

[内容]

1. (米国) スマートフォン特許戦争：CAFC オンバンクが CAFC パネル判決を非難し、Apple 勝訴の陪審評決を復活させた
2. (米国) コモンセンス(常識)によって、不足する重要なクレーム限定 (Missing Claim Limitation) を補うことはできない
3. (欧州) 異議申立手続の迅速化に向けた運用改善
4. (欧州) 実体審査の迅速化に向けた料金規則の改正
5. (欧州) ソフトウェアクレームに関する EPO ガイドライン
6. (韓国) 韓国特許法院の「特許等の審決取消訴訟の審理マニュアル」について
7. (ブラジル) ブラジル特許庁が特許要件のガイドラインを改定
8. (商標・中国) CTMO による区分表の運用について

1. (米国) スマートフォン特許戦争：CAFC オンバンクが CAFC パネル判決を非難し、Apple 勝訴の陪審評決を復活させた

CAFC オンバンク (en banc) は、CAFC パネル判決を覆す判決を下しました。CAFC オンバンクは、CAFC の控訴審としての限定された役割と、地裁および陪審員の事実認定を尊重する必要性とを改めて表明しました。

背景

この上訴は、スマートフォン、タブレット、ラップトップ市場における Apple と Samsung の間の世界的な規模の特許戦争における地裁判決から生じたものです。Apple は、同社の 5 件の特許について特許侵害訴訟を Samsung に対して提訴し、Samsung も同社の 2 件の特許で反訴しました。陪審員は、2014 年に、Apple の特許 3 件が有効かつ侵害されている一方、Samsung の特許 1 件が有効かつ侵害されているとの評決を下しました。地裁は、この評決に基づいて判決を下しました。両者は上訴しました。

CAFC パネル

CAFC パネルは、2016 年 2 月 26 日に、Apple の 2 件の特許の有効性に関する地裁判決および Apple の残りの 1 件の特許の侵害に関する地裁判決を破棄するとともに、Samsung の 1 件の特許の有効かつ侵害に関する地裁判決を支持しました。

CAFC オンバンク (大法廷)

Apple は 2016 年 2 月 28 日に、CAFC パネル判決を不服として CAFC オンバンクでの再審理を要請しました。2016 年 10 月 7 日のオンバンク判決において、地裁判決が復活しました。CAFC オンバンクは、控訴審としての CAFC の役割は、当事者らが控訴で提起した事項に対して下級裁判所の記録のみに基づいて判断することに限定されるとの見解を表明するとともに、CAFC は、地裁での事実認定を尊重することが義務付けられているとの見解を表明しました。CAFC オンバンクの大多数は、CAFC パネルが、記録にない辞書上の定義を使用して特許の用語を解釈したことに対して、懸念を示しました。

本件は、連邦最高裁へ上訴 (certiorari) される可能性が高いと考えられます。

実務上の注意点

今後、CAFC パネルが当事者が争点としていない事実認定を覆すことはなくなりそうです。CAFC パネルが、陪審員による事実認定を再審理するときには、実質的な証拠テスト (substantial evidence test) を適用することになりそうです。

## 2. (米国) コモンセンス(常識)によって、不足する重要なクレーム限定(Missing Claim Limitation)を補うことはできない

CAFCは、自明性の判断において、不足するクレーム限定(Missing Claim Limitation)が発明の主題において重要な役割を果たす場合、「常識」を用いてこれを補うことは許容されない旨の見解を示しました(Arendi SARL v. Apple Inc., et al., Case No. 15-2073 (Fed. Cir., Aug. 10, 2016))。

### (1) 背景

Arendi社(以下、原告という)は、Apple社、Google社等(以下、被告という)を、自社の特許権を侵害しているとして提訴しました。原告の有する特許権は、(i)「特定の情報」を文書等から検知し、(ii)文書中から検知された当該「特定の情報」と、外部のデータソースに保存されている「特定の情報」とを照らし合わせる、という発明に係るものです。

被告は、当事者系レビュー(IPR)を請求し、USPTOは、一つの先行文献をもとに、原告が有する特許権の自明性についてのレビューを行ないました。当該先行文献には、(i)文書等から電話番号を検知し、(ii)当該電話番号を外部のデータベースに保存すること、が開示されていました。しかしながら、「データベースに保存された電話番号を用い、何らかの検索を行なうこと」については開示されていませんでした。

被告は、電話番号の重複した登録を回避するために、データベース内の電話番号を検索することは「常識」であると主張しました。結果として、USPTO 審判部は係る主張を認め、原告の有する特許権は特許性を有さないものと判断しました。原告はその後CAFCに提訴しました。

