



## [内容]

1. (米国) IPR は合憲であるとの米国最高裁判決
2. (米国) 米国最高裁判決-USPTO は IPR 申請された全てのクレームについて特許性の有無についての審理を行わなければならない
3. (米国) 海外において生じた逸失利益を、米国のサプライヤーから回収することは許容されるとの米国最高裁判決
4. (欧州、英国) Actavis v Lilly 英国最高裁判決後の均等論の適用
5. (ドイツ) 特許のない領域で特許製品が製造された場合でも特許侵害を認める
6. (中国) 中国特許庁の庁費用の一部改定
7. (韓国) 第四次産業革命、特許審査は 6 カ月で終了!
8. (インド) 特許発明実施状況報告書式の改訂に向けて
9. (意匠・英国) ハーグ協定加盟
10. (不競法・韓国) 韓国不正競争防止法の改正について

## 1. (米国) IPR は合憲であるとの米国最高裁判決

### 概要

2018 年 4 月 24 日、米国最高裁は、当事者系レビュー(IPR)は合憲であるとの 2016 年 5 月 4 日付の CAFC の判断を 7 対 2 で支持しました。

### 背景

Oil States 社は、水圧破碎に用いられる坑口機材を保護するための装置および方法に向けられたクレームの特許を 2001 年に取得しました。その後、Oil States 社は、Greene's Energy 社が Oil States 社の特許を侵害したとして訴訟を提起しました。これに対し、Greene's Energy 社は、当該特許が無効であるとして地裁に訴えるとともに、IPR を通じて USPTO にも無効を申立てました。地裁の進行が停止されることはなく、両方の手続が平行して継続しました。

IPR の開始を求める審判部への申立てにおいて、Greene's Energy 社は、Oil States 社の特許クレームの 2 つは新規性がなく、先行技術に鑑みて無効であると主張しました。審判部は、Greene's Energy 社が 2 つのクレームに特許性がないことの合理的可能性を立証したと判断し、IPR を開始しました。

IPR が進行している間に、地裁は、Oil States 社に有利なクレーム解釈命令を発行しました。IPR の審判部は、それを認識していましたが、クレームには新規性がないと判断しました。Oil States 社は、IPR の審判部の決定に対して CAFC に控訴し、特許性の議論に加えて、IPR の合憲性についても異議を申立てました。

IPR の合憲性について、Oil States 社は、合衆国憲法第 3 条に定める裁判所のみが特許を無効にする司法権を有すると議論しました。CAFC は、Oil States 社の訴訟の係属中に、別の裁判での同じ違憲の主張を拒絶し、Oil States 社の特許についても IPR の審判部の決定を略式に支持しました。

### 最高裁の判断

Oil States 社は、IPR の手続が憲法第 3 条および／または修正第 7 条に反しているかどうかを決定するためサーシオレイライにより最高裁に上訴しました。Oil States 社の憲法上の議論は、特許権は行政的に取り除くことのできない私有財産権であって、憲法第 3 条に定める裁判所(地裁)によってのみ司法的に排除し得るという最高裁の判例に

基づいています。多数派は、当該判例を当時有効だった過去の特許法令に限定すべきであると主張しました。一方、反対派は、過去の法令の論理は、現在の法令にも適用可能であり、IPRの法令は違憲であると主張しました。

最高裁は、7対2で、特許の無効性を評価する際に地裁によって行われる手続とIPRでUSPTOによって行われる手続との間に類似性はあるものの、IPRは憲法第3条に反しないと結論付けました。さらに、最高裁は、次の(i)、(ii)の理由から、IPRは憲法修正第7条に反しないと結論付けました。

(i) IPRおよび特許無効は、議会がUSPTOのような行政代理者に権限を適切に委譲している対象である。(ii) 修正第7条は、議会が今回のような憲法第3条の対象でない機関に決定の権限を適切に委譲する際、陪審員以外的事实認定者による決定に対して独立した障壁とはならない。

