

[内容]

1. (米国) PTAB は、申立人の主張を全面的に採用することができる
2. (米国) 開示された構造はミーンズ・プラス・ファンクション限定の幅を狭める
3. (米国) CAFC は、“当業者であれば、コエンザイム Q10 を D-リモネン中に溶解させることが成功するというを、合理的に予測できる” という PTAB の見解を支持した
4. (欧州) 欧州の知財制度に関する最近の動向
5. (ドイツ) ドイツ連邦最高裁が強制実施権の仮処分を承認
6. (英国) 最高裁が均等論を認める判決を下す
7. (韓国) 用法・用量に特徴を有する第 2 医薬用途発明の進歩性を容認した韓国大法院の判決
8. (台湾) 「進歩性」に関する改訂特許審査基準が 2017 年 7 月 1 日より施行
9. (ブラジル) 特許審査バックログ克服のための単純化審査手続の検討
10. (意匠・韓国) 新規性喪失の例外適用の主張可能期間の 6 か月から 12 か月への延長について
11. (意匠、商標・台湾) デザイン特許 (意匠登録) と商標登録との区別

1. (米国) PTAB は、申立人の主張を全面的に採用することができる

PTAB (特許審判部) が、当事者の主張を全面的に採用してもよいかどうかの問題に対して、CAFC は、当事者の主張に本質的に基づく PTAB の判決を支持し、クレームが先行技術に対して自明であり、先行技術文献を組合せる十分な動機付けがあると判示しました (Outdry Technologies Corp. v. Geox S.p.A., (Fed. Cir. June 16, 2017))。

Geox は、Outdry Technologies の特許に対して、当事者系レビュー (IPR) を申請し、Outdry の皮革を防水する特許方法は、先行技術に対して自明であると主張しました。Outdry の特許の明細書には、先行技術として、皮革の内部に半透膜を縫い合せまたは接着させることを含む皮の衣類および皮靴を防水するための方法が記載されています。明細書には、先行技術の方法では、水クッションが形成されて、水が皮に浸透し、膜と内部表面との間に水が閉じ込められる問題が指摘されています。特許方法は、半透膜をドット状の接着パターンを介して皮革上に「直接的に押し当てる」ことによって、この問題を解決しようとしたものです。

しかしながら、PTAB は、そのような方法は、先行技術に対して自明であると判断しました。Outdry は、上訴して、PTAB は、「直接的に押し当てる」を誤って解釈するとともに、PTAB は、当業者が、なぜ様々な先行技術文献を組合せるように動機付けられたかを十分に説明していないと主張しました。

最も広い合理的解釈基準を適用することによって、CAFC は、PTAB による「直接的に押し当てる」の解釈を支持し、Outdry が提案している狭い解釈は、明細書にサポートされていないと述べました。自明性の問題に対して、Outdry は、PTAB が、先行技術の組合せを判断するのに Geox の申立にのみ依拠して、自ら明確に認定しなかったのは適切でないこと、PTAB が、特許明細書に記載されている具体的な問題を解決するために、当業者がなぜ先行技術を組合せるように動機付けられたかの理由を説明しなかったことを主張しました。しかしながら、CAFC は、当業者は、先行技術を組合せることに動機付けられるであろうとする PTAB の判断、および PTAB は、発明者が直面して

いる問題に対する探究を組合せる動機を制限するような義務はないとする判断を支持しました。

PTAB が申請者の主張に依拠した点に関して、CAFC は、そのような依拠は、先行技術を組合せる動機を認定するための十分な説明の効果を弱めるものではないと述べました。このように述べることによって、CAFC は、申立人の主張に依拠した点が否定された以前の判決と、本件とを区別し、本件では、PTAB は、当業者が、なぜ先行技術文献を組合せるように動機付けられるかの理由を明確に説明し、PTAB による十分な事実の引用および説明があったと判示しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol.20, No.7

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

2. (米国) 開示された構造はミーンズ・プラス・ファンクション限定の幅を狭める

クレーム解釈および特許審判部 (PTAB) の権限に対する意見において、CAFC は、PTAB は異議を申立てられたクレームの特許性を考察する権限を有するものの、その自明性に関する拒絶は誤ったクレーム解釈に基づいていると結論付けました (IPCom GmbH v. HTC Corp.)。