### (2) CAFCの見解

CAFCは、「文書から検知された特定の情報を用いて、外部のデータソースを検索すること」は発明において重要な構成要素であると認定した上で、Perfect Web事件およびHear-Wear事件を参酌して、以下の見解を示しました。

Perfect Web事件において、不足するクレーム限定に「常識」を適用しましたが、Perfect Web事件における不足するクレーム限定は極めて単純なものであるため、例外であると認定しました。その上で、Hear-Wear事件において、「常識」を用いて不足するクレーム限定を補うことを拒絶した認定に基づいた判断を行ないました。具体的には、証拠によるサポート等が無い限り、「常識」を用いて「文書から検知された特定の情報を用いて、外部のデータソースを検索すること」との限定を補うことはできないと結論付け、事件をUSPTO 審判部に差し戻しました。

### (3) 考察

不足するクレーム限定(相違点)に「常識」が適用されて引例から自明であるという拒絶理由が通知された際には、(i)当該限定が、発明の重要な構成要素であるか、および、(ii)当該「常識」が、証拠等により十分にサポートされているか、を十分検討することが重要であると考えられます。

## 3. (欧州) 異議申立手続の迅速化に向けた運用改善

2016年7月1日、欧州特許庁(EPO)は、異議申立手続の迅速化のために、以下のように、異議申立手続の運用を改善しました。

(1) 特許権者は異議申立の通知を受けた日から4月以内に意見書及び手続補正書を提出する必要がありますが、この4月の期間を延長することは、例外的な場合(例え

ば、特許権者が多数の異議申立に対応しなければならない場合)を除き、原則として認められなくなりました。

- (2) 異議部は、特許権者から意見書及び手続補正書を受領すると、異議申立人に意見書の提出期間を指定することなく、異議申立人に特許権者の意見書及び手続補正書を送付します。また、異議部は、異議申立人による意見書の提出を待つことなく、特許権者からの意見書及び手続補正書を受領後ほどなくして、口頭審理の召喚状を発送します。なお、口頭審理は、口頭審理の召喚状の発送日から6月後に行なわれます。特許権者及び異議申立人は、口頭審理開催日から2月前まで、意見書及び手続補正書を提出することができます。

この運用改善により、欧州特許庁(EPO)は、異議申立から審理終結までの期間を、現在の約26月から、2020年を目途に15月に短縮することを目指しております。

[情報元] 欧州特許庁 HP、欧州特許庁官報 (Official Journal EPO) 2016, A42-A43

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

#### 4. (欧州) 実体審査の迅速化に向けた料金規則の改正

2016年7月1日、欧州特許庁(EPO)は、実体審査開始前に出願が取下げられた場合(みなし取下げを含む)における審査料の返還割合を75%から100%に引き上げました(欧州特許条約料金規則11条(a))。また、出願人が審査料の全額返還の利益を確実に享受できるようにするために、欧州特許庁(EPO)は、実体審査開始予定日の少なくとも2月前までに、出願人に対して実体審査開始予定日を通知し始めました。当面は一部の出願についてこの通知が発送され、将来的には全出願についてこの通知が発送される見込みです。

さらに、2016年11月1日、欧州特許庁(EPO)は、実体審査開始後であっても、1回目の審査部からの通知に対する応答期間の満了前(ただし、1回目の審査部からの通知が特許付与の意図の通知である場合には、特許付与の意図の通知の前)までに、出願人の申請により出願が取下げられた場合には、審査料を50%返還することを新たに導入しました(欧州特許条約料金規則11条(b))。

今回の料金規則の改正により、権利化を図ることが困難な見込みの出願について早期の取下げが促されて、実体審査期間(審査請求から特許付与の意図の通知までの期間)が短縮されることが期待されます。欧州特許庁(EPO)は、実体審査期間を、2020年を目途に12月に短縮することを目指しております。

[情報元] 欧州特許庁 HP、欧州特許庁官報 (Official Journal EPO) 2016, A49

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

#### 5. (欧州) ソフトウェアクレームに関するEPOガイドライン

EPOガイドラインは、審査プロセスのガイダンスのためにEPO審査官により用いられる主要な資料です。2016年11月から施行されるEPOガイドラインにおいては、形式的なクレーム要件に関する章に、コンピュータ関連発明についての新セクション(F-IV, 3.9)が追加されています。

