



[内容]

1. (米国) CAFC は、特許侵害で訴えられてはいなかった IPR(inter partes review)の請求人は、請求を退ける IPR の最終決定に対して、問題となっているクレームを侵害する実質的なリスクがあったことを立証する事実を主張した場合には、上訴する原告適格があると判断した
2. (米国) CAFC は、クレーム解釈において文法を厳格に適用し、"a plurality of" というフレーズが、その後続く一連の名詞の各々を修飾すると判断した
3. (中国) 中国特許審査基準 (化学関連) の改訂について
4. (韓国) 特許侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法一部改正が施行された

1. (米国) CAFC は、特許侵害で訴えられてはいなかった IPR(inter partes review)の請求人は、請求を退ける IPR の最終決定に対して、問題となっているクレームを侵害する実質的なリスクがあったことを立証する事実を主張した場合には、上訴する原告適格があると判断した

General Elec. Co. v. Raytheon Techs. Corp., Case No.19-1319 (Fed. Cir. Dec. 23, 2020)

Raytheon 社は、ターボファンガスタービンエンジンを航空機のパイロン (エンジンを取り付ける支柱) に装着するための構成に向けられた特許を有しています。General Electric (GE)社は、民間航空機エンジンの市場で Raytheon 社と競合しており、Raytheon 社の特許のいくつかのクレームは2つの先行技術文献によって無効であるとして IPR を請求しました。しかしながら、米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判部 (PTAB) は、2つの特許文献の組合せには阻害要因があると判断して GE 社の請求を退け、GE 社は CAFC に控訴しました。

Raytheon 社は、実体審理に入る前に、Raytheon 社は当該特許の侵害について GE 社を訴えたことはなくまた訴えると脅かしたこともないと主張し、GE 社は原告適格を欠くとして訴えの却下を求める方向に動きました。

この結果、原告適格に関する争点は、GE 社が事実上の損害を十分に主張したかどうかに関わってきました。CAFC は、「控訴人が潜在的な侵害の責任に依拠する場合、控訴人は、将来の侵害の潜在的なリスクを生じさせる、または特許権者に侵害を主張させるであろう将来の活動に対する具体的な計画を有することを立証しなければならない」と説明しました。CAFC は、IPR 手続に対する上訴においては、「控訴人が、侵害訴訟の可能性を高めるであろう活動に、従事してきた、従事している、または従事するであろうことを示せば一般的に十分である」と説明しました。

GE 社は、ギヤードターボファン構造および設計の開発のために 2019 年に 1000 万ドル~1200 万ドルを費やしており、情報の要求に応じて Airbus 社にギヤードターボファンの設計を提示した、という証拠を提出しました。GE 社はまた、Raytheon 社は GE 社のエンジンをその特許を侵害しているとして訴えるであろうことを十分に予測している、ということを示した主任 IP カウンセルの宣誓陳述書を提出しました。

CAFC は、GE 社は侵害を認めた訳ではないということを認めつつ、最も合理的な推測は、GE 社がその新たな設計が侵害の実質的なリスクを高めると信じていたことであると推察しました。このような事実の主張は原告適格を立証するのに十分なものでし

た。

(なお、実体審理においても、CAFCはPTABの阻害要因による結論を実質的な証拠がサポートしていないとして退けました。)

このように、CAFCは、特許侵害で訴えられてはいなかったIPRの請求人は、問題のクレームを侵害する実質的なリスクがあったことを立証する事実を主張したので、IPRの最終決定について控訴できる原告適格があると判断しました。侵害で訴えられていないIPR請求人は、そのような控訴のための要件を満たす証拠を提出する必要性と、侵害を認めたくないこととのバランスを慎重に取る必要があります。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | January 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (米国) CAFCは、クレーム解釈において文法を厳格に適用し、"a plurality of"というフレーズが、その後続く一連の名詞の各々を修飾すると判断した

SIMO Holdings, Inc. v. Hong Kong uCloudlink Network Technology Limited, Case No.19-2411 (Fed. Cir. Jan. 5, 2021)

SIMO社は、特許権侵害でuColudlink社を訴えました。問題の特許クレームは、海外を旅行する者がローミングの課金を生じさせることなく未加入のキャリアを利用することを可能にする通信プロトコルデータ転送および認証機能を実行する装置をカバーしていました。

争点は、クレーム8のプリアンブル中の下記の文言の解釈でした。

"A wireless communication client or extension unit comprising a plurality of memory, processors, programs, communication circuitry, authentication data stored on a subscribed identify module(SIM) card and/or in memory and non-local calls database ..."