特許権を侵害したとして IPCom が HTC を訴えた後、HTC は、特許権のいくつかのクレームについて当事者系再審査を行なうよう USPTO に請求しました。審査官が当該クレームは特許可能であると判断すると、HTC は PTAB に上訴しました。PTAB は、再審査が請求されたクレームおよび他のいくつかのクレームに対して新たな拒絶理由を発行しました。IPCom は再審査請求に係るクレームを補正しましたが、PTAB は補正されたクレームも自明であるとし、IPCom は CAFC に上訴しました。

CAFC において、IPCom は、PTAB の自明性に関する拒絶は誤ったクレーム解釈に基づいていると議論しました。理由は、(i) PTAB はミーンズ・プラス・ファンクション限定に対応する明細書中の構造を全く特定していない、(ii) 補正されたクレームは拒絶の最初の検討で PTAB によって明示的に検討されていなかったため、PTAB は当該補正クレームを審理する権限に欠ける、というものです。

クレーム解釈の問題に関し、CAFC は、PTAB はミーンズ・プラス・ファンクション限定を適切に解釈していないことに同意しました。CAFC は、最も広い合理的解釈 (BRI) 基準の下であっても、112 条 6 項は USPTO がミーンズ・プラス・ファンクション限定をどのように解釈するかを制限を設けると指摘しました。112 条 6 項の記載によれば、クレーム要素は明細書に開示された対応する構造に照らして解釈されなければならない、USPTO は特許性を考察する際に当該構造を無視することは許されません。

今回問題のクレーム要素を解釈する際、PTAB は、明細書に開示された IPCom が提示する 3 ステップのアルゴリズムを拒絶しましたが、何が正しいアルゴリズムと考えられるかを特定しませんでした。IPCom の提示するアルゴリズムを拒絶した後、PTAB は、ミーンズ・プラス・ファンクション限定を純粋に機能的に捉え、引用文献はクレームに記載された機能を開示していると結論付けました。

補正クレームに関する PTAB の権限について、CAFC は、IPCom が PTAB の最初の決定を考慮して (補正クレームを含む) 異議を申立てられたクレームの審理を再開するよう請求し、新たに提出されたクレーム補正を考慮して、事件は検討のために PTAB に差し戻されたことと指摘しました。CAFC は、クレームを補正することにより IPCom はこれらのクレームの範囲を変更したため、HTC がそれらの有効性に異議を申立てることが許されると説明しました。そのため、PTAB は、IPCom が審理の再開を請求した後、補正クレームに対する HTC の異議を適切に検討しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 20, No. 8

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

3. (米国) CAFC は、“当業者であれば、コエンザイム Q10 を D-リモネン中に溶解させることが成功するという、合理的に予測できる” という PTAB の見解を支持した

(1) 背景

JARROW 社 (以下、請求人という) は当事者系再審査 (inter partes reexamination) を請求し、SOFT GEL TECHNOLOGIES 社 (以下、被請求人という) が特許権者である、「コエンザイム Q10」を「d-リモネン」中に溶解させることを特徴とする3つの特許権は、先行文献に基づき自明であると主張しました。特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB) は、請求人の主張を支持し、5つの先行文献には、請求人が有する特許発明の構成要素の全てが開示されていると認定しました。その上で、当業者であればこれらの先行文献を組合せることにより、被請求人が有する特許発明に想到することができるのと合理的に予測できるため、被請求人の特許権は無効であると認定しました (SOFT GEL TECHNOLOGIES INC. v. JARROW FORMULAS, INC., Appeal Nos. 16-1814; -1815; 17-1051 (Fed. Cir. July 26, 2017))。被請求人はその後 CAFC に提訴しました。

(2) CAFC における争点

当業者であれば先行文献を組合せることにより、被請求人が有する特許発明に想到することができるのと合理的に予測できる、という PTAB の認定は誤りであるか否か。

(3) ディスカッション

被請求人は、先行文献において「コエンザイム Q10」が「レモンオイル」に可溶であることは開示されているものの、「コエンザイム Q10」が「d-リモネン」に可溶であることは、明示的に開示されていないと主張しました。したがって当業者は、先行文献からは「コエンザイム Q10」を「d-リモネン」中に溶解させることが成功するという、合理的に予測できないと主張しました。

