



[内容]

1. (米国) 最高裁判決：出願人による連邦地裁への審決不服の訴訟において、米国特許商標庁は弁護士費用を請求できない
2. (米国) 「成功の合理的な期待」に逆らう実世界の証拠（臨床試験の失敗）
3. (欧州、英国) 英国の EU 離脱 (Brexit) による特許への影響
4. (韓国) 特許無効審判の審決取消訴訟において事実審の弁論終結後の訂正審決確定は再審事由にあたらないとの大法院判決
5. (台湾) 改正台湾専利法 2019 年 11 月 1 日施行について
6. (香港) 香港特許制度の改正（香港に直接出願が可能に）
7. (意匠・韓国) 韓国デザイン出願、一部物品の審査期間が 10 日以内に
8. (商標・韓国) 不正の目的をもって登録された模倣商標に関する韓国大法院の判例

1. (米国) 最高裁判決：出願人による連邦地裁への審決不服の訴訟において、米国特許商標庁は弁護士費用を請求できない

Peter v. NantKwest, Inc., Case No. 18-801 (Supr. Ct. Dec. 11, 2019)

米国特許商標庁 (USPTO) の審判部 (PTAB) による拒絶審決を不服とする特許出願人は、CAFC へ上訴するという選択肢に加えて、特許付与を求めて連邦地裁に USPTO を提訴するという選択肢 (特許法第 145 条) を有します。第 145 条の手続きを利用する出願人は、USPTO が負担した「すべての手続き費用 (All the Expenses)」を支払うことが要求されます。

過去の事案において、第 4 巡回区控訴裁判所は、「すべての手続き費用」に、USPTO の弁護士費用 (Attorney's Fees) が含まれるという見解を示しておりました (*Shammas v. Focarino*)。これに対して、今回の事案において、CAFC 大法廷は、そのような見解を却下しました (*NantKwest, Inc. v. Iancu*)。上告を受理した最高裁は、CAFC 大法廷の見解を支持し、特許法第 145 条の「すべての手続き費用」に USPTO の弁護士費用は含まれないとの判断を全員一致で下しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 22, No. 12

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

2. (米国) 「成功の合理的な期待」に逆らう実世界の証拠（臨床試験の失敗）

CAFC はこのほど、成功の合理的な期待が実世界の証拠によって裏付けられていないとして、PTAB がした自明性の判断を覆しました (*OSI Pharm., LLC v. Apotex Inc.*, Case No.18-1925 (Fed. Cir. Oct. 4, 2019) (Stoll, J))。

OSI 特許は、非小細胞肺癌 (NSCLC) を公知の薬剤 “エルロチニブ” で治療する方法をクレームしていました。IPR において PTAB は、引例 Schnur と引例 Gibbs または引例 OSI 10-K とを組合せることにより、OSI 特許クレームは自明であると判断しました。

引例 Schnur は、肺癌をはじめ様々な癌の治療に有用なエルロチニブを含む 105 の化合物を開示していましたが、NSCLC をエルロチニブで治療することについては教示していませんでした。引例 Gibbs は、NSCLC に対して用いる化合物 ZD-1839 の効果、および NSCLC 以外の癌に対して用いるエルロチニブの効果を教示していました。

PTAB は、引例 Schnur および引例 Gibbs においてエルロチニブが NSCLC に対して

有効であることを示していないにもかかわらず、これらの組合せに基づき、当業者は成功の合理的な期待をもってエルロチニブで NSCLC を治療できると結論づけました。

また PTAB は、引例 OSI 10-K がエルロチニブの第 II 相臨床試験について開示していたため、引例 OSI 10-K が第 I 相臨床試験および前臨床試験においてエルロチニブが成功裏に実施されたことを示すと認定し、引例 OSI 10-K に基づいて当業者は、成功の合理的な期待をもってエルロチニブで NSCLC を治療できるとしました。以上から PTAB は OSI 特許を無効であると判断しましたが、これに対し OSI は控訴しました。