この新セクションは、コンピュータ関連発明において、典型的に受入れ可能なクレーム構成を成文化するものですが、異なるクレーム構成であっても場合によっては許容されると考えられます。具体的には、新ガイドラインでは、方法クレームから始まって、当該方法クレームを単に引用した他カテゴリの擬似的な独立クレーム(例えば、装置、プログラム、コンピュータ読出可能な媒体)が続く以下のようなクレーム構成を提案しています。

<クレーム1:方法>

コンピュータにより実行される方法であって、ステップA、B、・・・を含む。

<クレーム 2：装置／デバイス／システム>

クレーム 1 の方法を実行する手段を備えるデータ処理装置／デバイス／システム。

<クレーム 3：プログラム>

コンピュータによる実行時、クレーム 1 の方法をコンピュータに実行させる指示を備えるコンピュータプログラム。

<クレーム 4：コンピュータ読出可能媒体>

コンピュータによる実行時、クレーム 1 の方法をコンピュータに実行させる指示を備えるコンピュータ読出可能媒体。

審査官は、方法クレームから審査します。方法クレームが特許性（新規性および進歩性）を有するとされた場合、通常は他の関連クレームも特許性を有するとされます。

このガイドラインは、長年にわたって確立されてきた実務を要約したに過ぎませんが、コンピュータ関連発明のクレームをドラフトするとき上記クレーム構成を適用することは、多くの形式的な問題を回避し、審査官の注意を基本的な技術的利点に向けさせるためには有益であると考えられます。

[情報元] Maucher Jenkins Autumn 2016

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

## 6. (韓国) 韓国特許法院の「特許等の審決取消訴訟の審理マニュアル」について

韓国の特許法院は、「特許等の審決取消訴訟の審理マニュアル」（以下、「審理マニュアル」という）を設け、2016年9月1日より実施します。審理マニュアル制定の趣旨は、特許法院がこれまで蓄積してきた審理ノウハウに基づいて、適した審理モデルを提示することにより、当事者の訴訟準備の便宜性と手続に関する予測性を高め、裁判進行の効率性と紛争解決の迅速性を増進することにあります。

以下に、審理マニュアルの主要な内容について簡略に紹介します。

(1) 訴訟手続の段階別の進行内容を具体的に提示しました。

当事者や代理人が、訴訟手続がどのように進行されるか、進行段階別に自分が用意すべきものは何であるか、について容易に把握することができ、効率的な訴訟の準備ができることと期待されます。

(2) 訴状・答弁書・準備書面等の必須記載事項と証拠申立手続等を詳しく規定しました。

当事者の充実した訴訟準備の誘導及び裁判部の適正な事件分類、並びに審理計画の樹立のためです。

したがって、裁判部が当該事件に適した審理計画を樹立することができるように、当事者や代理人が証拠申出の計画等の訴訟進行の全般に関する意見をできるだけ詳しく記載しなければならない点に留意すべきです。

(3) 主張の提出及び証拠申出をすべき期限を定める裁定期間制度（民事訴訟法第147条）、弁論準備期日の終結による失権効制度（民事訴訟法第285条第1項）の活用を強調しました。

これは、紛争の迅速な解決のために必要な主張及び証拠が適時に提出され、集中審理が行なわれるようにするためです。

(4) 争点別の集中審理手続を導入しました。

無駄な争点を減らす等の弁論の効率性を高めるための措置です。

(5) 当事者の訴訟準備の便宜性を高めるために、事件の類型別に提出する基本的な証書や添付書類等を具体的に提示し、主張書面の書き方と内容を適切な例示の形態で提供しました。

例えば、拒絶審決に対する審決取消訴訟では、審決文、願書、意見提出通知書、補正書、意見書、拒絶決定書等を証書として提出するようにしました。無効審決に対する審

決取消では、審決文、登録原簿、登録公報、先行発明（先行考案、先登録商標、先使用商標、先行意匠）に関する証拠を証書として提出するようにしました。

（6）遠距離に居住する当事者と訴訟代理人の便宜性を図るため、手続の協議等を画像会議の形で進行するようにしました。

当事者や代理人は、事務室や自宅等でビデオ通話プログラムである「スカイプ（skype）」に接続して事件管理のための画像会議に参加することができます。

なお、韓国の特許法院は、今後、進歩性の審理マニュアル、鑑定マニュアル、専門家参加マニュアル等を追加して設けて公開する予定とのことです。

[情報元] FIRSTLAW P.C., FirstLaw Bulletin, August 31, 2016

[担当] 深見特許事務所 小寺 覚

## 7. (ブラジル) ブラジル特許庁が特許要件のガイドラインを改定

特許出願の審査のための新ガイドラインであるブロック I I（特許要件）が、ブラジル特許庁によって最近発行されました。

新ガイドラインは、先行技術ならびに新規性および進歩性の分析、第 2 用途発明、マーカッシュ形式、選択発明等の特定の事項に採用された手続の明確化など、特許要件に関するいくつかの局面を規定しています。

