



## [内容]

1. (米国) プロセスクレームにおけるステップの解釈
2. (米国) 成功の合理的期待がないのに組合せの動機付けはない
3. (米国) AFCP 2.0 を 1 年間延長
4. (欧州) 審判部手続規則の改正
5. (中国) 中国専利審査指南の改訂
6. (韓国) 均等範囲の判断要素のうち「作用効果が実質的に同一であるか否か」をどのように判断するか
7. (意匠・台湾) 台湾意匠の優先権の認定に関する新措置
8. (意匠・中国) 冒認出願による中国意匠登録 2 件に無効審決
9. (商標・中国) 2018 年商標審判案件に係る審決取消訴訟の統計

## 1. (米国) プロセスクレームにおけるステップの解釈

Amgen, Inc. v. Sandoz Inc., Case Nos. 18-1551, -1552 (Fed. Cir. May 8, 2019)

Amgen は、フィルグラスチムおよびペグフィルグラスチムをカバーする特許を保有しています。この特許のプロセスクレームは、“(f) washing ステップ”と“(g) eluting ステップ”とを備えます。Sandoz は、フィルグラスチムおよびペグフィルグラスチムのバイオシミラー製品を販売するための申請書を提出しました。Amgen は、Sandoz が Amgen の特許を侵害したとして、Sandoz を提訴しました。

地裁は、Amgen の特許の“washing ステップ”と“eluting ステップ”とは、別個のステップであり、“washing ステップ”が“eluting ステップ”よりも先に実行されるのに対して、Sandoz のプロセスは、これらのステップを同時に実行すると解釈しました。地裁は、この解釈に基づいて、Sandoz のプロセスは、Amgen の特許を侵害していないと判断しました。Amgen は、地裁の判決を不服として、CAFC に提訴しました。

CAFC は、地裁の判決を支持しました。CAFC は、Amgen の特許のクレームには、(a)~(g)の複数のステップが順番に実行されることが記載されているとともに、Amgen の特許の明細書には、“washing ステップ”と“eluting ステップ”とが別個に実行されることが一貫して記載されているのに対して、Sandoz のプロセスは、1つのステップのみを用いることを理由として、Sandoz のプロセスは、Amgen の特許のクレームを侵害しないと判示しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 22, No. 6

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

## 2. (米国) 成功の合理的期待がないのに組合せの動機付けはない

CAFC は、2つの先行技術文献に開示された技術が両立しないため、当業者がこれらの文献を組合せる動機付けはなく、組合せて成功する合理的な期待を有さない、という PTAB の認定が実質的な証拠によって裏付けられるとの理由で、PTAB の非自明の決定を肯定しました (Samsung Electronics Co., Ltd. v. Elm 3DS Innovations, LLC, Case No. 17-2474, -2475, -2476, -2478, -2479, -2480, -2482, -2483, 18-1050, -1079, -1080, -1081, -1082 (Fed. Cir. June 12, 2019))。

Elm 3DS は、共通の明細書を共有し「積層集積回路メモリ」に関する 11 の特許権を所有しています。PTAB は、サムスン、マイクロン、および SK ハイニックスによって提出された 13 の請求に基づいて IPR を実施しました。請願書では、Bertin 特許または

Yu 記事からなる主引用文献と Leedy 特許との組合せに基づき約 105 の特許クレームが自明であると訴えていました。審理後、PTAB は、請願人が Bertin または Yu と Leedy とを組合せる動機付けを証明しておらず、組合せて成功する合理的期待もないため、クレームは非自明であると判断しました。申立人は上訴しました。