CAFC は、以下の点に着目しました。請求人は「d-リモネン」は、「レモンオイル」の主な構成要素であるという、PTAB の発見を考慮していない点。更には、(1) 1つの先行文献は、「カルボン」と「コエンザイム Q10」との相互作用、および「リモネン」と「コエンザイム Q10」との相互作用のテストを行なうことを提案しており、(2) 他の先行文献は、「コエンザイム Q10」が「カルボン」に可溶であることを開示している点。

CAFC は、当業者が、「コエンザイム Q10」が「カルボン」に可溶であることと同様に、「コエンザイム Q10」が「リモネン」にも可溶であるという、合理的な理由が存在すると認定しました。

被請求人は、一つの先行文献の発明者が、被請求人の特許権に係る優先日以降に、「コエンザイム Q10」が、「レモンオイル」に含まれる「d-リモネン」に可溶であるかについての追加実験を行なったことを指摘しました。被請求人は、発明者が係る追加実験を行なったことは、「コエンザイム Q10」が「レモンオイル」に可溶であるという実験結果からは、「コエンザイム Q10」が、「d-リモネン」に可溶であることが自明でないことを示していると主張しました。

CAFC は、被請求人の主張を採用しませんでした。その上で、被請求人は自明性の判断において、“完全なる予測可能性”は要せず、“合理的な予測可能性”があれば足りるという法的基準を適用していないと指摘しました。CAFC は、先行文献には「コエンザイム Q10」が「d-リモネン」に可溶であることは開示されていないものの、「d-リモネン」が、「レモンオイル」の主な構成要素であるという事実に鑑みれば、当業者が「コエンザイム Q10」が、「d-リモネン」に可溶であると予測することができないこと、を意味しないと認定しました。

CAFC は、追加実験は、可能性がある結果が得られることに対する、意識の欠如を暗示するものではなく、真実の確認のためにしばしば行なわれるものであると結論付けました。

4. (欧州) 欧州の知財制度に関する最近の動向

欧州委員会は、9月、英国の欧州連合(EU)離脱交渉における知的財産権に関するポジションペーパーを公表しました。このペーパーの中で、離脱協定では、以下の事項(a)-(e)を担保するとしております。(a)離脱日前にEU法に基づいて英国で享受されていた知的財産権による保護は、英国のEU離脱によって害されない。(b)離脱日において係属中の手続的権利(例えば、優先権)は、英国において同等の知的財産権を申請する際に失われない。(c)離脱日前に係属中の補充的保護証明書(SPC)の申請は、EU法によって定められる条件に従って処理される。(d)離脱前にEU加盟国と英国とで保護されていたデータベースは、離脱後も引き続き保護される。(e)離脱日前のEU内での知的財産権の消滅は、英国のEU離脱によって影響されない。

欧州特許庁(EPO)は、11月1日付で審査ガイドラインを改訂しました。主な改訂事項は以下①~④のとおりです。①サーチ段階で単一性違反が発見された場合に、部分サーチレポートとともに、クレームの最初の単一性を満たす発明についての暫定的見解を作成する(Part B)。②本年6月の動植物の特許性に関する欧州特許機構管理理事会の決定(2017年夏号を参照)を反映させた(Part F、Part G)。③サーチ見解書に対する出願人の応答にもかかわらず特許性を見出すことができない例外的な場合には、審査部は、最初の局指令として、口頭審理の召喚状を発行することがある(Part C)。④近時の判例を踏まえて、継続処理(further processing)は、期間徒過または権利喪失に関する通知から2月以内に、追完の手続及び所定の手数料とともに申請しなければならないと改訂した(Part E)。

[情報元] 欧州委員会 HP、欧州特許庁 HP、欧州特許庁官報 (Official Journal EPO) 2017, A75、欧州特許庁審査ガイドライン 2017年11月版

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

5. (ドイツ) ドイツ連邦最高裁が強制実施権の仮処分を承認

ドイツ連邦最高裁は、2017年7月11日、塩野義製薬株式会社(以下「塩野義製薬」)が取得していたHIV関連薬に関する欧州特許(EP1422218)について、強制実施権付与の仮処分を承認したことをウェブサイトで公表しました。

MSD (Merck Sharp & Dohme) 株式会社および関連会社(以下「メルク社」)は、HIV感染の治療のための薬として、有効成分であるラルテグラビルを含むアイセントレスを販売していました。