#### 結論

上記の最高裁判決は、IPRとUSPTOに対して何の変更もないことを意味し、IPRは被疑侵害者が米国特許の有効性を争うための道として残ります。

[情報元] Greenblum & Bernstein, April 24, 2018

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

## 2. (米国) 米国最高裁判決－USPTOはIPR申請された全てのクレームについて特許性の有無についての審理を行わなければならない

米国最高裁は4月24日、USPTO長官が、IPRを開始したときには、USPTOはIPR(Inter Partes Review)申請された全てのクレームについて特許性の有無についての審理を行わなければならないとの判断を賛成5名、反対4名で下した。

SAS社は、ComplementSoft社の特許に含まれる16個のクレーム全てについてIPRを申請した。USPTO長官は、申請書において異議が唱えられたクレームの少なくとも1つについて申請者が勝利をおさめるであろうという「合理的可能性(reasonable likelihood)がある」と判断し、USPTOは、16個のクレームのうち一部のクレームについてIPRを開始した。

SAS社は、IPR申請した一部のクレームについてしか審理されなかったことについてCAFCに控訴した。SAS社は、米国特許法第318条(a)は、IPR手続において、PTABは異議が唱えられた全てのクレームについて判断することを要求していると主張したが、CAFCは、この主張を拒絶した。これを不服としたSAS社は、最高裁に上告した。最高裁は、USPTOは、異議が唱えられた全てのクレームについて判断しなければならないと判示した。

この判決は、USPTOによる米国特許法第318条(a)のこれまでの解釈を覆すものであるとともに、IPRを利用する戦略に広範囲な影響を与えるものである。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY April 25, 2018

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

## 3. (米国) 海外において生じた逸失利益を、米国のサプライヤーから回収することは許容されるとの米国最高裁判決

米国最高裁は2018年6月22日、WesternGeco LLC(以下、「原告」と記載します)の訴えを認め、ION Geophysical Corp.(以下、「被告」と記載します)に対して、特許発明が米国外で実施されたことにより生じた逸失利益の賠償を認める判決を言い渡しました。

## 1. 背景

原告は「海底を調査するためのシステム」を開発し、特許権を取得しました。原告は特許発明をガス会社等の求めに応じて自ら実施しており、第三者にライセンスを付与していませんでした。

被告は、2007年から原告が有する特許発明である「海底を調査するためのシステム」を構成するための部品の製造を米国内で開始しました。部品は被告により米国外へと輸出され、米国外で部品を組込むことにより、原告の特許発明に係る「海底を調査するためのシステム」と区別がつかない競合製品が製造されていました。

原告は、被告の行為は 35 U.S.C. § 271(f)(1) および (f)(2) に定める特許権侵害に該当するとし、連邦地方裁判所に提訴しました。地裁は被告による 35 U.S.C. § 271(f)(1) および (f)(2) に定める特許権侵害を認定し、損害賠償を規定する 35 U.S.C. § 284 に基づき、被告に対して 9,340 万ドルの逸失利益および 1,250 万ドルのロイヤルティを支払うよう命じました。被告は CAFC に控訴しました。

## 2. CAFC の判断

CAFC は地裁判決を一部覆し、U.S.C. § 271(f)(2) に基づく海外での特許権侵害を理由とする逸失利益の賠償は、35 U.S.C. § 284 では認められないとの判断を下しました。原告は、最高裁に上訴しました。

## 3. 最高裁の判断

### (1) 最高裁の認定

最高裁において CAFC の判断の妥当性について検討されました。

最高裁は、連邦法の適用管轄は米国内のみであるとする推定は、原告への逸失利益の補填を禁じていないと判断し、CAFC の判決を覆しました。すなわち、U.S.C. § 271(f)(2) および U.S.C. § 284 によれば、被告の顧客による特許発明の海外での使用で生じた逸失利益が補填される権利が原告には認められていると判断しました。

トーマス判事によって書かれた多数意見は、法律が米国の領土管轄権内でのみ適用されるという一般的な前提を認めました。しかしながら、この前提は 2 つのステップにより反駁可能であるとしました。

