



[内容]

1. (米国) 既知の方法を用いて既知の問題を解決するクレームは自明である
2. (米国) 必要な DNA を「準備する方法」の発明は 101 条の特許適格性を有する
3. (米国) **Fast-Track Appeals Pilot Program** の開始
4. (欧州) 本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物の特許適格性に関する欧州特許庁拡大審判部の意見
5. (中国) 専利法改正案 (第二次審議稿)
6. (韓国) 特許法改正：特許権者の生産能力を超える特許侵害者の製品販売に対しても損害賠償を請求できる
7. (台湾) 最高裁判所が実用新案技術評価書を権利行使時の免責要件と認定
8. (意匠・欧州) **EUIPO** による **RCD** の 10 年の統計 (2010-2019)
9. (商標・中国) 法律執行基準の統一のため、**CNIPA** が「商標侵害判断基準」を公布

1. (米国) 既知の方法を用いて既知の問題を解決するクレームは自明である

Uber Techs., Inc. v. X One, Inc., Case No. 19-1164 (Fed. Cir. May 5, 2020)

X One 社は、モバイルデバイス間で位置情報を交換する特許 (米国特許第 8,798,593 号) を所有しています。この特許では、ユーザは、他のモバイルデバイスのユーザを "Buddy List" に追加し、自己の位置をリストの仲間と共有し、仲間の位置を地図で見ることができます。

X One 社は、Uber 社が、この特許を侵害しているとして提訴しました。

Uber 社は、X One 社の特許が Okubo と Konishi との組合せに基づき自明であるとして、当事者系レビュー (IPR) の請願書を提出しました。

特許審判部 (PTAB) は、「プロットされた場所を含む地図を最初の個人に・・・送信する」というソフトウェアに関するクレームの限定は、これらの文献によって自明とはならないと決定しました

PTAB は、Okubo には、位置が端末によって地図上にプロットされる「端末側プロット」が開示され、Konishi には、X One 社のクレームのように位置がサーバによって地図上にプロットされる「サーバ側プロット」が開示されていると判断しました。PTAB は、Okubo のシステムを Konishi の「サーバ側プロット」と組合せることは、「Okubo の大規模な変更」になるとして、許されない後知恵であると判示しました。

Uber 社は、PTAB の上記決定を不服として CAFC に上訴しました。Uber 社は、「サーバ側プロット」と「端末側プロット」とは、公知の設計事項であり、互いに置き替えることは自明であると主張し、PTAB の決定は、最高裁判決 (*KSR International v. Teleflex*) に従って法を適用していないと主張しました。

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、Okubo, Konishi, X One 社の特許のすべては、「あるユーザが、他のユーザの位置を見て、追跡する」という同一の問題を解決することを試みており、この問題を解決するための方法は、「サーバ側プロット」と「端末側プロット」の 2 つの方法しかないと言明しました。CAFC は、「サーバ側プロット」と「端末側プロット」とは、「有限個の予測可能な解決策」であり、いずれの方法を選択するかは、設計上の選択肢であると述べました。CAFC は、Okubo のシステムを Konishi の「サーバ側プロット」と組合せることは自明であると判示し、PTAB の決定を覆し、事件を PTAB に差し戻しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update - May 14, 2020

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

2. (米国) 必要な DNA を「準備する方法」の発明は 101 条の特許適格性を有する

Illumina, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., Case No. 2019-1419 (Fed. Cir. March 17, 2020)

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、母体血漿の細胞外母体 DNA に関する特許の有効性を争う事件において、母体血漿と血清から特定の DNA を選出する方法に係る発明が 101 条の特許適格性を有すると判断しました。

Illumina 社は、米国特許第 9,580,751 (751 特許) および同第 9,738,931 (931 特許) を侵害しているとして Ariosa 社を提訴しました。これらの特許は、母体血漿の細胞外母体 DNA に関するものです。Ariosa 社は、両特許のクレームは細胞外母体 DNA を準備する方法に過ぎず、診断方法でも治療方法でもないので 101 条の特許適格性がないとして、略式判決 (summary judgment: 重要な事実認定には争いがないため陪審員公判による事実認定を必要とせず、法律問題として裁判官だけで判断する判決) を要求しました。地裁は、Ariosa 社の主張を認めて両特許は特許適格性がないため無効であると判断しました。Illumina 社は、特許無効の略式判決を不服として CAFC へ控訴していました。CAFC は、2 対 1 の判決により Illumina 社の主張を認め、101 条の特許適格性を有すると判決しました。