2015年8月、塩野義製薬は、メルク社に対して、EP1422218に基づく特許侵害訴訟をデュッセルドルフ地方裁判所に提起しました。これに対して、メルク社は、2016年1月、特許法第24条第1項に基づき強制実施権付与を認めるよう申立を行ない、2016年6月、特許法第85条第1項に基づき当該強制実施権付与の仮処分申請を行ないました。

2016年8月、連邦特許裁判所は、当該仮処分申請を認める決定を下しました。そして、塩野義製薬は当該決定に対して不服申立を行ないましたが、2017年7月11日、ドイツ連邦最高裁は、連邦特許裁判所による当該仮処分を認める決定を支持しました。

ドイツ連邦最高裁は、合理的な取引条件下において発明の使用の承認を得ようとした裁判以前の申請人の努力は、特に異議申立の不確定な結果に基づいて十分であったという結論に至ったとの見解を示しています。

また、ドイツ連邦最高裁は、仮処分を承認した理由について、「HIVまたはAIDS患者の全てが、常にラルテグラビルで治療される必要はない。しかし、治療の安全性および品質を維持するためにラルテグラビルを必要としている患者グループが存在する。患者グループは、乳幼児、12歳未満の子供、妊婦、感染症の危険性のために予防的治療が必要な人、および、既にアイセントレスを用いた治療がなされており他の薬剤への切替により重大な副作用に脅かされる患者を含む。このような背景を鑑みて、さらなる流

通に対する暫定的な許可についての公益を支持した」との見解も示しています。

[情報元] ドイツ連邦最高裁 HP、JETRO デュッセルドルフ HP
[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

6. (英国) 最高裁が均等論を認める判決を下す

Actavis v Eli Lilly ([2017] UKSC 48) 事件において、英国の最高裁判所は、Lilly 社の抗癌剤ペメトレキセドに対する Actavis 社のジェネリック医薬品が、Lilly 社の特許(EP 1313508)を直接侵害する、という画期的な判決を下しました。本事件は、英国特許法に均等論および包袋禁反言の法理を導入するものであり、英国の特許によって与えられる保護の範囲の評価方法を変えることでしょう。

経緯

Lilly 社の本件特許出願のクレームは、出願当初、ペメトレキセドとビタミン B12 とをその作用機序に関して特定するものでしたが、開示要件違反および明確性欠如を理由として拒絶されました。Lilly 社は、ペメトレキセドを一般的に規定する補正をしましたが、出願書類にはペメトレキセドを二ナトリウム塩としてのみ開示しており補正は新規事項の追加に該当するとして拒絶されました。Lilly 社はペメトレキセド二ナトリウムを規定するようにクレームを限定し、特許されました。

Actavis 社は、遊離酸または異なる塩の形でペメトレキセドが特許を侵害しないことの確認を求めました。Lilly 社は、特許によって与えられる保護の範囲が、少なくとも均等論によってペメトレキセドの他の塩類まで及ぶと主張しました。Actavis 社は、審査経過中になされた補正により生じた禁反言のため Lilly 社の主張は成り立たないと反論しました。

最高裁の判断

最高裁判所は、EPC69 条の解釈に関する議定書の第 2 条は、クレームの文言の解釈と保護の範囲との間には少なくとも潜在的に相違があり、均等論を考慮に入れなければならないことを意味している、と認定しました。最高裁は、均等かどうかを決定するために検討されるべき、以下の 2 つの問題を認定しました。

1. 変形 (variant) は、通常解釈の問題として、いずれかのクレームを侵害するか。
2. 1.において侵害でなくとも、それでもなお変形は、特許発明との相違が微差であるため、侵害するか。

最高裁は、このようなアプローチが議定書の第 2 条に従ったものである、としました。これにより、英国法に、一般的な均等論の法理が導入されたと思われれます。

問題 2.について、最高裁は、Improver v Remington ([1990] FSR 181) 事件において特許裁判所が公式化した 3 つの質問を、以下の通りに改定しました。

1. 文言上特許のクレームの範囲内になくとも、変形は、特許発明と実質的に同一の結果を実質的に同一の方法で達成することができるか。No であれば非侵害、Yes であれば質問 2.へ。

2. 変形が特許発明と実質的に同一の結果を達成することを知らる当業者が優先日に特許明細書を読んだ場合に、変形は特許発明と実質的に同一の方法によって特許発明と実質的に同一の結果を達成するということが、自明であるか。No であれば非侵害、Yes であれば質問 3.へ。