第 1 ステップは、米国の領土管轄権外で行われたという認定に対して反論可能であるか否かを判断します。第 2 ステップは、第 1 ステップに対する答が反論不可能の場合に適用されます。第 2 ステップは、焦点となる行為に「法律の国内適用」が含まれるかどうか、および「法律の国内適用」に関連する行為が、「米国内」で生じたかどうかを判断するものです。

裁判所は、被告の行為は U.S.C. § 271(f)(2) に基づく特許権侵害に該当し、「法律の国内適用」が含まれると認定しました。そして、U.S.C. § 271(f)(2) は、「特許発明を構成する部品を米国外で組立てられることを意図して、米国内もしくは米国外に供給するという行為」を侵害と見做すものです。そのため、「法律の国内適用」に関連する行為が、「米国内」で生じていると認定し、被告は原告に対して 35 U.S.C. § 284 に基づき逸失利益を賠償する責務を有すると認定しました。

### (2) 反対派の主張

Gorsuch 判事らは、当該判決により、米国の特許所有者が米国の裁判所を利用して独占権を外国市場に拡大することを容認することになるという反対意見を示しています。

Gorsuch 判事らは更に、「他国が自国の特許法および裁判所に基づく主張をして米国経済を動かそうとする状況を招きかねない」という懸念を示しています。

かかる反対意見に対してトーマス判事ら多数派は、U.S.C. § 271(f)(2) に基づく特許権侵害が認定されれば、海外で逸失した利益は回復されるべきであり、特許権者は侵害を被らなかつたときと同等の状況となつて然るべきである、と反論しています。

[情報元] McDermott Will & Emery Thought Leadership Publications, June 26, 2018

[担当] 深見特許事務所 池田 隆寛

#### 4. (欧州、英国) Actavis v Lilly 英国最高裁判決後の均等論の適用

Actavis v Lilly 最高裁判決 (外国知財情報レポート 2017-秋号 参照) において、英国特許法に均等論および限られた形での包袋禁反言の法理が導入されました。この判例法が、Generics v Yeda 事件、L'Oreal v RN Ventures 事件、および Fisher & Raykel v Resmed 事件に適用されています。

Activas 判例法によると、変形例 (variant) を考慮する前に、クレームの「文言上の」または「通常の」意味が決定されることが必要とされます。Generics v Yeda 事件では、「通常の解釈」とは、文字通りの解釈ではなく目的にかなう解釈の問題であると理解されました。同じアプローチが、L'Oreal v RN Ventures 事件、および Fisher & Raykel v Resmed 事件に適用されました。

Activas 判例法によると、許可前のクレームの範囲と許可後のクレームの範囲との間には明らかな不均衡があります。Generics v Yeda 事件では、クレームを文言侵害しないが後の訴訟手続において均等侵害であるとわかった先行文献に関する問題が論じられました。この判決では、「通常の解釈」のもとでは、新規性の評価には均等論が適用されないことが確認されました。

L'Oreal v RN Ventures 事件では、争点である構成が特許と実質的に同じ方法で同じ効果をもたらすことは明白である、しかしながら、特許権者は明細書中においてその変形例について詳細に論じており、クレームからその変形例を除外することを選択した、との結論が下されました。この判決では、通常の知識を有する読者であれば、特許権者は何らかの理由でその変形例を除外することを意図したと推測するであろうし、したがって、Activas 判例法の第3の質問に照らしてその変形例は均等ではない、と結論付けられました。

包袋禁反言について、RN Ventures は、出願経過において L'Oreal は進歩性の議論のためにクレーム1を限定したことから、Activas 判例法の「出願経過を無視することが公共の利益に反する」事情が適用される、と反論しました。判決では、出願経過の参酌は例外であって決まりごとではないことが強調されて、RN Ventures の反論は認められませんでした。

[情報元] D Young & Co. Patent Newsletter no. 65

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

#### 5. (ドイツ) 特許のない領域で特許製品が製造された場合でも特許侵害を認める

デュッセルドルフ高等裁判所は、特許のすべての特徴を有する製品が最終的に特許権を有さない領域でしか製造されなかった場合であっても、特許権を侵害すると判示しました (I-2 U 51/16 - Dampftrocknungsanlage)。