特に以下の2点が問題となりました：

① プリアンブルにおけるこのような一連の技術的な構成要素の列挙が限定を構成するかどうか

② プリアンブルが限定を構成するのであれば、"a plurality of"というフレーズにより、本発明が、これらの列挙された構成要素の各々を「複数」ずつ有していなければならないのか、または、これらの構成要素全ての中から2つ以上を有していればよいのか

特に②の争点は決定的な要素となります。なぜなら、uColudlink社の被告製品は、"non-local calls database"を全く有していなかったからです。

上記の①の争点については、プリアンブルの記載が限定になるという点で、第1審の地裁と控訴審のCAFCは共通の判断をしました。

上記の②の争点については、"a plurality of"が後の構成要素にどのように係るかについて地裁とCAFCとでは判断が逆になりました。

(1) 地裁の判断

発明は、a plurality ofの後に列挙された一連の構成要素全ての中から2個以上含むでおればよく、"non-local calls database"は選択的であって必須の構成要素ではないとの広い解釈をした結果、"non-local calls database"を全く有していない被告製品もクレームの範囲に含まれ侵害との判断がされました。

(2) CAFCの判断

CAFCは、地裁のクレーム解釈は文法の適用に基づくクレーム解釈と食い違っており、「列挙された一連の構成要素の各々が複数でなければならない」として限定的な狭い解

積をした結果、"non-local calls database"を全く有していない被告製品はクレームの範囲に含まれず非侵害との判断がされました。

CAFCは"a plurality of"の解釈にあたり、多くの権威ある文法書やロースクールの教科書を徹底的に調べた上で、文法に基づく文法解釈を行い、「直列に並んだ複数の名詞はその各々が、一般的に、それらの名詞に先行するフレーズ（ここでは"a plurality of"）によって修飾され、特に名詞の列挙が"or"ではなく"and"で終わる場合には特に説得力がある」と結論付けました。特に、問題の"non-local calls database"には冠詞は付されておらず、構成要素のリストの最後にあってこの構成要素だけをリストから分離する事情はなく、このリストの部分の後で、いくつかの構成要素は複数ある物として言及されており（たとえば"the plurality of programs"）、したがって、"non-local calls database"を含む一連の構成要素の「各々」が複数でなければならない、との結論になりました。このような CAFC のクレーム解釈の結果、いくつかの実施形態が明細書から除外されることとなりました。CAFCは、クレーム文言によって要求される時にはそのような実施形態の除外は適切であると結論づけました。

このように、CAFCが文法解釈に拘ったため、地裁の860万ドルの賠償金の判決が覆ってしまうことになりました。クレームを作成するときには、意図した本来の意味を反映させるために、通常の文法の用法の正確さを担保する必要があると考えられます。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | January 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (中国) 中国特許審査基準 (化学関連) の改訂について

中国国家知識産権局 (CNIPA) は、2020年12月11日付で、特許審査基準 (専利審査指南) 第2部第10章 (化学分野発明) の改正を公示しました。改正審査基準は、2021年1月15日より施行されています。

改正の概要は、以下のとおりです。

I. 実験データの補充に関する改訂 (第2部第10章3.5)

1. 審査指南第2部第10章3.5.1には、「審査の原則」として以下のことがすでに規定されています。

(1) 明細書の開示が十分であるか否かは、当初の明細書及び請求範囲の記載に基づいて判断する。

□ (2) 出願日より後に出願人が特許法第22条第3項 (「創造性 (進歩性)」の定義規定)、第26条第3項 (明細書の記載に関する実施可能要件) などの要件を満足するために追加で提出した実験データについて、審査官は審査するものとする。

