



[内容]

1. (米国) データ処理ソフトウェア Checks Out は、特許適格性を有する
2. (米国) 室温の先行技術が拡大されたクレーム記載に冷却効果をもたらす
3. (米国) 確定した PTAB の最終決定は正に「最終」である
4. (欧州) ドイツ連邦憲法裁判所、UPC 協定批准に係る法案は無効と決定
5. (韓国) 特許法改正：方法の発明の実施態様追加
6. (意匠・韓国) 韓国デザイン出願、優先権証明書提出不要に
7. (商標・英国) 保護原産地呼称を想起させるとして登録が拒絶された事例

1. (米国) データ処理ソフトウェア Checks Out は、特許適格性を有する

Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GMBH et al., Case Nos. 18-1862, -1864, -1865 (Fed. Cir. Nov. 15, 2019)

KPN 社は、データ送信システムにおけるエラーを検出するための装置および方法の特許 (U.S. Patent No. 6,212,662) を所有しています。バイナリコード情報を伝送する際に、ランダムなエラーを発生する環境要因もあれば、繰返し発生するシステムティックエラーを発生する環境要因もあります。KPN 社の特許は、システムティックエラーにフォーカスしています。

先行技術は、破損したデータおよび破損していないデータの両方に同一のチェックデータを生成していたため、システムティックエラーを確実に検出することができませんでした。KPN 社の特許は、同一の持続するシステムティックエラーに対して、同一の欠陥のあるチェックデータが生成され続けられないようにするために、チェックデータを生成する方法を時折変更することによって、このような問題を解決しています。

KPN 社は、Gemalto M2M 社を、自社の特許を侵害しているとして提訴しました。これに対して、Gemalto M2M 社は、KPN 社の特許の 4 つのクレーム (クレーム 1~4) が特許適格性がないとして、訴答に基づく判決 (judgment on the pleadings) を求める申立を提出しました。

地方裁判所は、Gemalto M2M 社の申立を認めました。地方裁判所は、Alice 事件 (*Alice Corp. v. CLS Bank International*) の 2 ステップのフレームワークを適用して、KPN 社の特許の 4 つのクレームが特許適格性がないと判断しました。Alice 事件のステップ 1 として、地方裁判所は、これらのクレームは、データを並び替え、追加データを生成するという抽象的なアイデアに向けられたものであり、多くの CAFC 判決において特許適格性がないと判断された単なるデータ操作クレームであると判断しました。地方裁判所は、これらのクレームには、どのようにしてデータを並び替えるのか、どのようにして並び替えたデータを使用するのか、どのようにして追加データを生成するのか、どのようにして追加データを使用するのかを記載していないので、これらのクレームは抽象的であると説明しました。Alice 事件のステップ 2 として、地方裁判所は、KPN 社が意図している進歩性を有するコンセプトがこれらのクレームに表されていないので、これらのクレームは、特許適格性がないと判断しました。

KPN 社は、従属クレーム 2~4 のみに関して地方裁判所の判決を不服として上訴しました。

CAFC は、上訴されたクレームは、既存の技術プロセス (データ送信におけるエラーチェック) における抽象的ではない改善に向けられたものであるため、特許適格性を有すると判断しました。CAFC は、チェックデータを生成する方法を変化させる具体的な実装を記載した上訴されたクレームが、先行技術の検出システムの能力を改善すると判

断しました。CAFCは、上訴されたクレームが、単なるデータを操作する抽象的なアイデアではなく、既存の技術プロセスの機能の抽象的ではない改善を表していると判断しました。Alice事件のステップ1に基づいて、上訴されたクレームが特許適格性を有すると判断されたため、地方裁判所の判決が覆されました。

[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) 室温の先行技術が拡大されたクレーム記載に冷却効果をもたらす

CAFCはこのほど、抗体精製方法に関する特許の有効性を争う事件において、組成物を室温未満に冷却するプロセスが当該組成物を室温で精製するプロセスによって予期され、かつ自明であると判断しました(*Genentech, Inc. v. Hospira, Inc.*, Case No. 18-1933 (Fed. Cir. Jan. 10, 2020) (Chen, J) (Newman, J, dissenting))。

従来からプロテイン A でコートされたクロマトグラフィーカラムを用いた抗体精製方法が知られていました。該方法は、組成物中の抗体を上記カラム内のプロテイン A に結合させた後、低 pH 溶液で上記カラムを洗浄することによってプロテイン A から抗体を分離・精製するものです。しかしこの方法では、上記カラムから少量のプロテイン A も放出されるため、高度な精製が困難でした。この問題を Genentech の特許 (U.S. Patent No. 7,807,799) は、上記カラムに導入する組成物の温度を「『約』10~18°Cの範囲」に大幅に下げることにより解決しました。

本特許に対し Hospira は、WO'389 等の複数の引例に基づいて IPR を請求し、無効を主張しました。PTAB は、無効が請求されたクレームのすべてが上記引例に照らして予期され、自明であると決定しました。これに対し Genentech は、上訴しました。