本事例において、ドイツで提示された被告製品は、原告のドイツ特許の特徴をすべて満たすものではありませんでしたが、スウェーデンにおける被告装置は、ドイツ特許のすべての特徴を実現するものでした。そのため、原告は、このスウェーデンにおける装置がドイツ特許を侵害していると訴えました。

デュッセルドルフ高等裁判所は、被告の行為によると、ドイツ特許法第9条1に基づく提供が存在すると認定しました。また、デュッセルドルフ高等裁判所は、本事例のように、ドイツからの提供後に特許のない外国において対象特許の特徴を実現する装置の引渡しまたは設置が行われる場合、その国内での提供は、一般的に特許に基づく主題に

関連していたことを正当化するものであり、したがって、引渡しまたは設置のために国内から出された提供は、特許を侵害すると見做されるべきであるとの見解を示しました。さらに、デュッセルドルフ高等裁判所は、国内において提供が行われたという事実は、提供当事者の国内事業所により提出された最初の提供が特許の使用を導くすべての建設的な詳細を含んでいなかったという事情によって変更されるものではないと述べています。このことは、外国における行為が国内での提供対象の枠内にある限り、すなわち、外国での行為が提供対象を変更することなく、より詳細に示している場合に限り、適用されるとの見解も示しています。

この判決によると、本発明の主題が特許のない外国で製造された場合であっても、国内における特許侵害を立証することができるかもしれません。ほとんどの場合、特許権者は提供に関する文書を把握していないということを鑑みると、最終製品から国内での提供行為という結論を導くことができるという見込みは、議論をより容易にするでしょう。しかしながら、これは、連邦裁判所によって未だ承認されていない解釈であることに留意する必要があります。

[情報元] Bockhorni & Kollegen UPDATE Ed. 1/2018

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

## 6. (中国) 中国特許庁の庁費用の一部改定

2018年6月15日に中国国家知識産権局より、「部分特許費用の徴収停止と調整に関する公告」(第272号)が発表されました。この公告によって、下記の料金(官費)につきましては、2018年8月1日から徴収停止ないし変更されることとなります。

### 1. 登録料

登録料は下表のとおり変更されます。

	項目	変更前(人民币)	変更後(人民币)
1	発明特許登録料	255	5(印紙代)
2	実用新案登録料	205	5(印紙代)
3	意匠登録料	205	5(印紙代)

### 2. 代理人書誌事項変更

特許代理機構変更、代理人委託関係変更に要します官費(50人民币)は、徴収停止となります。

### 3. 実体審査請求料

実体審査段階に入った発明特許出願に対して、第1回目審査意見通知書応答期間が満了する前に(既に応答済の案件を除く)、自発的に取り下げた場合、50%の実体審査請求料金が返金されます。

即ち:

1) パリルートおよびPCTルート(下記2を除く)による中国特許出願については、自発的取下により、実体審査請求料(2500人民币)の50%に相当する1250人民币が返金されます。

2) PCTルートであって、EP特許局、日本特許庁、スウェーデン特許庁の何れかの国際調査機関から国際サーチレポートが出されている中国特許出願については、自発的取下により、実体審査請求料(2000人民币)の50%に相当する1000人民币が返金されます。

### 4. PCT特許出願転送料

PCT特許出願(国際段階部分)における転送費(500人民币)は、徴収停止となります。

## 5. 特許年金軽減期限

条件を満たす出願人に対して、特許年金軽減期限は、授権された当年度から10年に延長されます。

上記1~4は国内出願人に加え外国出願人にも適用されます。上記5は中国国内出願人のみに適用されます。

[情報元] 中科專利商標代理有限公司「中国特許庁\_一部料金徴収停止・変更公告」  
[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

## 7. (韓国) 第四次産業革命、特許審査は6カ月で終了！

韓国特許庁は、第四次産業革命に関する7大技術分野の特許出願を優先審査対象に追加する改正特許法施行令を2018年4月24日から施行しています。

優先審査は、国家レベルの政策や出願人の利益のために緊急の処理が必要な出願を、一般の出願より早く審査する制度であって、発明を実施している出願、ベンチャー企業の出願、外国特許庁との間で優先審査をすることに合意した出願など、合計18の優先審査対象が運営されています。