CAFC は、PTAB の自明性判断を肯定しました。まず、Bertin-Leedy 組合せについて、請願書では、Bertin に開示される誘電層の成長の代わりに、Leedy に開示されるプラズマ化学気相成長法 (PECVD) を用いて低ストレス誘電材料を堆積させることを提案していました。PTAB は、PECVD は Bertin の集積回路と両立しないという Elm の専門家の証言を信認し、当業者は Bertin と Leedy とを組合せるように動機付けられず、組合せることで成功する合理的な期待を有さないと判断しました。CAFC は、Bertin の製造工程が Leedy の誘電材料を用いてどのように変化されるのかを請願人が十分に説明していないため、PTAB の判断は実質的な証拠によって裏付けられていると判断しました。また、CAFC は、誘電体はそれらがどのように製造されるかに基づいて幅広く異なる特性を有し得るため、誘電体を選択し当該誘電体を形成する方法は、請願人が提示する以上に複雑であると証拠は示していると判断しました。

Yu-Leedy の組合せに関しても、CAFC は、議論は Bertin-Leedy の組合せにおけるものと同様であると述べました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 22, No. 7

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

### 3. (米国) AFCP 2.0 を 1 年間延長

米国特許商標庁(USPTO)はこのほど、After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP 2.0) program を 1 年間延長すると発表しました。延長期間は、2020 年 9 月 30 日迄です。これにより引き続き AFCP 2.0 を利用することができるため、Final Rejection に対してクレーム補正により応答した場合であっても、再審査請求(RCE)をすることなく特許許可を得られる可能性が確保されることとなります。

AFCP 2.0 は、特許審査の効率化の目的の下で 2013 年 5 月に開始されて以来、毎年延長されてきました。Final Rejection に対してクレーム補正を行う応答は従来、Final Rejection 後であるとして考慮されず、RCE を行う必要がありました。これに対し AFCP 2.0 では、Final Rejection の後に審査官が上記のクレーム補正を考慮する時間が与えられるため、RCE が不要となるケースが出現し、権利化までの審査期間の短縮化が図られています。

AFCP 2.0 を利用するためには、AFCP 2.0 の利用を申請し、かつ Final Rejection に対して独立クレームを補正することが少なくとも必要です。AFCP 2.0 を利用後、審査官は、上記の補正によってすべてのクレームが許可されると判断した場合には特許を許可し、そうでない場合、出願人にインタビューをリクエストすることができます。AFCP 2.0 には追加費用はかかりませんが、Final Rejection 後 3 月を経過すると延長費用が発生します。

[情報元] 米国特許商標庁ホームページ

[担当] 深見特許事務所 田村 拓也

### 4. (欧州) 審判部手続規則の改正

2019 年 7 月 1 日に、欧州特許庁 (EPO) は、改正された審判部手続規則 (Rules of Procedure of the Boards of Appeal) を承認しました。この改正規則は、審判手続の効率化を向上させることを目的としており、2020 年 1 月 1 日に施行されます。

改正規則の11条では、審判部は、特別な理由がない限り事件を第一審（審査部又は異議部）に差し戻してはならないと規定されています。この新しい規定の目的は、審判部と第一審の部門との間の「ピンポン」現象を回避することです。

改正規則の第12条(4)～(6)によると、審判段階において、新しい請求、事実、反論、主張および証拠を提出することが困難になります。具体的には、第一審の決定の根拠となった請求、事実、反論、主張および証拠に向けられたものではない当事者の審判事件の部分については補正とみなされ、この補正は審判部での裁量によってのみ認められます。

改正規則の第13条(1)では、審判理由またはその応答の提出後においては、審判事件の補正は審判部の裁量によってのみ認められ、当事者は、審判手続のこの段階で補正を提出する理由を提供しなければならないことが規定されました。改正規則の第13条(2)によると、EPC 施行規則第100(2)条に基づく通知で指定した期間の満了後または口頭審理への召喚状の通知後に行われた審判事件の補正は、説得力のある理由で正当化される例外的な状況がない限り考慮されません。

今回の改正規則によると、係属中の審判事件について、未提出の請求、事実、反論、主張および証拠がある場合には、2019年12月31日までに提出することを検討すべきでしょう。また、今後は、第一審手続において、この段階で関連するすべての請求、事実、主張および証拠を提出するように留意する必要があります。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter, No. 72, August 2019  
[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