□ (3) 補充された実験データにより証明される効果は、当業者が特許出願の開示内容から把握できるものでなければならない。

2. 例の追加 (第2部第10章3.5.2)

今回の改正では、実験データの補充に関し、以下の2つの事例が追加されています。

[例1]

特許出願の請求項に記載の発明：化合物Aに関するもの。

明細書の記載：化合物Aの製造実施例、降圧作用、及び降圧活性の測定に係る実験方法は記載されているが、実験結果データの記載はない。

出願人が補充した実験データ：化合物Aの降圧効果データ

[例2]

特許出願の請求項に記載の発明：一般式Iで表される化合物に関するもの。

明細書の記載：一般式 I 及びその製造方法、一般式 I に属する複数の具体的な化合物 A、B 等の製造実施例、一般式 I の抗腫瘍作用、抗腫瘍活性の測定に係る実験方法、及び、腫瘍細胞に対する実施例化合物の IC50 値が 10 – 100 nM の範囲であることを示す実験結果データ。

出願人が補充した実験データ：発明が進歩性を有することを証明するために、出願人は、化合物 A の IC50 値が 15 nM であり、引用文献 1 の化合物が 87 nM であることを示す比較実験データを提出。

[留意点]

上記「例 1」、「例 2」のいずれにおいても、次の 2 点に留意すべきことが記載されています。

(i) 当業者にとって、当初の出願書類の記載から、化合物 A の作用が既に開示されていると認識でき、補充された実験データにより証明される効果は、特許出願書類の開示内容から把握できるものであることが必要。

(ii) 当該補充された実験データは進歩性の審査においても審査され、進歩性判断の材料として参照されること。

II. 組成物クレームに関する改訂 (第 2 部第 10 章 4.2.3)

「明細書には組成物の 1 つの性能又は用途のみ開示された場合」について、改訂前において「性能限定型又は用途限定型として作成すべきである。」と規定されていたのを、「通常、性能限定型又は用途限定型として作成する必要がある。」に改定されました。

一律に適用されるのではなく、具体的な案件に応じて判断する余地を残すことを意図したものです。

III. 化合物の新規性に関する改訂 (第 2 部第 10 章 5.1)

改正前の第 2 部第 10 章 5.1 第 1 段落に、化合物の新規性に関し、「化合物に関する特許出願の場合、1 件の引用文献に当該化合物についての言及があれば、当該化合物は新規性を有しないと推定される。ただし、出願人が、出願日より前に当該化合物が取得できないことを示す証拠を提出できる場合はこの限りではない。」と規定されていましたが、以下のようなより具体的な規定に改定されました。改正前の第 2、第 3 段落は削除されています。

(改正後の第 2 部第 10 章 5.1 の規定)

化合物に関する特許出願の場合、1 件の引用文献に化合物の化学名、分子式 (又は構造式) などの構造情報が記載されており、当業者として、クレームに係る化合物が開示されていると考えられる場合には、当該化合物は新規性を有しない。ただし、出願人が、出願日より前に当該化合物が取得できないことを示す証拠を提出できる場合はこの限りではない。

1 件の引用文献に記載の構造情報では、クレームに係る化合物と、引用文献に開示された化合物との構造の異同を判断できなくても、物理的・化学的パラメータ、製造方法及び効果実験データなどを含む当該引用文献に記載の他の情報を総合的に判断した結果、当業者として両者が実質的に同じであると推定する理由がある場合、クレームに係る化合物は新規性を有しない。ただし、出願人が、構造が確かに相違することを示す証拠を提出できる場合はこの限りではない。

IV. 化合物の進歩性に関する改訂 (第 2 部第 10 章 6.1)

化合物の進歩性の判断に関し、以下のようなより詳細な規定に変更されました。

1. 化合物の進歩性判断のステップの明確化 (第2部第10章 6.1(1))