CAFC は、PTAB が実世界の証拠によって裏付けられた以上の教示を誤って認定していると結論付けました。特に CAFC は、PTAB が認定した成功の合理的な期待に関し、1990 年から 2005 年の間に第 II 相臨床試験を実施した NSCLC 治療薬の 99.5%以上が FDA の製造承認を得られていないという実世界の証拠、およびエルロチニブが NSCLC 治療に有用であるという証拠が上記の前臨床試験および *in vitro* 試験からも認められないことを考慮し、「エルロチニブが NSCLC の治療に効果的である」という期待は、「希望以上の何物でもない」と結論づけました。

実務上の注意：CAFC は、成功の合理的な期待を認定するのに必ずしも有効性データが必要となる訳ではないとし、本判決は、本事件に限定的に適用されると述べました。ただし本判決によって、特定の治療が予測不可能であるという実世界の証拠がある場合、治療方法の特許を無効にすることはより困難となる可能性があります。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 22, No. 11

[担当] 深見特許事務所 田村 拓也

3. (欧州、英国) 英国の EU 離脱 (Brexit) による特許への影響

英国は 2020 年 1 月 31 日に EU を離脱しました。2020 年 12 月 31 日に移行期間が終了し、「特許規則 2019」が発効します。この規則により、特許および補充的保護証明書 (SPC) に関する EU 法の大部分が、英国においてそのまま残ることになります。

欧州特許条約は EU とは別の枠組みであるため、Brexit 後も英国は依然として同条約の締約国であり続けます。英国内で特許権を取得するには、英国知的財産庁に直接出願するルートその他、欧州特許を英国に国内移行するルートを利用可能です。英国内の欧州特許弁理士は、欧州特許庁に対しての代理権を引続き有します。

"SPC manufacturing waiver"すなわち SPC の保護対象である医薬の EU 域外への輸出のための製造、および存続期間 6 月前の保管を適用除外とする規則は、移行期間後に適正に機能させるための修正を経て、英国法として成立すると考えられています。

小児用医薬についての SPC の延長申請に関し、2021 年 1 月 1 日以後の申請については、英国での認可があればよいことになります。一方、既に申請済みの場合には、既存の要件がそのまま適用され、延長が認められるためには欧州経済領域の全域に亘る認可が必要とされます。

統一特許裁判所および単一特許に関し、欧州議会が、2019 年 11 月 5 日に *in-depth analysis* を発行しています。この *analysis* では、「EU 加盟国でなくとも英国が統一特許裁判所協定に留まることは、法的には不可能ではないと考えられる」と結論付けられています。現時点で、ドイツでは憲法裁判所への訴えのため統一特許裁判所協定が批准されていない状況ですが、ドイツで批准後に英国が引続き統一特許裁判所および単一特許に留まるのかどうかは、今後の英国-EU 間の交渉次第であると考えられ、今しばらく情勢を見守る必要があります。

[情報元] D Young & Co. Patent Newsletter no. 74、

英国政府ウェブサイト、欧州議会ウェブサイト

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

4. (韓国) 特許無効審判の審決取消訴訟において事実審の弁論終結後の訂正審決確定は再審事由にあたらないとの大法院判決

韓国大法院は、全員の合議体判決として、特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判の審決取消訴訟において事実審の弁論終結後に訂正審決が確定しても、訂正前の明細書等で判断した原審の判決に民事訴訟法第 451 条第 1 項第 8 号に規定する再審事由があると認められないと判示し、これと異なる判示をした従来の大法院の判決をすべて変更しました（大法院 2020 年 1 月 22 日宣告、2016 フ 2522 全員合議体判決）。

本件において、原告は、特許権者である被告を相手に、本事件特許発明の進歩性が否定されると主張しつつ登録無効審判を請求し、特許審判院の棄却審決に対して審決取消の訴えを提起しました。特許法院が本事件特許発明の進歩性が否定されると認め審決を取り消したところ、被告は大法院に上告した後、特許審判院に特許請求の範囲を限定する内容の訂正審判を請求して訂正審決を受け、訂正審決が確定次第、原審の判決に再審事由があるという事情を上告理由として主張していました。