（1）進歩性の評価に対し、当業者が明細書に基づいて発明の技術的効果を認識できることが現在では正式に求められます。したがって、試験結果、分析結果等の提示が推奨されます。試験結果、分析結果等は最初に開示された事項に付随するため、技術審査中にそれらの結果を提示する機会が与えられます。

（2）公聴会に提出されたテキストでは除外されていた第 2 医薬用途を含む第 2 用途について具体的に議論されています。第 2 医薬用途のクレームに対し、審査は治療された病気に基づいて行なわれます。クレームがスイス型の形式でなければならないという要件は維持されています。

（3）マーカッシュ形式がより明確でより具体的な方法で議論されています。特許庁によって現在採用されている立場は維持されており、具体的には、クレームに記載された化合物は、過度の実験なしに、異なる基が最終生成物にどのように組み込まれるかを示す実施例を通じて当業者が発明を実施できるように、明細書の実施例によってサポートされなければなりません。

（4）選択発明の特許性についても正式に認められています。この場合、出願人は、先行技術の要素／下位群／下位領域において予期せぬ技術的効果が提示されていないことを立証しなければなりません。それゆえ、選択発明と先行技術との間の比較試験という暗黙の要件が課されます。

（5）Composition Claim がより明確でより具体的な方法で扱われており、これは有効成分の組合せを含みます。具体的には、有効成分の組合せに関し、個々の成分とそれらの組合せとの間の比較試験を提示することによって、予期せぬ技術的効果、たとえば相乗効果が立証される必要があります。

（6）最後に、使用、管理／応用の形式および物理的な形式は、それ自体、先行技術において既に知られた合成物に対する新規性を与えるものではありません。

上記に見られるように、特許庁は現在の審査実務を大きく変更していないため、新ガイドラインは、特許庁によって既に採用されている立場の繰返しとなっています。より限定的な点では、ある種の発明に対して試験を提示する必要性は、特許庁によって既に取り入れられています。

[情報元] Dannemann Circular, September 2016

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

## 8. (商標・中国) CTMOによる区分表の運用について

最近、中国商標局（CTMO）は今迄以上に更なる改革を行なうと公言しました。その背景として、単なる印刷用紙不足のため CTMO による商標登録証書の発行が麻痺状態に陥ってしまったという昨年度下半期の「紙不足」騒動が、世間から厳しい非難を浴びたことがあります。

CTMO はここ数ヶ月の間、出願人、権利者、商標代理機構にとって有利な改革を試みてきました。ここでは、区分表の運用についての改革を取上げます。

CTMO による区分表の運用について、商品及び役務の標準的な表現しか認められないことは、ずっと批判されてきました。主流的な商品又は役務を提供する出願人にとっては、区分表から標準的な表現を選択するのは容易なことですが、最先端又は非主流の製品を製造する先端企業或いは海外出願人にとっては、区分表は不十分であると言えます。

2016 年 7 月に商標登録の利便性を図る改革を推進させようという見解を発表して以来、CTMO は今年 7 月から 3 回の通知書を発行し、区分表に含まれていないものの、指定商品や指定役務として受理可能な 3200 個の表現をリストアップしました。上述 3 回の通知書をもって新たに認められた商品及び役務のリストは、現在 CTMO の公式サイト（※1）に公開され、出願人に対してより多くの選択肢と柔軟な対応を与えています。

（※1）CTMO の公式サイト

第 1 回通知 [http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201607/t20160713\\_169795.html](http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201607/t20160713_169795.html)

第 2 回通知 [http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201608/t20160823\\_170575.html](http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201608/t20160823_170575.html)

第 3 回通知 [http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201609/t20160919\\_171223.html](http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201609/t20160919_171223.html)

また、CTMO の公式サイト（※2）によれば、9 月 20 日に、CTMO は区分表を改訂するための会議を行ないました。WIPO による国際ニース分類第 11 版は 2017 年 1 月 1 日に施行され、CTMO は国際ニース分類に基づいて区分表を改訂します。

（※2）CTMO の公式サイト

区分表改訂座談会 [http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201609/t20160927\\_171420.html](http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201609/t20160927_171420.html)

[情報元] CPA Newsletter 2016 Issue 4

[担当] 深見特許事務所 中島 由賀

---

#### [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。