3. 特許明細書を読んだ当業者は、クレームの文言との厳密な一致が発明の必須の要件であると特許権者が意図している、と結論付けるか。Yes であれば非侵害、No であれば変形は特許を侵害する。

最高裁は、質問 1., 2.に Yes、質問 3.に No と回答し、Actavis 社の製品は、上記の問題 2.の下で、直接特許を侵害すると裁決しました。

最高裁判所はまた、クレームによって与えられる保護の範囲を解釈する際に出願経過

を参酌するのは、以下の場合に限られると認定しました。

- a. 争点が、特許明細書およびクレーム自身からは不明確であり、出願経過がその争点を明白に解決している、または、
- b. 出願経過を無視することが公共の利益に反する。

これにより、限られた形での包袋禁反言の法理が英国法に導入されることとなります。

[情報元] D Young & Co. Patent Newsletter no. 60

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

7. (韓国) 用法・用量に特徴を有する第 2 医薬用途発明の進歩性を容認した韓国大法院の判決

最近、韓国大法院は、リバスチグミンの全身性経皮投与を特徴とする第 2 医薬用途発明に対してリバスチグミンの全身性経皮投与用途が先行技術から容易に想到できないと判示することで、特許の有効性を認定する判決を下した（大法院 2017.8.29.宣告 2014Hu2702 判決）。

<事件の概要>

A. 本件特許発明

韓国特許第 121596 号（以下、「本件特許」）は、遊離塩基または酸付加塩形の(S)-N-エチル-3-[(1-ジメチルアミノ(エチル)-N-メチル-フェニル-カルバメート)]（一般名：リバスチグミン）および全身性経皮投与に適した薬学的担体または希釈剤を含む全身性経皮投与用医薬組成物に関するものである。

本件特許の明細書によれば、本件特許発明によりリバスチグミンが経皮投与されるとき、予期せぬ優れた皮膚浸透性を呈することが判り、リバスチグミンの全身性経皮投与が脳におけるアセチルコリンエステラーゼの長期間抑制を導き、アルツハイマー病、パーキンソン病などの治療に有効である。

B. 先行文献

本件特許の無効審判の請求人が提出した先行文献には、リバスチグミン化合物のラセミ体混合物とこれの経口または非経口の投与方法が開示されており、かつ、アルツハイマー病やパーキンソン病の治療に有用な他の活性成分（例：フィゾスチグミン）の投与のために経皮伝達システムが用いられることが教示されている。

C. 無効の主張

無効審判の請求人は、以下の理由で本件特許の優先日当時に通常の技術者がリバスチグミンの全身性経皮投与を容易に発明できたと主張した。

(i) 引用発明 1 は、リバスチグミンの非経口投与を開示しつつ、リバスチグミンが高い脂質溶解度、低い融点、短い半減期、少ない分子量などのような優れた皮膚浸透性を有する点を教示している。

(ii) 引用発明 2 は、経皮伝達システムがアセチルコリンエステラーゼ阻害剤（すなわち、フィゾスチグミン）の短い半減期および狭い治療域の問題を解消するために用いられる点を教示している。

(iii) 経皮投与システムは薬剤分野で広く知られた技術であり、通常の技術者が医薬開発過程で医薬成分の投与方法を最適化するために試みるはずであることは自明である。

(iv) リバスチグミンの経皮投与により達成される作用持続時間は通常の経皮投与システムが示す効果に比べて量的にあまり変わらない。

<大法院の判決>

下級審である特許法院では、無効審判の請求人の主張を受入れ、本件特許を無効と判断した。

しかし、大法院は、リバスチグミンの経皮吸収性が先行技術から容易に期待できるものでなく、かかる期待もしていないリバスチグミンの特性・効果を用いた経皮投与を特徴とする本件の医薬用途発明は先行技術に比べて進歩性を有するものと判示しつつ、特許法院の判決を破棄した。

具体的に、大法院は、引用発明 1 には経皮投与に関する具体的な言及なしに経口または非経口投与のみが開示されており、引用発明 1 が、リバスチグミンが経皮吸収性に関連した一部の特性を示すと記載しているとしても、このような特性を有する化合物が経皮吸収性に優れていると断定できないため、リバスチグミンの優れた経皮吸収性は引用発明 1 から容易に予測できないと判示した。