化合物の進歩性判断において、3ステップ法が用いられることが明確にされました。「3ステップ法」とは、(1) 最も近い公知技術を確定するステップ、(2) 相違点と、発明が実質上解決する課題とを認定するステップ、(3) 請求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断するステップという3つのステップからなる判断手法であり、パテント誌 2013, Vol.66, No.4 「中国における特許出願時の留意事項」等に詳細に説明されています。

さらに、注意すべき事項として、当業者が先行技術から、論理的な分析、推理又は数通りの試験だけで、このような構造の変更を行うことにより、かかる課題を解決し、クレームに係る化合物を得ることができる場合、先行技術には示唆があると考えられるものと規定されています。

2. 予想外の効果等の位置づけの明確化 (第2部第10章 6.1(2))

化合物の進歩性を判断するにあたり、最も近い既知の化合物に対する用途の変化及び/又は効果の改善が予想外のものであれば、クレームに係る化合物は自明なものではないと考えられ、その進歩性は認められるものとする規定されています。

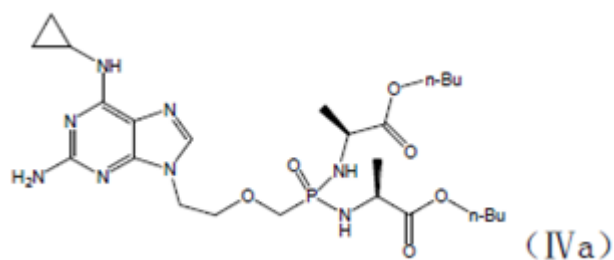
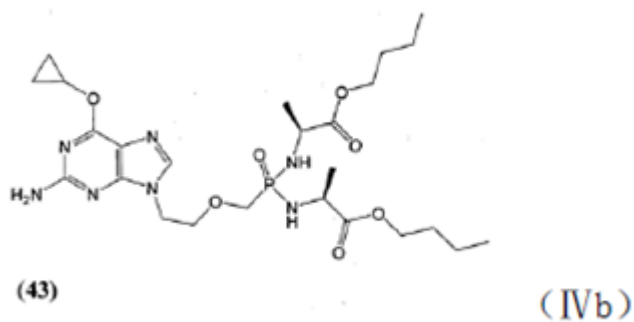
3. 必然的傾向による効果の場合 (第2部第10章 6.1(3))

化合物発明の進歩性を判断するにあたり、クレームに係る発明の効果が既知の必然的な傾向によるものであれば、当該発明は進歩性を有しないことが規定されています。

4. 化合物の進歩性判断事例の改正および追加 (第2部第10章 6.1(4))

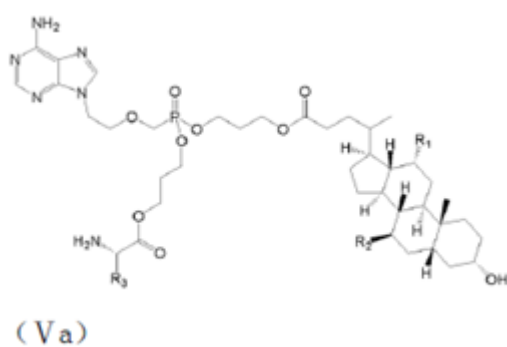
改正前に挙げられていた例1から例3に修正が加えられるとともに、改正前の例4, 5を削除し、以下の2つの事例が追加されました。

[事例4] (アイソスターに関する進歩性判断)



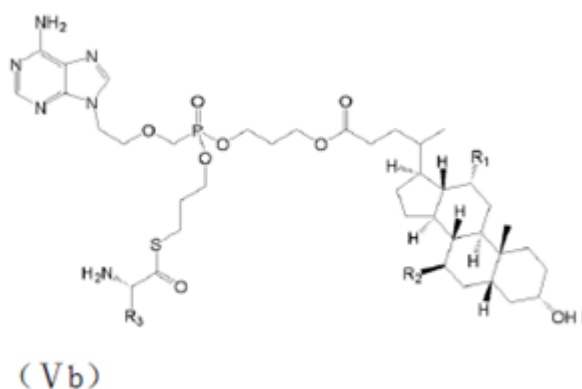
-O-と-NH-は、属する技術分野において知られている典型的なアイソスターであるが、(IVb)は(IVa)より癌細胞増殖阻害活性が約40倍高くなり、(IVb)は(IVa)に比べて予想外の効果を有することから、(IVb)は自明なものではないと考えられ、進歩性を有する。