## 5. (中国) 中国専利審査指南の改訂

中国の「専利審査指南」の改訂が発表されました。新しい専利審査指南は、2019年11月1日に施行されました。主な改訂内容は以下の通りです。

### ① 遅延審査請求制度の導入

遅延審査請求制度が導入され、審査を遅延させることができるようになりました。特許出願については、実体審査請求と同時に遅延審査請求を行う必要があります。意匠出願については、出願と同時に遅延審査請求を行う必要があります。遅延期間は、「1年、2年又は3年」です。遅延期間満了後、当該出願は順番に従って審査を受けます。

### ② 面接審査要件の緩和

面接審査の要件が緩和されました。改訂前の専利審査指南においては、「面接の実施条件は以下の通りである。審査官が第1回拒絶理由通知書を発行し、かつ出願人が拒絶理由通知書に応答すると同時に又はその後に面接を要請しているか、又は審査官が案件状況の必要に応じて出願人に面接を要請している。」と規定されていました。新しい専利審査指南においては、この文言が削除され、時期的要件が緩和されました。また「審査官は審査を促進するために、出願人に面接を要請することができる。出願人も面接を要請でき、このとき、面接によって有益な目的を達成でき、疑問の釈明、不一致の解消、理解の促進に資するものであれば、審査官は出願人からの面接を受諾するものとする。一方、例えば、書面でのやりとり、電話インタビュー等を通じて、双方の意見が十分に示され、関係事実の認定が明確になった場合、審査官は面接の要請を拒否してもよい。」と規定されました。

### ③ 技術常識の立証責任の明確化

新しい専利審査指南において、「審査官が審査意見通知書において、課題の解決に寄

与する請求項中の構成要件を技術常識として認定する場合、通常、証拠を示してこれを証明しなければならない。」との文言が追加されました。これにより、課題の解決に寄与する構成要件については、審査官が、単に理由を説明するだけでなく、基本的には証拠を示す責任が生じることが明確になりました。

[情報元] 北京林達劉知識産権代理事務所  
LindaからのIPニュース速報(2019年07号)  
[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

## 6. (韓国) 均等範囲の判断要素のうち「作用効果が実質的に同一であるか否か」をどのように判断するか

韓国大法院は、特許発明の技術思想の核心が出願時に既に公知になっていた場合における均等範囲の判断手法について判示しました(大法院 2019.1.31.言渡し 2018 ダ267252 判決)。

### (1) 経緯

原告(特許権者)は、特許第403568号(発明の名称:直接加圧式溶湯鍛造装置)の請求項1発明(以下、「本件第1項発明」)は保温用加熱装置を採択している一方で、被告製品はガストーチを使用した加熱装置(以下、「ガス加熱装置」)を使っている点で両者に差異があるが(残りの構成要素については争われず)、被告製品のガス加熱装置は本件第1項発明の電気加熱装置と均等である旨を主張しながら、侵害訴訟を提起しました。

### (2) 大法院の判断

#### (2-1) 法理

作用効果が実質的に同一であるか否かは、先行技術で未解決である特許発明の技術課題を侵害製品も解決するかを中心に判断しなければならないため、特許発明に特有な解決手段が基礎とする技術思想の核心が侵害製品でも具現されているのであれば、作用効果が実質的に同一と見るのが原則です。

しかし、前記の技術思想の核心が特許発明の出願時に既に公知か、またはそれと異なるものに過ぎない場合は、上記原則では作用効果が実質的に同一であるか否かを判断できず、均等であるかどうかの問題視される構成要素の個別的機能や役割などを比較して判断すべきです。