WO'389 は、プロテイン A を有するクロマトグラフィーカラムを用いて特定の抗体を精製する方法に関し、すべてのステップを室温 (18~25°C) で行うことを教示していました。CAFC は、上記の室温の範囲が「約 10~18°Cの範囲」と重複すると認定しました。さらに、数値範囲が重複することが一応推定され、当該数値範囲がクレームされた発明にとって重要であることを特許権者が証明する必要があるのに、これを示さなかったために無効と判断した PTAB を支持し、WO'389 に照らして本特許が予期され、かつ自明であると判断しました。

ただしニューマン裁判官は、CAFC の上記の認定が後知恵であるとして異議を唱えています。ニューマン裁判官は、「18°C は、クレームされた温度範囲と室温との隣接に過ぎず、より低い温度範囲を予期していない」と述べ、WO'389 は室温以下に組成物を冷却することを意図していないと述べています。

実務上の注意：クレーム用語である「約」は、クレームに規定した場合、数値範囲のすぐ外側を実施する侵害者を排除できるようにしますが、その数値範囲の外側に隣接する先行技術と重複する場合があることも考慮すべきです。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update - January 22, 2020

[担当] 深見特許事務所 田村 拓也

3. (米国) 確定した PTAB の最終決定は正に「最終」である

USPTO 特許審判部 (PTAB) の当事者系レビュー (IPR) において特許無効の最終決定を受けた特許権者は、連邦地裁の侵害訴訟において、その決定に対する不服申立ないし間接的攻撃を行うことはできないと連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は判示しました (*Personal Audio, LLC v. CBS Corporation*, Case No.18-2256 (Fed. Cir. Jan. 10, 2020))。

NPE である Personal Audio は、2013 年に CBS に対し、自己の特許権 (U.S. Patent

No. 8,112,504) に基づく特許侵害訴訟を提起しました。2014年9月に、陪審裁判において、CBSによる130万ドルの損害賠償が認められました。この裁判の係属中に、第三者である Electronic Frontier Foundation による IPR の審理が USPTO において進み、2015年4月に PTAB は侵害訴訟に係属するクレームに係る特許は無効であるとの最終決定を発行しました。

Personal Audio と CBS は、IPR が決着するまで、連邦地裁での侵害訴訟の審理を停止することに同意しました。結局、連邦巡回控訴裁判所は PTAB の無効の決定を支持し、最高裁も Personal Audio の上訴を棄却しました。特許無効の決定が確定したことを受け、CBS は連邦地裁において Personal Audio の請求を棄却することを求めました。Personal Audio は、陪審によって認定された事実は合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはないという合衆国憲法修正第7条を根拠に反論しましたが、連邦地裁には認められませんでした。Personal Audio は、これを不服として連邦巡回控訴裁判所に上訴しました。

このたび、連邦巡回控訴裁判所においても、Personal Audio の主張は退けられました。裁判所は、AIA の制定に際して、PTAB の最終決定についての連邦地裁の管轄権を排除することを議会が意図していたかという点を考慮しました。裁判所は、メリットシステム保護委員会 (MSPB) [注：米国の人事行政機関] の決定の考え方を類推適用し、PTAB の決定についても、MSPB の決定と同じく、連邦地裁が管轄権を有するものではないと結論づけました。連邦巡回控訴裁判所は、2012年の最高裁判決である *Elgin* ケースを引用し、MSPB の決定については、並行する連邦地裁において不服申立を行うことはできず、PTAB の決定についても、これと同様であるとししました。

本件において、連邦地裁の審理が停止されなければ、IPR の決定により陪審の評決が覆されるという結論は回避し得ました。しかし、多次元の特許紛争においては、たとえば有利な和解条件を得ようとするとき、相反する利害がしばしば生じ得ます。本件は、IPR の審理が進行中である場合に、連邦地裁での侵害訴訟の審理を進めるか否かを検討する際に考慮すべき得失を示唆しています。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update - January 22, 2020

[担当] 深見特許事務所 高橋 智洋

4. (欧州) ドイツ連邦憲法裁判所、UPC 協定批准に係る法案は無効と決定

2020年3月20日付のプレスリリースにて、ドイツ連邦憲法裁判所は、2017年3月にドイツ連邦議会で採択された「統一特許裁判所 (UPC) 協定批准に係る法案」を無効とする決定を公表しました。

今回の決定は、UPC 協定批准に関する法案がドイツ憲法に違反するとして、2017年3月にドイツの知財弁護士により提起された申立に対する決定です。

プレスリリースによると、UPC への主権授与を伴う UPC 協定を承認する法律 (承認法) は、ドイツ憲法を実質的に修正するものであるが、連邦議会において、必要とされる議員の3分の2以上の承認を得ていないとされています。

なお、UPC 協定は、ドイツ、フランス、英国を含む13か国が同協定を批准することにより発効することになっていましたが、英国は、2020年1月末の EU 離脱に続き、2020年2月末において、欧州単一効特許 (UP) ・ UPC 制度への参加を追求しない方針を表明しています。