[事例5]
従来技術



ただし、R1=OH, R2=H 且つ R3=CH₂CH(CH₃)₂

本願発明



ただし、R1 と R2 は H 又は OH より選ばれ、R3 は C1-6 より選ばれる。
 R1=OH, R2=H かつ R3=CHCH₃CH₂CH₃ の具体的な化合物 (Vb1) が開示されており、(Vb1) の抗ウイルス活性は、明らかに (Va) より優れる。

(1) 化合物 (Va) と (Vb) の相違点は-S-と-O-の違いのみにあるが、-S-と-O-の性質が類似しているため、当業者にとってこのような置換えを行なう動機付けがある。よって、一般式 (Vb) の化合物は進歩性を有しない。

(2) 化学式 (Vb1) の具体的な化合物を保護しようとする場合、相違点は、-S-と-O-の違い、及び R3=CH₂CH(CH₃)₂ と R3=CHCH₃CH₂CH₃ の違いにある。

(Vb1) の抗ウイルス活性が明らかに (Va) より優れているため、従来技術には構造変更の示唆がなく、(Vb1) は進歩性を有する。

V. 生物材料寄託機関に関する改訂 (第2部第10章 9.2.1(4))

国家知識産権局が認める寄託機関(ブダペスト条約によって承認された生物材料試料国際寄託機関)として、改正前に規定されていた、北京の中国微生物菌種寄託管理委員会普通微生物センター(CG MCC)、武漢の中国典型的培養物寄託センター(CCTCC)に加えて、広州に所在する広東省微生物菌種寄託センター(GDMCC)が新設されました。

VI.モノクローナル抗体に関する改訂（第2部第10章9.3.1.7）

モノクローナル抗体に関するクレームについて、すでに規定されていた「それを生成するハイブリドーマにより限定することができる」ことに加えて、「構造の特徴で規定してもよい」ことが追加されました。

これに関連して、次の例示が追加されました。

SEQ ID NO:1-3 で示されるアミノ酸配列 VHCDR1、VHCDR2、VHCDR3 と、SEQ ID NO:4-6 で示されるアミノ酸配列 VLCDR1、VLCDR2、VLCDR3 とを含む抗原 A のモノクローナル抗体。

VII. バイオ関連発明の進歩性に関する改訂（第2部第10章9.4.2）

1. バイオ関連発明の進歩性に関し、審査の原則として以下の規定が追加されました。

・バイオ技術分野における発明の進歩性の判断も、発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有するかについて判断しなければならない。

・バイオ技術分野の発明は、生物学的高分子、細胞、個々の微生物などの様々なレベルの保護テーマに関わる。これらの保護テーマを特定する手法として、構造や組成などの一般的な手法の他に、生物材料の寄託番号などの特別な手法も挙げられる。

・進歩性判断において、発明と先行技術との構造の差異、遺伝的関係の近さ及び効果の予想可能性などを考慮する必要がある。

2. 遺伝子に係る発明について（第2部第10章9.4.2.1）

（1）遺伝子の発明の進歩性に関する規定が以下のように変更されました。

・構造遺伝子によってコードされるタンパク質が、既知のタンパク質と比較して、異なるアミノ酸配列を有するとともに、異なるタイプのまたは改善された性能を有し、先行技術には、当該配列の差異による上記の性能変化に関する示唆がない場合、当該タンパク質をコードする遺伝子発明は進歩性を有する。