ここで問題となっている自然現象は、細胞フリー胎児 DNA (cell-free fetal DNA) が母親の血流中の細胞フリー母体 DNA (cell-free maternal DNA) よりも短い傾向があるという現象です。CAFC の多数意見は、Alice/Mayo テストのステップ 1 (USPTO101 条ガイドラインのステップ 2A に対応) を分析すると、本件クレームは自然現象そのものに向けられたものではなく、むしろ、その現象を利用する方法に向けられていると判断しています。

多数意見はさらに、サイズの識別と DNA 断片の選択的除去の手法そのものは従来から知られているものであるかという考慮事項は、Alice/Mayo テストのステップ 2 (USPTO101 条ガイドラインのステップ 2B に対応) の分析、または 102 条・103 条の問題には関係するものの、Alice/Mayo テストのステップ 1 (USPTO101 条ガイドラインのステップ 2A に対応) の分析には関係ないと説明しています。多数意見は、Alice/Mayo テストのステップ 1 の分析の結果、本件発明は特許適格性を有すると判断し、Alice/Mayo テストのステップ 2 の分析には進みませんでした。

しかし、レイナ判事は、上記多数意見に対する強い反対意見として、Alice/Mayo テストのステップ 1 (USPTO101 条ガイドラインのステップ 2A に対応) の分析の結果、当該クレームは「自然現象」に向けられており、Alice/Mayo テストのステップ 2 (USPTO101 条ガイドラインのステップ 2B に対応) を検討しても、特許適格性のある発明といえる概念はないと述べています。レイナ判事は、本件発明者は cell-free fetal DNA が母親の血流中の cell-free maternal DNA よりも短い傾向にあるという「驚くべき」事実の発見をしたに過ぎず、クレームされた進歩 (claimed advance) は自然現象の発見だけであるため、本件クレームは自然現象に向けられたクレームであると述べています。

101 条の特許適格性に関する最近の CAFC 判決では、3 名の判事の全員一致が殆どないほど意見が分かれており、この問題に関する混乱を物語っています。議会による 101 条の改正の必要性も言われていますが、どのように改正すべきかについての意見が業界により異なり、その調整が難しいため、法改正にもまだしばらく時間が必要のようです。

[情報元] Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP 米国特許ニュース | May, 2020

[担当] 深見特許事務所 田村 拓也

3. (米国) Fast-Track Appeals Pilot Program の開始

米国特許商標庁(USPTO)は、2020年7月2日から Fast-Track Appeals Pilot Program を開始しました。

Fast-Track Appeals Pilot Program は、査定系審判 (ex parte appeal)を迅速に進めることを特許審判部(PTAB)に対して要求することができる新たなパイロットプログラムであり、既存の優先審査プログラム (Track One) の延長として位置づけられています。

本パイロットプログラムにおいて、USPTO は請願の受理日から6ヶ月以内に審決を出すことを目標としており、Andrei Iancu 長官は、「USPTO の歴史上初めて、出願人は特許審査と査定系審判の両方を迅速に行うことができ、その結果、最も重要な発明について通常の出願の約半分の時間で決定を得ることができるようになる。」と述べています。

本パイロットプログラムの適格性要件としては、以下のことが挙げられています。

- ・ 出願タイプ
実用特許、意匠特許、または植物特許についての非仮出願を対象とすること。
- ・ 審判のステータス
審判請求書が提出済みであり、かつ、審判番号通知 (PTAB docketing notice) が USPTO によって発行されていること。
- ・ 請願書の提出
審判請求人は USPTO の電子ファイリングシステムを介して 37 CFR 41.3 に基づき請願書を提出する必要があり、請願書では出願番号および審判番号を示すこと。
- ・ 手数料
請願料として 400 ドル支払うこと。

USPTO は、本パイロットプログラムの請願の数について四半期ごとに 125 件の上限を設け、1年間で 500 件までに制限しています。最初の「四半期」は本パイロットプログラムの開始日からの3ヶ月として定義されています。125 件の上限を超えた場合でも USPTO の裁量で請願が許可される場合もあります。上限を大幅に超える請願が四半期中に提出された場合、そのような請願は受領順に次の四半期に持ち越されます。

なお、本パイロットプログラムは、向こう1年間実施される予定です。

本パイロットプログラムによってファーストトラックのステータスが付与された審判の口頭審理は、通常的口頭審理の手順に従って行われます。請求人は、指定された場所および日時での口頭審理を希望しない場合に、口頭審理を放棄することもできますが、指定された場所および日時の変更をした上で本パイロットプログラムに留まることはできませんので、注意が必要です。

[情報元] USPTO ウェブサイト¹

[担当] 深見特許事務所 岸 彰

4. (欧州) 本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物の特許適格性に関する欧州特許庁拡大審判部の意見