今回の大法院の判決は、訂正により特許関係訴訟が継続的に繰返される、いわゆる「キャッチボール現象」の防止を図っているものと思われます。大法院の関係者は、今回の全員合議体判決に関して、「今後、特許訴訟の事実審で集中的な審理が行われ、特許紛争の迅速な解決が期待される」と説明しています。

韓国の特許無効審判においては、今後、訂正審判の請求時期が、より一層重要となります。特許権者としては、特許無効審判について特許審判院の審決を受けた後、あるいは、特許法院へ提訴後、すぐに訂正審判を請求するのが好ましいと考えられます。

[情報元] Lee International IP & Law Group Newsletter -February 3, 2020

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

5. (台湾) 改正台湾専利法 2019 年 11 月 1 日施行について

2019 年 5 月に改正公布された台湾専利法一部条文について、同年 11 月 1 日より施行されました。専利法の改正に伴い、専利法施行細則、専利審査基準、政府手数料徴収準則及び関連書類も併せて改正公告され、同日に発効しました。改正専利法の関連条文で規定された期間の変更を下表にまとめます。

項目	期間	備考
登録査定後の分割	登録査定書又は、処分書の受領から 3 ヶ月内	発明又は実用新案のみに適用します。意匠は登録査定後に分割できません。
登録査定後の実用新案の訂正	1) 知的財産局の無効審判審理期間内 2) 実用新案技術報告申請の受理中 3) 訴訟事件の係属中	実用新案は方式審査ですが、登録査定後に請求された訂正については実体審査が採用されます。
無効審判段階の訂正	1) 知的財産局の無効審判審理期間内 2) 訴訟事件の係属中 (知的財産局が必要と認めた場合、無効審判請求人に 1 ヶ月内に意見を陳述するよう通知し、或いは特許権者に 1 ヶ月内に補充答弁/答申するよう通知します。この期間は延長申請することができます。)	意見の陳述若しくは補充答弁に審理を遅延させるおそれがある、又はその事実証拠がすでに明確であるとき、知的財産局は直ちに審理します。
無効審判請求人による理由又は証拠の補充	無効審判請求人は無効審判請求後 3 ヶ月内に提出します。 (特許権者は 1 ヶ月内に答弁をし、この期間は延長申請することができます。)	期間を超過して提出した場合には斟酌されません。
意匠権	15 年 (意匠登録出願日から起算します。)	改正専利法の施行日に存続する意匠にも適用されます。

備考：上記無効審判での訂正に関して、当事者の権益に影響する可能性がある場合、知的財産局は訂正を認めるか否かに応じて通知書を発行します。例えば、訂正を認める見通しである場合、無効審判請求人に意見陳述するよう通知し（請求項の削除のみであるときは通知を必要としない）、訂正を認めない見通しである場合、特許権者に答申するよう通知します。

政府手数料については、実用新案の訂正にかかる手数料に関して、改正後に全て実体審査となったことにより、改正前の方式審査による訂正 NT\$1,000 及び無効審判での訂正 NT\$2,000 から NT\$2,000 に統一されたことを除いて、発明、実用新案及び意匠にかかるどの申請にも、変更はありません。また、意匠の保護期間が改正前の 12 年から改正後の 15 年に変更され、第 13 年から第 15 年の維持年金は毎年 NT\$3,000 となりました（意匠維持年金の標準料金は第 1 年から第 3 年が NT\$800、第 4 年から第 6 年が NT\$2,000、第 7 年から第 15 年が NT\$3,000 となっています）。

[情報元] Union Patent Service Center Taiwan Newsletter, October 31, 2019
[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

6. (香港) 香港特許制度の改正 (香港に直接出願が可能に)

香港における新特許制度が、2019 年 12 月 19 日に施行されました。新特許制度が施行される前は、中国特許出願、英国特許出願または英国を指定した欧州特許出願において付与された特許に基づいて、香港で特許が登録されておりました。新特許制度施行後は、上記特許出願を行うことなく、香港に直接特許出願を行うことができるようになりました。直接特許出願を行った場合には、香港知識産権局が当該特許出願の実体審査を実施します。

