条において初めて特許間接侵害の内容を規定し、実務中の争議の一部を解決しました。

本解釈により、特許間接侵害は「侵害責任法」の第 9 条に規定された教唆、幫助による侵害の範囲に取入れられました。教唆者及び幫助者は、直接侵害者と連帯責任を負わなければなりません。また特許間接侵害は「他人が特許権侵害の行為を実施した」こと、即ち「直接的な侵害行為」を必須要件とします。間接侵害は一つの独立した侵害行為とはされていません。

本解釈において、特許間接侵害を幫助侵害と教唆侵害に分けています。

本解釈の第 21 条第 1 項によれば、幫助侵害の構成要件は、(1) 特許権者の許可を得ずに、業として特許を実施するための専用の材料、設備、部品、中間物などを他人に提供すること；(2) 他人が特許侵害行為を実施したこと；(3) 幫助者は、関連製品が特許を実施するための専用の材料、設備、部品、中間物などであることを知っていること、という要件を含みます。

本解釈の第 21 条第 2 項によれば、教唆侵害の構成要件は、(1) 特許権者の許可を得ずに、業として他人による特許権侵害行為の実施を積極的に誘導したこと；(2) 他人が特許侵害行為を実施したこと；(3) 教唆者は、関連製品、方法が特許権を受けたことを知っていること、という要件を含みます。

本解釈において、特許間接侵害の主観要件を限定しました。幫助侵害については、知っている内容が、特許の存在及び「関連製品が特許を実施するための専用の材料、設備、部品、中間物などである」ことです。教唆侵害については、知っている内容が「関連製品、方法が特許権を受けた」ことです。

3. 特許侵害の賠償金額における立証妨害制度

特許法第 65 条第 1 項によれば、侵害による特許権者の損失を確定することが困難である場合、権利侵害による侵害者の取得利益に基づいて特許侵害賠償金額を確定できます。しかし、権利侵害による侵害者の取得利益に関する証拠は、通常、侵害者に所持されていて、かつ、中国の司法実務においてアメリカの Discovery 制度がないため、権利者は侵害による侵害者の取得利益を証明することが極めて困難です。本解釈の第 27 条は、特許侵害賠償における立証妨害制度を定めました。本条により、権利者は「侵害者の権利侵害による利益の初歩的証拠」さえ提出できれば、立証責任が侵害者に転換されることになり、賠償金額に対する権利者の立証責任は大幅に低減されます。これまで人民法院は権利者の主張及び提出された証拠を参考としながら、賠償金額を判定するだけ

でありました。本条により人民法院は権利者の主張と提出された証拠に基づいて侵害による侵害者の取得利益を直接認定することができます。

[情報元] 中国専利代理（香港）有限公司 Newsletter 2016 Issue 2

[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

8. (韓国) 韓国の地裁、ジェネリック薬剤を特許侵害と認定せず

韓国の地裁（ソウル中央地方法院第 12 民事部）は、BMS（原告）と DONGA-ST（被告）との間で争われていた B 型肝炎治療剤についての特許権侵害訴訟において、DONGA-ST が販売したジェネリック薬「BARACLE」は、BMS のオリジナル薬「バラクルード」の物質特許を侵害していない、と判決しました。

BMS は、DONGA-ST が「バラクルード」の物質特許の満了（2015 年 10 月 9 日）前の 2015 年 9 月 7 日に「BARACLE」を販売したとして、それによる損害賠償を主張しました。

これに対して、地裁は、「バラクルード」の物質特許の延長された 3 年 11 ヶ月の存続期間のうち、補完資料（当局から要請された安全性および有効性の審査に関する補完資料）の提出までにかかった 1 ヶ月と 28 日の期間は無効と判示しました。特許庁は上記期間も存続期間延長に含めましたが、地裁は補完資料の提出に上記期間を費やしたことを権利濫用に当たるとして、少なくとも上記期間の延長は無効である、と説明しました。

また、地裁は、DONGA-ST が「BARACLE」の販売前の 2013 年 7 月から 2014 年 6 月までに実施した第 4 相臨床試験も特許侵害の要素がないと判示しました。DONGA-ST が第 4 相臨床試験を通じて製品の PR 効果を得たとしても、実際の販売は特許の存続期間満了以降に行なわれたのであれば、特許侵害ではない、と説明しました。

本事件において DONGA-ST の弁護を担当しているカン・ドンセ弁護士は、「今回の存続期間延長の無効判決は、DONGA-ST が請求した特許審判事件だけでなく、韓国国内メーカーが提起した他の審判事件にも大きな影響を与えるものと思われる」とし、「これまで慣行上認められていた部分が違法という判決がでたことにより、存続期間延長審判でも再検討が必要である」と述べています。