欧州特許庁 (EPO) の拡大審判部 (EBA) は、2020年5月14日、規則 28(2)に照らして、欧州特許条約第 53 条(b)の下では、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許適格性を有しないとの意見を公表しました (G3/19)。本事件の背景は以

1

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/fast-track-appeals-pilot-program>

下のとおりです。

条約 53 条(b)は、植物若しくは動物の品種又は植物若しくは動物を生産する本質的に生物学的な方法を特許対象から除外しておりますが、本質的に生物学的な方法によって得られた動植物自体が特許対象から除外されることは明文上規定されておられません。

そして、2015 年に、EBA は、条約 53 条(b)は本質的に生物学的な方法によって得られた植物自体には適用されないと審決しました (G2/12 及び G2/13)。

欧州議会の決議を受けて、EPO を監督する欧州特許機構管理理事会は、2017 年 7 月 1 日から、「条約 53 条(b)の下では、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許されない」という規則 28(2)を導入しました (弊所外国知財情報レポート 2017 年夏号参照)。

2018 年 12 月、EPO の技術審判部は、EBA の審決 (G2/12 及び G2/13) 並びに条約 164 条(2) (本条約の規定と規則の規定とが抵触する場合は、本条約の規定が優先する。)に照らして、規則 28(2)にかかわらず、条約 53 条(b)の下では、本質的に生物学的な方法によって得られた植物自体は特許対象から除外されないと審決しました (T1063/18、弊所外国知財情報レポート 2019 年春号参照)。

そこで、2019 年 4 月、EPO 長官は、審決 G2/12 及び G2/13 並びに規則 28(2)を考慮した条約第 53 条(b)の解釈を、EBA に付託しました。

本年 5 月、EBA は、規則 28(2)が導入された結果、欧州特許条約第 53 条(b)の下では、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許適格性を有しないと判断しました。ただし、法的安定性の観点から、今回の判断は、規則 28(2)の導入前 (2017 年 6 月 30 日以前)には遡及せず、規則 28(2)の導入前に登録された欧州特許または規則 28(2)の導入前に係属中の欧州特許出願には適用されません。

[情報元] EPO ウェブサイト²

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

5. (中国) 専利法改正案 (第二次審議稿)

中国専利法改正案 (第二次審議稿) が公表されました。2020 年 7 月 3 日から 2020 年 8 月 16 日までの間、当該改正案に対する意見募集がなされました。前回の改正案からの主な変更内容は以下の通りです。

① 製品の部分について意匠登録が可能に (改正案第 2 条)

意匠の定義について「意匠とは、製品の全体または部分の形状、図案又はそれらの結合並びに色彩と形状、図案の結合について行われ、美感に富み、かつ工業的応用に適した新たなデザインを指す。」ことが規定されました。これにより、中国において製品の部分について意匠登録が可能になります。

② 特許存続期間の補填制度の新設 (改正案第 42 条)

「特許出願日から満 4 年が経過し、かつ、実体審査請求日から満 3 年経過後に特許権が付与された場合、特許者は、審査過程における不合理な遅延について、特許の存続期間の補填を請求することができる。しかし出願人による不合理な遅延は除外される。」ことが規定されました。これにより、特許の審査過程において不合理な遅延が発生した場合、特許の存続期間が補填されることになります。

③ 訴訟時効の起算日 (改正案第 74 条)

「専利権侵害の訴訟時効は 3 年とする。専利権者又は利害関係人が権利侵害行為および権利侵害者を知った日又は当然知り得た日から起算する。」ことが規定されました。

² <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html>
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/44CCAF7944B9BF42C12585680031505A/\\$File/G_3-19_opinion_EBoA_20200514_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/44CCAF7944B9BF42C12585680031505A/$File/G_3-19_opinion_EBoA_20200514_en.pdf)

これにより、訴訟時効の起算日は、「権利侵害行為」だけではなく「権利侵害行為および権利侵害者」を知った日又は当然知り得た日となります。

[情報元] 中国人大網³

[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

6. (韓国) 特許法改正：特許権者の生産能力を超える特許侵害者の製品販売に対しても損害賠償を請求できる

特許権者の生産能力を超える特許侵害者の製品販売に対しても損害賠償を請求できるようにする改正特許法が2020年6月9日付で公布され、同年12月10日に施行されます。

現行特許法では、特許権者の生産能力を超える侵害品に対して損害賠償を請求できません。そのため、市場では、侵害可能性があるとしても、まず実施により利益を得、その後、侵害が確認された場合は損害賠償額を支払うのが有利であるという認識が形成されており、その反面、特許権者は訴訟で勝っても実質的な損害賠償額を受けることができず、その金額が非常に少ないため、訴訟を放棄する等、特許権侵害の悪循環が繰り返されることがあったようです。