#### (2-2) 判断

本件特許発明における「上・下部両方向から加圧し鍛造効果を向上させる」という技術思想は、本件第1項発明の出願時に公知になっていた乙第7号証に示されています。作用効果が実質的に同一であるかどうかは、前記の技術思想を具現しているかどうかを基準として判断することができず、本件第1項発明の「保温用電気加熱装置」と被告製品の「ガス加熱装置」の個別的機能や役割などを比較して決定すべきです。両者の加熱装置の構成は金型の温度を調節する機能や着脱の有無などで差異があるため、その実質的作用効果が同一だと見ることはできません。

したがって、被告製品は本件第1項発明の「保温用電気加熱装置」と均等な要素を含んでいないため、本件第1項発明を侵害しているとは言えません。

### (3) コメント

韓国大法院は、①課題解決原理の同一性、②作用効果の同一性、③容易創作性、を均等侵害の積極要件として提示しています。ここで、本判決は、特許発明の技術思想の核心が先行技術により既に公知となっていた場合について判示したものです。この場合、課題解決原理が同一と認められるからといって、それにより作用効果も実質的に同一と認定する原則を適用せず、均等であるかどうかの問題視されている構成要素の個別的機

能や役割などを比較して均等侵害であるかどうかを判断すべきという法理を本判決は提示しています。すなわち、本判決は、均等侵害判断において②要件と①要件の関係および判断基準を明確に提示した点に意味があります。

[情報元] KIM&CHANG Newsletter August 2019

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

## 7. (意匠・台湾) 台湾意匠の優先権の認定に関する新措置

台湾知的財産局は意匠登録出願で主張された優先権について、それが一つ又は複数の優先権、或いは部分の優先権であるかを問わず、本措置施行後は、出願日又は公開日が、優先日と後願の出願日の間にある出願又は関連資料が、審査段階での検索で発見された場合に限り、優先権証明書類により、その優先権主張を認めるか否かを判断することとし、発見されなかった場合には、出願人が主張した優先権全てを専利公報に掲載します。この新措置は2019年8月1日発行の専利公報より施行します。

また、知的財産局は、専利審査基準において、意匠登録出願は単一の意匠権の範囲しか含むことができないことを規定し、前記新措置の規定も加える改正を行うとしました。後願に開示された単一の意匠が2件又は2件以上の外国出願に開示された意匠の内容を組合せたものである場合、又は後願に開示された単一の意匠が、外国出願に開示された意匠内容の部分の意匠内容である場合、「同一の意匠」に該当しないと判断し、優先権を主張することができません。これについて、知的財産局は次の事例で説明しています：

**事例1** 「ケース」と「ベルト」を含む「腕時計」を意匠登録出願する場合。即ち2つの組合せ。

- 1A. 「ケース」と「ベルト」の2つの優先権を主張する
- 1B. 「ケース」のみ優先権を主張し、「ベルト」の優先権は主張しない

**事例2** 「プレイヤー」と「スピーカー」を含む「音響セット」を意匠登録出願する場合。

- 2A. 「プレイヤー」と「スピーカー」の2つの優先権を主張する
- 2B. 「プレイヤー」のみ優先権を主張し、「スピーカー」の優先権は主張しない

前記事例1、2に関して、意匠登録出願が2件の外国出願に開示された意匠内容を組合せたものである場合、又は意匠登録出願に開示された意匠が外国出願に開示された部分の意匠の内容である場合いずれにおいても、「同一の意匠」には該当せず、当該優先権の主張を認めることができません。

台湾意匠登録出願は自動審査制度を採用しており、出願人から出願に必要な書類が全て提出されると、審査官は意匠要件の実体審査を開始します。専利法の規定によると、意匠登録出願は一意匠ごとに出願しなければなりません。意匠登録出願は、基本的に一意匠一出願でなければならないため、知的財産局はこれまで一出願につき1件の優先権主張に制限していました。しかし、実務上、出願人は複数の優先権を主張することがあり、業界からも多くの反応があったため、知的財産局はアメリカ、日本などが先に優先権の認否について実質的な判断をしてないことを参考として、意匠も発明特許の方法と同様に、実体審査前に出願の優先権数の記載を制限しないこととしました。優先権主張の認可については、優先日から出願日までの先行技術が審査段階での検索で発見された場合に、優先権の内容と当該出願とが「同一の意匠」の規定に違反するか否かを実質的