今回、優先審査対象に追加された第四次産業革命に関する7大技術分野は、昨年、韓国特許庁が世界で初めて完成した新特許分類体系に含まれる技術であり、人工知能、モノのインターネット (IoT)、3D プリンティング、自律走行車、ビッグデータ、知能型ロボット、およびクラウドコンピューティングがそれに該当します。

優先審査の対象となれば、特許登録までにかかる平均期間は一般審査の1/3に過ぎず、6カ月に短縮されて、当該技術分野の企業、大学、研究所などで早期の特許確保が可能となります。

人工知能、モノのインターネットなど第四次産業革命に関する技術は、変化の周期が非常に短いため、優先審査を通じた迅速な権利化のための支援は、企業の競争力向上はもとより、海外進出にも大きく役立つものと期待されます。

韓国特許庁は、「今回の優先審査対象の追加については、新特許分類体系の完成など昨年から先導・推進してきた第四次産業革命に関する特許政策の延長線上にある」として、「特許庁は、今後も第四次産業革命に対応した新たな審査組織の新設、専門審査官の増員、融・複合分野への3人審査制の導入など審査政策を積極的に推進して、人工知能、モノのインターネットなどの韓国内の第四次産業革命が、グローバルな競争力を備えられるようにしていくつもり」と明らかにしました。

[情報元] 河 合同特許法律事務所 特許&技術レポート2018-5  
[担当] 深見特許事務所 小寺 覚

## 8. (インド) 特許発明実施状況報告書式の改訂に向けて

インドにおいては、全ての特許権者およびライセンサーは特許発明のインド国内での商業的規模での実施に関する詳細を (Form 27 と呼ばれる書式で) 提出することが義務付けられています。また、特許発明を実施していない場合にはその理由を提出することが義務付けられています。

このユニークな要件に関しては、利害関係者の間でも意見が分かれており、出願人のほとんどと弁理士団体は、この要件は、大量の不必要な苦勞を生み出し、インドに特許出願することに抑止力として働くと考えています。しかしその一方、Form 27 は特許権者にチェックとバランスをもたらし、特にインドにおける生命維持に関わる重要性の分野での社会経済的および技術的開発のために公益を促進するためには必要であると考えている公益団体もあります。

特許発明の実施状況報告を義務付ける 1970 年インド特許法 146 条 (2) の厳守を求める請願書が 2015 年に知財政治活動家によってデリー高等裁判所に提出され、2015 年 9 月 1 日にデリー高等裁判所によって承認されました。

この件についての 2018 年 3 月 15 日のヒアリングで、インド特許庁の代表者は、この要件に関する全ての利害関係者からコメントを募集することにより協議プロセスを開始した旨をデリー高等裁判所に提出しました。

インド特許庁は、特許発明実施の問題に関して、特に Form 27 の書式の (もし必要であれば) 改訂について、提案やフィードバックを募りました。その結果、インド特許庁は産業界から約 64 のコメントおよび提案を受け取りました。

インド特許庁は、2018 年 4 月 6 日にデリー特許庁において利害関係者ミーティングを開催し、技術系企業、調査機関、公益団体、弁理士の各代表が参加しました。このミーティングで、特許庁長官は、法律から当該要件を取り除くには法改正を要するので、現時点では実施状況提出の要件を排除することは不可能であると明言しました。

このミーティングでは利害関係者から異なる主張が出されました。弁理士のほとんどと出願人企業の代表者たちは Form 27 を単純化し、特許権者およびライセンスから網羅的な情報を求めないようにすることを推奨しました。しかし、公益団体は、特許権者およびライセンスは (特に製薬業界において) 十分な情報を提供していないのだから、現行の Form 27 を改訂して要件をより厳格にすべきと考えています。

特許庁長官は、Form 27 の改訂版を提供するためにさらに利害関係者を募りました。インド特許庁は、様々な提案を考慮に入れた Form 27 の改訂版のドラフトを準備しようとしています。その改訂版のドラフトは、さらなるコメントを利害関係者から募るために刊行され、利害関係者との詳細な協議プロセスを経て確定されることになるでしょう。