また、本件特許の優先日前からパッチのような経皮投与システムが当業界で使用されてきており、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のうちの 1 つであるフィゾスチグミンを含有する経皮吸収型パッチが公知にされているという事情だけではリバスチグミンの経皮投与が容易に採択できるとは見受けられない、と付け加えた。

<判決の意義>

本判決は、大法院が用法・用量に特徴を有する第 2 医薬用途発明の進歩性を認定した最初の判決という点に意義がある。

[情報元] FirstLaw IP News September 2017

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

8. (台湾)「進歩性」に関する改訂特許審査基準が 2017 年 7 月 1 日より施行

台湾では、特許出願の審査において、進歩性の判断は極めて重要です。しかし、審査官が引例の内容をモザイクのように寄せ集めて任意に組合せることで、「後知恵による判断」をした事例がよくあります。こうした状況を改善するとともに、審査の質の一層の向上を図るため、智慧財産局（台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当）は 2017 年 4 月に進歩性判断に関する改訂特許審査基準を公表しました。この改訂特許審査基準は 2017 年 7 月 1 日から施行されました。今回の改訂ポイントは以下のとおりです。

(1) PHOSITA (Person Having Ordinary Skilled In The Art) に関する定義の補足

当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」という）とは、一般に「個人」であることを指します。しかし、いくつかの場合においては、例えば、多分野にわたる出願又は技術チームによって研究開発を進めるという出願の特性を考慮した場合、当業者とは、「個人」というよりも「チーム」であることを指すことが、より適切と考えられます。

(2) 関連する従来技術の範囲の説明

進歩性を審査する時に引用される従来技術は、通常、発明と同じ又は関連する技術分野に属します。改訂後の審査基準では、さらに「引用された従来技術が同じでない、又は関連しない技術分野に属するが、発明に共通する技術的特徴を備える場合、当該従来技術も関連する従来技術に属する」という旨が説明されています。

(3) 「容易に完成できる（自明性）」に関する定義の修正

現行の特許審査基準における「1 件又は複数の引例が開示されている従来技術に基づいて、出願時の通常の知識を参酌して、当該従来技術を組合せ、変更、置換又は転用などの結合方法で、特許出願に係る発明を完成することができる場合、当該発明は全体として自明であるものに属し、容易に完成できる発明と認定しなければならない」という記載が削除されました。その代わりに、「関連する従来技術に基づいて、論理分析、推理又はルーチンワーク、実験を行なうことで当該発明を予期（expect）できる場合、当該発明は自明であるものに属し、容易に完成できるものと認定しなければならない」という旨が説明されています。

(4) 「主引例」の選定の増加

発明とそれに関連する従来技術の開示内容との間の相違点を確認する時、関連する従来技術から発明との相違点の対比に適した一つの従来技術を「主引例」として選定しなければならないが、当該主引例は発明と同じ技術分野に属するものであり、又は発明が解決しようとする課題と実質的に同一である可能性を有するものです。また、主引例は

単一の従来技術でなければならず、複数の従来技術の組合せを主引例としてはなりません。

(5) 「容易に完成できる」の判断ステップの改訂

この判断ステップでは、まず、関連する従来技術と出願時の通常の知識とを「明らかに組合せることができる」か否かを判断します。明らかに組合せることができると判断された場合、さらに「進歩性欠如の論理づけができるかどうか」を判断します。この時、「阻害要因」及び発明の「有利な効果」をさらに考慮しなければなりません。その結果、適切かつ合理的な論理づけができる場合、当該発明は容易に完成することができるため、その発明は進歩性を備えておらず、このような論理づけができない場合、その発明は進歩性を備えると判断することができます。

また、審査基準では、「阻害要因」とは、ある関連する従来技術にその他の関連する従来技術との組合せを排除する教示が存在していることを示唆していることであると説明されており、また、阻害要因に関する例も追加されています。

改訂後の特許審査基準の施行は、発明の進歩性に関する審査の質の改善に大いに寄与することが期待できます。

[情報元] Lee and Li Bulletin: October, 2017

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

9. (ブラジル) 特許審査バックログ克服のための単純化審査手続の検討

ブラジル特許庁は、長年にわたる国内特許出願のバックログ問題に対処するために、特許性の分析を一時的に取りやめること（特許出願の分析のための単純化審査手続）を提案しています。ブラジル特許庁は、この異例な解決法に関する提案について、知財実務家からの意見を募るパブリックヒアリングを行なっています。意見の提出は 2017 年 8 月 21 日までとなっています。