・タンパク質のアミノ酸配列が既知のものである場合、当該タンパク質をコードする遺伝子の発明は進歩性を有しない。タンパク質が既知であっても、そのアミノ酸配列が不明である場合、そのアミノ酸配列は当業者が出願時に容易に把握できるものであれば、当該タンパク質をコードする遺伝子発明は進歩性を有しない。ただし、上記の2つの場合において、当該遺伝子が特定の塩基配列を有し、当該タンパク質をコードする異なる塩基配列を有する他の遺伝子と比較して、当業者が予測できない効果を有する場合、当該遺伝子の発明は進歩性を有する。

・発明のクレームに係る構造遺伝子が、既知の構造遺伝子の天然に取得可能な変異による構造遺伝子であり、クレームに係る構造遺伝子が既知の構造遺伝子と同じ種に由来し、同じ性質及び機能を有する場合、当該発明は進歩性を有しない。

（2）ペプチド又はタンパク質の発明について、以下の規定が追加されました。

□「発明のクレームに係るペプチド又はタンパク質は、既知のペプチド又はタンパク質と比較して、アミノ酸配列に差異があり、かつ、異なるタイプの、又は改善された性能を有し、先行技術には当該配列の差異による上記性能の変化についての示唆がない場合、当該ペプチド又はタンパク質の発明は進歩性を有する。」

（3）組換えベクターおよび形質転換体の発明の進歩性について、既知のベクター／宿主、及び／又は挿入された遺伝子に対する発明の構造的改変により、組換えベクター／形質転換体の性能が改善され、先行技術には、上記構造的改変による性能改善の示唆がない場合、当該組換えベクターの発明は進歩性を有するという趣旨の規定が追加されました。

（4）モノクローナル抗体発明について、次の規定が追加されました。

「抗原が既知のものであり、構造の要件で規定される当該抗原のモノクローナル抗体

が、既知のモノクローナル抗体と比較して、機能及び用途を決定する重要な配列について顕著に異なり、かつ、先行技術には上記配列のモノクローナル抗体に関する示唆がなく、かつ、当該モノクローナル抗体が有利な効果を奏する場合、当該モノクローナル抗体の発明は進歩性を有する。」

また、以下の下線部のように変更されました。

「抗原が既知のものであり、抗原が免疫原性であることが明らかである（例えば、抗原のポリクローナル抗体が既知であるか、又は抗原が高分子ポリペプチドである場合、抗原が明らかに免疫原性であることが分かる）場合、この抗原のみで規定されたモノクローナル抗体の発明は進歩性を有しない。

ただし、当該発明が、当該抗原のモノクローナル抗体を分泌するハイブリドーマによってさらに限定されることで、予想外の効果が生じた場合、当該モノクローナル抗体の発明は進歩性を有する。」

- [情報元] 1. Linda Liu & Partners 「速報：中国特許審査基準の改定について」
December 18, 2020
2. 中国国家知識産権局専利審査指南改正広告（局令第391号）
(https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/14/art_74_155606.html)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

4. (韓国) 特許侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法一部改正が施行された

特許侵害罪を、権利者の告訴がなければ特許侵害捜査ができない「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法の一部改正が2020年10月20日から施行されました。

韓国では、特許侵害が発生した場合、損害賠償請求のような民事上の救済以外に、侵害者を7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処す刑事上の特許侵害罪で処罰することが可能です。ただし、これまでは、刑事上の特許侵害罪は「親告罪」であり、権利者の告訴なしには公訴を提起することができず、告訴できる期間も侵害者を知った日から6ヶ月以内に限定されていたことから、実効性のある手段ではないという指摘がありました。

今回の改正により、特許侵害罪が「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更され、権利者の告訴がなくても職権捜査が可能となり、告訴できる期間にも制限はなくなりました。この「反意思不罰罪」は、国家機関が職権で捜査を行うことはできるが、被害者が処罰を求めないという明示的な意思表示をした場合には、その意思に反して刑事処罰をすることができない犯罪をいいます。この「反意思不罰罪」は、処罰を求める被害者の意思表示がなくても公訴することができることから、告訴がなければ公訴を提起できない「親告罪」とは区別されます。

- [情報元] Lee International IP & Law Group Newsletter Winter 2020/2021
[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

[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。