[情報元] Kan and Krishme, April 2018

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

## 9. (意匠・英国) ハーグ協定加盟

英国は、2018 年 3 月にハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟の批准書を寄託し、これが 2018 年 6 月 13 日に発効しました。

ハーグ協定は、1 つの手続で複数の加盟国において意匠登録の保護を取得することができるシンプルで費用効率の高いシステムです。このシステムは世界知的所有権機関 (WIPO) によって管理されています。この点、ハーグ協定は、加盟国に住所、常居所、又は現実かつ真正の商業上の営業所を有する出願人のみが利用できる「閉鎖的」制度です。

これまでの英国の出願人は、2008 年 1 月からハーグ協定に加盟している EU の加盟国としてこのシステムを使用することができました。しかし、2018 年 6 月 13 日からは、英国の出願人は、EU 加盟国としてではなく、自国の権利に基づいてこのシステムを利用することができるようになりました。これは、Brexit 後に向けた重要な準備の 1 つです。また、英国以外の出願人も、国際出願において英国 (EU についても) を指定して、1 つの出願で英国と EU の登録意匠の保護を同時に得ることができることとなります。

英国はハーグ協定の 68 番目の加盟国であり、54 番目のジュネーブ改正協定の加盟国です。

出願人はハーグ協定の同じ特定の協定の加盟国しか指定することができないため、英国の居住者または商業上の営業所の効力によってハーグ協定を利用することができる出願人は、国際登録意匠出願においてジュネーブ改正協定の特定の 54 か国のみ指定することができます。

[情報元] Venner Shipley News - June 25, 2018

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

## 10. (不競法・韓国) 韓国不正競争防止法の改正について

韓国の不正競争防止および営業秘密保護に関する法律（以下「不正競争防止法」）が改正され、2018年7月18日から施行される予定です。

トレードドレス (Trade dress) を保護対象として明文化

これまで、店舗の内部／外部デザインのようなトレードドレスについては、不正競争防止法上の「商品主体混同行為」または「営業主体混同行為」（第2条第1号イ目およびロ目）で規定する保護対象と見做すことができるかについて議論があり、その保護を正面から認める判例も存在しませんでした。2014年1月31日付不正競争防止法から「一般条項」（他人の相当な投資または労力により作成された成果物を競争秩序などに反し無断で使用する行為の禁止）が新たに導入されたことにより、店舗の内部／外部デザインをトレードドレスとして一般条項により保護する判決が登場するようになりました。

しかし、今回の改正法では、「営業主体混同行為」（同号ロ目）および「希釈化防止規定」（同号ハ目）の適用対象である「標識」に、「商品販売・サービス提供方法または看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観を含む」と規定され、トレードドレスが不正競争防止法上の保護対象として明文化されました。

ただし、「一般条項」によるトレードドレスの保護のためには、「相当な投資または労力による成果物」であることが核心要件であり、同規定の違反行為は刑事罰の対象ではない一方で、改正法では「韓国国内での周知著名性（セカンダリーミーニング）」と「類似性」が依然としてトレードドレスの保護要件として要求され、併せて同規定違反は刑事罰の対象となるため、今後上記の改正規定と一般条項との関係でトレードドレスに対する保護範囲がどのように調整されていくかについては法院の判例等を通じて見守る必要があると思われます。

他人の経済的価値あるアイデアの不正使用行為禁止規定新設

今回の改正不正競争防止法では、「事業提案、入札、公募などの取引交渉または取引過程で、経済的価値をもつ他人の技術的または営業上のアイデアが含まれた情報をその提供目的に違反して不正に使用する等の行為」が不正競争行為として追加されました（第2条第1号ヌ目）。ただし、アイデアの提供を受けた者が提供を受けた当時すでにそのアイデアを知っており、またはそのアイデアが同種業界で広く知られている場合には不正競争行為ではないとして対象から除外されています。また、同規定違反行為は刑事罰の対象ではありません。

[情報元] KIM & CHANG Intellectual Property Updates April 17, 2018

[担当] 深見特許事務所 原 智典

### [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。