この手続が導入された場合、ブラジル特許出願及び PCT からブラジルに国内移行した出願は、新たな規則の公布より前に適正になされたものであれば、一部の不適格な件を除き、単純化審査手続を享受することができるようになります。すなわち、特許性の審査なしに登録査定が出されることとなります。

一部の不適格な件とは、以下のとおりです。

- － 製薬関係の特許出願
- － 追加の証明のための出願（既に分析された親出願に起源を有する分割出願）
- － 第三者の意見が出されている特許出願

新たな規則の公布より後に国内出願または国内移行した件については、全て通常審査手続に戻る予定です。

この促進された審査を避けて通常審査手続を望む場合には、出願人は、出願受理通知から 90 日以内にその旨を請求しなければなりません。

この手続が導入された場合であっても、発明と考えられないものや特許不可能なもの（例えば、発見、科学的理論、数学的方法、コンピュータプログラムそのもの、等）に関するブラジル知財法上の禁止が撤廃されるわけではありません。

[情報元] Di Blasi Parente & Associados, August 14, 2017

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

10. (意匠・韓国) 新規性喪失の例外適用の主張可能期間の 6 か月から 12 か月への延長について

韓国では 2017 年 9 月 22 日から改正デザイン保護法が施行されました。

当該改正法のうちの 1 つに、新規性喪失の例外の主張期間の 6 か月から 1 年への延長がありましたが、この改正法が適用される対象は 2017 年 9 月 22 日以降に出願された

デザインからとなります。

つまり、公知となった日から6カ月が経過したデザインであっても、2016年9月22日以降に公知となったものであれば、2017年9月22日以降であって公知となった日より1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外の主張をして出願することが可能になります。

よって、仮にデザインが公知となった日から6カ月以上過ぎたために新規性喪失の例外が適用されないとして韓国にデザイン出願をすることを断念していたような案件がある場合には、2017年9月22日以降に出願することによって新規性喪失の例外の主張が可能になるものもあり得るので、この点について確認する必要があるといえます。

ご参考までに、例えば日本意匠出願を基礎出願として優先権を主張して韓国にデザイン出願を行なう場合、基礎出願に新規性喪失の例外の主張が行なわれている場合には、優先権主張とは別途に韓国においても新規性喪失の例外の主張も行なわなければならないところ、このような出願の中には、デザインが公知となった日より6カ月以上経過してしまっていたケースが散見されましたが、今回の改正法によって案件によってはそのような不具合は解消される場合もあると思料されます。

[情報元] Kim & Chang Intellectual Property Updates - September 15, 2017

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

1 1. (意匠、商標・台湾) デザイン特許 (意匠登録) と商標登録との区別

台湾ではデザインと商標の知的財産権をそれぞれ専利法と商標法により保護しています。原則として、デザインや商標は主務官庁に出願をし、登録査定とならなければ独占権の保護を受けることができません。台湾の現行専利法と商標法の関連規定はすでにその殆どが国際的趨勢に沿ったものとなっていますが、台湾では発明、実用新案及びデザインをまとめて専利法という規範で定めており、この点において、商標にならってデザインを単独で立法化し保護を図っている日本とは異なります。

物品や商品が、デザインと商標のどちらのカテゴリで保護されるのかを明瞭にするため、台湾の現行専利法および商標法に基づきデザイン特許と商標の違いを下表にて説明しますので、必要となる権利保護の形態に応じてデザイン特許と商標登録のどちらを出願するかを検討するのにお役立てください。

	デザイン特許	商標
保護の対象	物品の全て又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作。	識別性を有する標識であって、文字、図形、記号など、或いはその結合。
保護の要件	産業上の利用性（製造又は使用が可能である）、新規性、創作性。デザインは物品に施されるものであるため、ある種の機能性を有し、かつ美感や装飾性の視覚効果を強調するものである必要がある。	識別性：独創性、恣意性或いは暗示性により商標の登録可否を判定し、説明性、通用性或いは機能性である場合には要件を満たさない。
保護の種類	全体デザイン、部分デザイン、画像デザイン（アイコンIcons、グラフィカルユーザインターフェイスGUI）、組物デザイン	商標（正商標）、団体商標、証明標章、団体標章
出願方式	原則として、一デザイン一出願でなければならない。ただし、同じカテゴリに含まれる2以上の物品であり、習慣上セットで販売または使用されるものについては、組物デザインとして出願することができる。	一出願多区分であってよく、一つの出願で複数の区分の商品および/または役務を指定することができる。
優先権の主張	WTO加盟国（或いは台湾と相互に優先権を承認している国家）は、	デザイン特許と同様に、6ヶ月以内に優先権を主張することがで