改正法では、特許権者の生産能力範囲内の販売数量に対しては現行通りであり、超過販売数量は特許発明の合理的な実施料に基づいて計算し、これらを合算して損害賠償を請求できます。

[現行法]

特許権者の生産能力範囲×単位当たり利益額

[改正法]

(特許権者の生産能力範囲×単位当たり利益額) + (超過分×合理的な実施料率)

[情報元] Lee International IP & Law Group Newsletter - May 21, 2020

[担当] 深見特許事務所 溝口 正信

7. (台湾) 最高裁判所が実用新案技術評価書を権利行使時の免責要件と認定

台湾の知的財産裁判所は、2019年12月31日に不当な権利行使に関する差戻し判決(108年度民專上更一字第1号。以下、本件という)を下しました。この判決の主旨によれば、実用新案権者又は実用新案権者の地位を自任する者が、実用新案技術評価書を提示せずに、他人が自分の実用新案権を侵害した可能性があるとして対外的に主張し、その後、当該実用新案の登録が無効審判で取消された場合、実用新案権者が侵害告発の際に侵害対比報告書を根拠としたとしても、専利法、公平交易法及び民法などの関連規定に違反する可能性があるため、損害賠償責任を負い、新聞に謝罪広告を掲載しなければなりません。

専利法第116条、第117条には、それぞれ「実用新案権者が実用新案権を行使するときには、実用新案技術評価書を提示しなければ警告することができない。」「実用新案権者の実用新案権が取消された場合、それが取消される前にその実用新案権を行使することによって他人に与えた損害について、賠償責任を負わなければならない。ただし、実用新案技術評価書の内容に基づいており、相当の注意をしたときには、この限りでない。」と規定されています。本件の主な争点は、第117条のただし書き中の「実用新案技術評価書の内容に基づいて」が、実用新案権者が免責されるための必要条件の一つなのか、或いは単なる例示的な規定に過ぎないのか(即ち、実用新案権者は、ほかの方法で相当の注意を払ったことを証明することができ、それにより免責可能となるのか)で

³ <http://www.npc.gov.cn/flcaw/>

あります。

本件の第一審及び第二審の裁判所はいずれも、専利法第 117 条のただし書き中の「実用新案技術評価書」が、実用新案権者自身に故意または過失のないことを立証する方法の例示に過ぎないと認定し、実用新案権者が「実用新案技術評価書」に基づかないが、客観的な証拠をもってほかの必要な注意義務を果たしたことを証明できる場合、実用新案権者に権利侵害の責任を負わせるべきではないとしました。本件の被告は係争実用新案の侵害対比報告書を根拠としており、既に必要な注意義務を果たしたため、不当な権利行使に当たらないとして、原告の請求は棄却されました。原告はこれを不服として最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所は、「専利法第 117 条の改正目的は、方式審査を経て実用新案権を取得した者が、権利を濫用し又は不当な権利行使をするのを防止することにある。実用新案登録が取消された場合、実用新案権者は他人に与えた損害について賠償責任を負うべきであり、その免責事由の立証責任も加重されるべきである。つまり、免責されるためには、実用新案技術評価書の内容に基づき、且つ相当な注意を払ったことを証明しなければならないと明確に規定されているため、「実用新案技術評価書」は実用新案権者が免責されるための必要要件であり、単なる例示ではない」との見解を示した後、本件の審理を知的財産裁判所に差戻しました。

知的財産裁判所は、差戻し後の裁判において最高裁判所の示した上述の見解に基づき、「被告は実用新案技術評価書を請求していない、つまり、実用新案権者の地位をもって原告が係争実用新案権を侵害したり、被告の所有するアプリケーションを模倣したりしたと主張しているが、被告には係争実用新案の有効性について合理的に信用できることを証明できるほかの証拠がないことから、被告が実用新案権を正当に行使しなかったことが分かる」として、専利法、公平交易法の営業誹謗行為及び民法の名誉毀損に関する規定に基づき、原告の損害賠償の支払いと、新聞への謝罪広告の掲載を命じる判決を下しました。

実用新案技術評価書の検索範囲は、専利法第 115 条第 4 項の規定によると新規性、進歩性、拡大先願による新規性喪失、先願原則に限られており、専利法第 119 条に定めているそのほかの実用新案権の無効審判請求事由は含まれていません。このことによって実用新案技術評価書の信頼性が高くなってきています。本件の判決によって、実用新案権者は権利行使をする前に、専利主務官庁に実用新案技術評価書を請求することが促され、これにより実用新案権者による方式審査制度を利用した実用新案権の濫用がある程度抑えられる点で、本件の判決は重要な意味をもつと言えます。