[情報元] 河 合同特許法律事務所 特許&技術レポート 2016-7

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

9. (意匠・台湾) 台湾専利法施行規則の改正

台湾専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法をあわせたものに相当）の施行規則が 2016 年 6 月 29 日に一部改正・公布され、2016 年 7 月 1 日に施行されました。このうち意匠法に関する改正を以下に説明します。

(1) 意匠登録出願のプラクティス及び専利法の文義に合致するよう、意匠に係る一部の用語が修正されました。（改正条文第 51 条、第 53 条）

具体的には、意匠登録出願のプラクティスにおいて、物品に応用されるコンピュータアイコン（icons）および図形化利用者インターフェイス（GUI）が変化する外観を有する場合は、その変化は「連続的な動態変化がある」ものに限りません。そのため、用語がより上位の概念となるよう、「変化する外観を有する」に修正されました。

(2) また、意匠登録出願の明細書の参考図面に関する規定に対しても改正が行なわれました。専利法第 136 条の文義に合致するよう、参考図と標記した場合、当該参考図は、意匠権の範囲とすることができないものの、適用される物品または使用環境の補充説明に用いることができるとのよう改正されました。

(参考)

参考までに、改正台湾専利法施行規則のうち上記に述べた関連条文の翻訳を添付します。なお、条文中の取消線は削除箇所を示し、下線は追加箇所を示します。

(第 51 条) 意匠の名称は、意匠が施される物品を明確に指定し、関係のない文字を付けてはならない。

物品の用途とは、意匠が施される物品の使用、機能などを補助的に説明するための記述を指す。

意匠の説明とは、意匠の形状、模様、色彩又はこれらの結合などを補助的に説明するための記述を指す。以下のいずれかの事情がある場合、その旨説明しなければならない。

1. 図面が開示する内容に意匠を主張しない部分が含まれている。
2. 物品に応用するためのコンピュータアイコン (icons) 及び図形化利用者インターフェイス (GUI) に連続的な動態変化がある変化する外観を有する場合、変化の順序を説明しなければならない。
3. 各図面同士が同一、対称であるため又はその他の事由により図面を省略する場合。以下のいずれかの事情がある場合、必要であれば、意匠の説明において簡明に説明しなければならない。
 1. 材料の特性、機能調整又は使用状態の変化によって、意匠の外観に変化が生じる場合。
 2. 補助図又は参考図がある場合。
 3. 組物の意匠として登録出願する場合、その各構成物品の名称。

(第 53 条) 意匠の図面は、主張する意匠の外観を十分に開示することのできる図を備えなければならない。意匠が立体である場合、斜視図を含まなければならない。意匠が連続した平面である場合、ユニット図を含まなければならない。

前項にいう図は、斜視図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、俯瞰図、底面図、平面図、ユニット図又はその他補助図とすることができる。

図面は工業製図方法を参照して、墨線図、コンピュータグラフィックス又は写真で表現し、それぞれの図面を 3 分の 2 に縮小するときにも図面の各細部を明確に認識できるようにしなければならない。

色彩を主張する場合、前項の図面にその色彩を表現しなければならない。

図面において意匠を主張する部分と意匠を主張しない部分は、明確に区別できる表示方式で表現しなければならない。

参考図と標記した場合、意匠権の範囲とすることはできないが、適用される物品または使用環境の説明の解釈に用いることはできない。

[情報元] Lee and Li Newsletter: Latest Update on Taiwan Patent Practice

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

10. (インド) インド特許規則の改正

2016 年 5 月 16 日付で、インド商工省から特許規則の改正が公表され、同日付で施行されました。主な改正事項は以下のとおりです。

(1) 特許代理人は、全ての書類を電子フォーマットで提出しなければならないことになりました。発明者宣誓証、優先権証明書など一定の書類は、スキャンしたものを電子フォーマットで提出した後で 15 日以内に原本を提出する必要があります。

(2) 明細書およびクレームに参照符号を入れなければならないこととなりました。

(3) 補正をするときには、明細書または図面の補正対象箇所を明確に示しつつ、補正の理由を記載しなければならないこととなりました。

(4) インドへの国内移行時にクレームを削除する補正が可能になりました。

(5) 出願を許可可能な状態にするための期限は、最初の審査報告の発行日から（以前は 12 ヶ月でしたが）6 ヶ月になりました。

(6) 親出願が既に審査に係属している場合、分割出願の審査請求は、分割出願時にしなければならないことになりました。

(7) 審査請求後で最初の審査報告が発行されるより前であれば出願人は出願を取下げることが可能になりました。この場合、審査請求料の 90%は返還されます。

[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。