	最初に出願された外国基礎出願から6カ月以内に台湾で優先権を主張することができる。一出願につき、一つの優先権しか主張することはできず、複数の優先権を主張することはできない。	きる。ただし、多区分を指定する一出願において、複数の優先権を主張する場合、各区分の商品／役務の名称の前に優先日及び国名を明記する必要があり、同一の区分について2以上の優先権を主張する場合には、各優先日で指定する商品／役務名称を分けて記載する必要がある。
国際分類	国際意匠分類（Locarno Classification, LOC）。デザイン特許出願後、知的財産局により分類、審査が進められる。	ニース国際分類（The Nice Classification, NLC）。出願人が出願時に商品／役務の名称及び区分を指定し、知的財産局により審査が進められる。
必要な書類	願書、明細書および図面、政府手数料	願書、商標図案、政府手数料
審査方式	書類が全て提出されると、自動的に実体審査が開始される。	書類が全て提出されると、自動的に実体審査が開始される。
審査期間	約8～12ヶ月	約6～10ヶ月
公告及び証書交付	登録査定書の送達から3ヶ月以内に証書費及び第1年度年金を納付し、納付後に公告並びに証書が交付される。	登録査定書の送達から2ヶ月以内に登録料を納付し、納付後に公告並びに証書が交付される。
異議／無効審判／取消し	公告の日から無効審判を請求することができる。異議制度はない。	異議：登録公告の日から3ヶ月以内に申立てることができる。 無効審判：登録公告の日から5年以内に申立てることができる。 取消：継続して3年間未使用であった場合に取消することができる。
保護期間	12年（出願日から起算するが、権利は公告日から生じる）。満了後も延長することはできない。	10年（登録公告日から起算）。満了前に更新登録を申請して延長することができる。
権利の維持	2年目以降の年金は、毎年期限前に納付しなければならない。	10年の期間満了前6ヶ月内に、毎回10年間の期間延長を申請することができる。
侵害責任	民事責任	民事および刑事責任
その他	同一の出願人に類似するデザインがある場合、関連デザインを出願することができる。その権利は単独で主張をすることができ、証書費や年金を納付する必要がある。本デザインの権利が取消や消滅しても、関連デザインの権利は存続するが、保護の期限は本デザインの権利期間を超えることができない。また、本デザインの出願またはデザイン特許権を譲渡する場合、関連デザインの出願やデザイン特許権についても譲渡手続しなければならない。	登録可能な非伝統的商標として、音、立体、色彩、動態、ホログラムまたは匂いなどがある。

上表のとおり、デザイン特許は毎年年金を納付しなければならないが、その権利存続期間は最長で12年であるのに対し、商標の専用期間は10年ごとに延長することが可能で、しかも延長できる回数に制限はありません。侵害が発生した場合、デザイン特許では被害者自身が民事救済手続により賠償を請求することしかできませんが、商標権の侵害では刑事責任があるために国家の公権力に委ねて侵害を排除することもできます。例えば、税関が商標権侵害疑義物品の輸出入を発見した場合には水際措置をとることになります。したがって、全体として、商標はより強力に保護されますが、商標とデザイン特許

では保護する対象が異なるため、そのデザインによって、デザイン特許の保護しか受けることができない場合もあれば、デザイン特許と商標による保護を同時に受けることができる場合もあります。コカ・コーラの瓶を例に挙げると、デザイン特許による保護期間としては 10 年余りですが、そのデザインが、消費者においてその商品を認識し、かつ他の商品と区別するに十分な顕著性を有していれば、商標としての登録も可能で、その場合、更新登録すれば保護期間は無制限となり、より強い保護を受けることができます。

[情報元] UNION PATENT SERVICE CENTER TAIWAN NEWSLETTER
NO.20170927J-1 September 27, 2017
[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。