ドイツ連邦憲法裁判所の今回の決定、英国の不参加、さらには、新型コロナウイルスの影響で、UP ・ UPC 制度の実現には大幅な遅延が生じるものと考えられます。

[情報元] ドイツ連邦憲法裁判所 HP、JETRO デュッセルドルフ HP

[担当] 深見特許事務所 勝本 一誠

5. (韓国) 特許法改正：方法の発明の実施態様追加

2020年3月11日に施行された改正特許法により、方法の発明の実施態様として、その「方法の使用を申し出る行為」が含まれました(改正特許法第2条第3号ロ目)。

日本とは異なり、韓国特許法では、「プログラムそのもの」は物の発明として認められず、「記録媒体に記録されたプログラム」のみが物の発明として認められます。このため、プログラムのオンライン伝送等については特許権が及びませんでした。また、プログラム(ソフトウェア)が方法の発明として特許を受けた場合でも、改正前は、方法の「使用」行為のみが方法の発明の実施に該当するため、プログラムのオンライン伝送に対して特許権の行使は困難でした。

今回の特許法改正により、今後はプログラムに関する方法の発明について、プログラムを情報通信網を通して提供する行為や、オンラインプラットフォームにアップロードする行為に対して、特許権を行使できるようになりました。

ただし、ソフトウェア産業の萎縮を防止するため、特許権の効力は「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」その方法の使用を申し出る行為(故意の場合)にのみ及ぶという制限が加えられています(改正特許法第94条第2項新設)。

[情報元] KIM & CHANG IP Newsletter -February 2020 | Korea - February 11, 2020

[担当] 深見特許事務所 溝口 正信

6. (意匠・韓国) 韓国デザイン出願、優先権証明書提出不要に

韓国ではデザイン優先権証明書類の電子的交換と関連し、これまでは中国およびアメリカとのみ、書面(紙)による優先権証明書類なしで電子的システムによりデザイン優先権情報の交換が可能でしたが、2020年1月1日から日本とも可能になりました。

これまでのデザイン保護法では、「デザインの優先権を主張するためには最初に出願した国の政府が発行した出願日を記載した書面及び図面の謄本」を韓国出願の出願日から3ヶ月以内に提出する必要がありましたが、2017年9月21日施行の改正デザイン保護法においてデザイン優先権書類の電子的交換に関する根拠規定を設けられました。そして、2020年1月1日施行韓国特許庁告示により、すでに2018年から適用されている中国及びアメリカに次いで、日本についても、書面(紙)による証明書類を提出することなく世界知的財産機構(WIPO)の電子的アクセスサービス(DAS, Digital Access Service)を通じて期間内に電子的交換することで、優先権証明書類を提出したものと認められるようになりました。

また、電子的交換による優先権証明書類の提出を認める基準日は出願日ではなく、優先権証明書類提出日ですので、例えば2019年中に優先権証明書類提出なしに韓国にデザイン登録出願を行った案件であっても、2020年1月1日以降に優先権証明書類を提出する場合には、書面(紙)による証明書類の提出なしに優先権出願の詳細情報(出願番号、出願日)とともにDAS code (Digital Access code)を提供することにより、優先権証明書類の提出に代えることができるようになりました。

[情報元] KIM & CHANG IP Trademark/Design Legal Updates | Korea

-February 11, 2020

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

7. (商標・英国) 保護原産地呼称を想起させるとして登録が拒絶された事例

英国知的財産庁 (UKIPO) は、「NOSECCO」という語を含み、第 32 類の「ノンアルコールワイン、ノンアルコールスパークリングワイン」を指定した下記の商標について、ワインの保護原産地呼称 (PDO) である「PROSECCO」を想起させるものであると判断し、国際登録の英国指定を拒絶しました。



本件は、「PROSECCO」の保護原産地呼称を管理する "Italian Trade Consortium" によって異議申立がなされました。「PROSECCO」は特定の要件を満たすワインにのみ使用することができ、また、ガラス瓶で販売され、厳格なラベル表示が義務付けられています。

当該異議申立は英国商標法第 3 条(4)及び欧州議会及び理事会の規則 1308/2013 の第 103 条(2)項(b)に基づくものであり、保護原産地呼称は「あらゆる誤用、模倣、喚起」から保護されなければならないと規定されています。第 103 条(2)項(b)については、出所混同のおそれは要件ではなく、消費者に保護原産地呼称の製品のイメージを想起させることで足りるとされています。

保護原産地呼称の製品と指定商品が類似していれば想起の可能性は高くなります。この点、ノンアルコールのワインと普通のワインは非常に類似すると判断されました。また、標章についても、視覚及び聴覚上の共通性から、上記ラベルは「PROSECCO」を想起させると判断されました。これにより、当該異議申立は第 3 条(4)項に基づいて認められ、上記英国指定は拒絶されました。

本決定は、保護原産地呼称に与えられた保護の広さを示すものです。また、保護原産地呼称は、出所混同のおそれと比べるとハードルの低い、想起の要件の利益を享受できるものといえます。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER No.109

[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。