[情報元] 連邦国際専利商標事務所 連邦速報 | June, 2020

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

8. (意匠・欧州) EUIPO による RCD の 10 年の統計 (2010-2019)

欧州連合知的財産庁 (EUIPO) は、「EUIPO Design Focus - 2010 to 2019 Evolution」をリリースしました。このレポートでは、登録共同体意匠 (RCD) に関連する成功事例に焦点を当て、直接出願の RCD の主要な数値と傾向が示されており、過去 10 年間で世界中の企業にとっての RCD の重要性が高まっていることが強調されています。

・出願件数と国

2010 年から 2019 年の間に、988,000 件を超える個別の意匠出願がありました。2020 年の予測では、2010 年から 2020 年の期間における意匠出願の総数は 110 万件となるとされています。直接出願の RCD 出願の約 72% は、ドイツを第 1 位とする EU 加盟国からのものです。EU 以外の上位 3 ヶ国は米国、中国、日本であり、これらは EU 以外の国の直接出願のおよそ 3 分の 2 を占めます。2010 年以降、中国のシェアは約 12% 増

加し、出願件数は2010年と比較して890%以上増加しています。

・直接出願の出願人

上位10位の直接出願の出願人は、衣類、履物、衣料品、アクセサリ、家電製品、照明器具などのデザイン重視型の産業および商業の分野の事業者であり、直接出願全体の5.9%を占めています。上位5位は、Rieker Schuh、Nike、Robert Bosch、Pierre Balmain、及びSamsung Electronicsです。

・直接出願の分類

2010年から2019年の直接出願では、900,000件以上がロカルノ分類に分類され、第6類（室内品）がトップであり、その次は第2類（衣料品及び裁縫用小物）となっています。第6類及び第2類はどちらも90,000件以上出願されています。この後には第14類（記録、通信又は情報検索の機器）が続きます。

・出願審査：平均登録率および拒絶率

直接出願の平均登録率は95%以上でした。平均拒絶率は22%以上ですが、その大部分が修正されました。

・出願審査：拒絶

拒絶査定された事件については、ほとんど不服申立されず、審判部への審判請求率は拒絶事件の1%未満でした。

・登録：タイムライン

EUIPOはタイムラインを66%以上改善し、出願後そのまま登録されたRCDの出願から登録までの平均時間は2010年の12営業日から2019年の4営業日に短縮されました。

・登録：RCD所有者

RCD所有者の上位のほとんどが、出願人の上位10位と同じです。登録全体の5%以上を占める上位10社のうち、EUに拠点を置く企業は40%以上を占めています。スイスを拠点とする企業のRieker Schuhを含めると、ヨーロッパのシェアは60%を超えます。さらに、一部の所有者についてはRCD登録件数の大幅な増加が見られました。たとえば、2010年から2019年の間にAppleの登録は900%以上増加し、同じ期間にPhilipsは400%以上増加しました。

・登録の公開

2010年から2019年の間に、RCD出願10件中約9件が直ちに公開されました。つまり、公開は延期されませんでした。

・無効

2010年と2019年の間に3,700件を超える無効審判請求が行われ、年間増加率は20%を超えました。審判の主な言語は英語（平均60%以上）であり、ドイツ語（平均18%以上）がそれに続きます。無効審判の85%以上は、新規性の欠如と対象意匠の個々の特徴を請求の根拠としていました。無効審判請求のうち平均65%以上が認容され、無効の決定のうち毎年約36%について不服申立されています。

・RCDの更新

平均して、50%以上のRCDが最初の5年で更新され、またその約60%は、10年後も更に更新されています。

・存続中のRCD

2020年1月1日の時点で、800,000件を超えるRCDが存続しています。

[情報元] D Young & Co Newsletter No.110 | May, 2020

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

9. (商標・中国) 法律執行基準の統一のため、CNIPAが「商標侵害判断基準」を公布

商標の法律執行の指導業務を強化し、法律執行基準を統一し、商標専用権の保護を強化するため、2020年6月17日に国家知識産権局(CNIPA)は「商標権侵害判断基準」を発表しました。

同基準には、「商標法」の枠組みの下で、長年にわたる商標行政保護における経験と方法を制度化し、商標の法執行関連部門に具体的なガイドラインを提供することが期待されます。同基準は全38条からなり、商標的使用、同一商品、類似商品、同一商標、類似商標、誤認混同、販売免責、権利の衝突、適用中止、権利者の識別などについて細かく規定しています。

[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132号(2020年6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。