に判断します。一方で、出願された意匠が実質的に2以上の意匠である場合、出願人は審査官からの通知により又は再審査査定前に分割出願をし、別々の出願としてそれぞれ優先権を主張することができます。

[情報元] Union Patent Service Center Taiwan Newsletter, August 29, 2019  
 [担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

## 8. (意匠・中国) 冒認出願による中国意匠登録2件に無効審決

中国江蘇省の電気自動車メーカーが日系企業3社の6種の自動車デザインをコピーして中国で意匠出願しました。その意匠の中には、スズキ社のHustlerとWagon R Stingrayの意匠が含まれていました。これに対して、スズキ社は「電気自動車(C03)」及び「新エネルギー電気自動車(C06)」の意匠権に対し無効審判を請求しました。国家知識産権局特許審判委員会は当該2件の無効審判請求を併合し、口頭審理を行いました。意匠権者は答弁書を提出せず、かつ口頭審理にも出頭しませんでした。同委員会は、無効審判請求人が提出した証拠に基づき、対象の意匠が特許法の関連規定に合致しないと認定して、その場で2件の係争意匠が無効であるとの審決を下しました。

中国では、意匠出願は実体審査されませんので、他社製品をコピーしたデザインであっても意匠登録されますが、権利の安定性は極めて低いといえます。国家知識産権局は公開されている他者デザインや公然販売されている他者製品をコピーして意匠登録された冒認出願に対してはその登録の可否を厳しく審理します。そして、本件のように冒認であることが明らかな無効審判については、口頭審理の場で無効である旨審決が下されます。

[情報元] 北京林達劉知識産権代理事務所 判例紹介  
 [担当] 深見特許事務所 藤川 順

## 9. (商標・中国) 2018年商標審判案件に係る審決取消訴訟の統計

2018年、商標審判部が下した審決は計26.52万件で、裁判所から受け取った一審応訴通知書は11,510件で、応訴件数が審決案件全体に占める割合は同期比1.2%減の4.34%でした。下記は、直近3年の審決案件数・一審応訴件数及び審決数に対する応訴件数の比率をまとめた表です。

年度	審決案件の件数(万件)	応訴件数(万件)	応訴件数が占める割合
2016年	12.52	0.53	4.27%
2017年	16.89	0.93	5.5%
2018年	26.52	1.15	4.3%

次に、商標審判部が受け取った一審判決書の10,633件を対象に、各種案件の敗訴率をそれぞれ統計したものが下記の表です。このうち、拒絶査定不服審判取消案件の敗訴件数は多いですが、事情変更によるものが圧倒的に多く、実際の敗訴率は僅か7.5%です。

案件種類	判決件数	敗訴件数 (事情変更による敗訴)	敗訴率 (事情変更による敗訴を除く敗訴率)
拒絶査定不服審判審決取消訴訟	5,870	1,625(1,186)	27.7%(7.5%)
不登録不服審判審決取消訴訟 (異議申立の不服審判を含む)	303	33(5)	10.9%(9.2%)
無効審判審決取消訴訟	3,274	828(14)	25.3%(24.9%)
取消不服審判審決取消訴訟	1,186	354(0)	29.8%(29.8%)

〈実務上の指針〉

従来より指摘されている通り、拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟については、商標審判部の敗訴率（つまり、審決の転覆率）が非常に低いといえます。中国において審決取消訴訟を提起されたとしても、拒絶審決の克服は容易ではない状況が続いているといえます。

[情報元] 北京林達劉知識産権代理事務所

Linda からの IP ニュース第 124 号(2019 年 9 月)

[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。