なお、上記改正後においても、従前のルート（中国特許出願、英国特許出願または英国を指定した欧州特許出願において付与された特許）による登録制度は維持されています。

[情報元] 集佳知識産権代理有限公司 Newsletter (2019 年 11 月)
[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

7. (意匠・韓国) 韓国デザイン出願、一部物品の審査期間が 10 日以内に

韓国特許庁は、2020 年以降、一部審査制度の審査期間を 10 日以内に大幅に短縮すると発表しました。韓国では日本と異なり、アパレル製品などの流行性製品が含まれる下記の 3 つのロカルノ分類、すなわち「衣料品および裁縫用小物」（第 2 類）、「紡績用繊維、人工および天然のシート材料」（第 5 類）、及び「文房具および事務用機器、美術材料および教材」（第 19 類）に属する物品に対しては、デザインの要件のうち一部だけを審査し早期の権利化を認める「一部審査制度」を運営していますが、韓国特許庁はこの審査期間を現在の約 2 か月から 10 日以内に大幅に短縮し、より早期にデザイン登録が可能になるよう制度を改善すると発表しました。

韓国特許庁は 2019 年 12 月から該当物品区分のデザイン出願に対してこのような早期審査システムを一部試験的に実施していましたが、2020 年からは全面的に施行します。今後韓国では、アパレル製品など流行に敏感な製品のデザインについては 10 日以内に権利化し、模倣製品に対し直ちにデザイン権に基づく権利行使が可能になると期待されます。

[情報元] KIM & CHANG IP Newsletter | February 2020
[担当] 深見特許事務所 藤川 順

8. (商標・韓国) 不正の目的をもって登録された模倣商標に関する韓国大法院の判例

韓国大法院は2019年8月14日付で宣告した2017Hu752判決において、韓国の自動車用品の生産メーカーである「株式会社ブルスワン(BULLSONE)」(以下、ブルスワンといいます)の登録商標は、世界的に有名なエナジードリンクメーカーである「レッドブルアーゲー(Red Bull AG)」(以下、レッドブルといいます)の先使用標章を模倣し、不当な営業上利益を得るために出願されたものと判断しました。

ブルスワンの登録商標	レッドブルの先使用標章
	
指定商品及び役務： 自動車用洗浄剤、自動車用光沢剤、自動車用品販売業	使用商品及び役務： エナジードリンク、自動車レーシングの相談運営及び関連スポーツイベント提供業

レッドブルは、ブルスワンの登録商標が、レッドブルの先使用標章の信用や顧客吸引力などに便乗する不正の目的をもって出願されたものであると主張し、旧商標法第7条第1項第12号による無効審判を請求しました。

しかし、特許審判院は、両標章は類似するものではないと判断し、レッドブルの無効審判請求を棄却しました。

次いで、特許法院では、両標章の類似性は認められたものの、先使用標章が周知性を獲得した商品「エナジードリンク」とブルスワン登録商標の指定商品「自動車用洗浄剤」などは密接な経済的関係があると認め難く、また、先使用標章が「レーシング用自動車、レーシング用の衣類」などに使用されたとはいえ、単なる「エナジードリンク」の広告として使用されたものであるので、「自動車レーシングの相談運営及び関連スポーツイベント提供業」に係る外国の需要者に特定の役務の出所として認識されたものとは見受けられない、と判断されました。したがって、ブルスワンの登録商標は不正の目的が認められないとされ、特許法院はレッドブルが提起した審決取消訴訟に対して棄却判決を下しました。

しかしながら、韓国大法院では、レッドブル標章の「自動車レーシングの相談運営及び関連スポーツイベント提供業」についての外国における周知性を認定した上で、ブルスワンの登録商標は、創作性が高いレッドブルの先使用標章と非常に類似し、同商標はレッドブルレーシングチームが韓国で初めて開かれたF1大会に参加した後に考案されたものであることから、ブルスワンはレッドブルの先使用標章を模倣し、不当な利益を得るために商標登録出願をしたものとみなすべきであると判断し、これと異なる判断をした原審を破棄して差し戻しました。

[情報元] FirstLaw IP News 2019年12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。