



[内容]

1. (欧州) EPO審査ガイドラインの改訂
2. (米国) CAFCは、ウェブサイトを開覧して文献を見つけることができればそれは公衆が利用可能であると判断しました。またCAFCは、PTABが特定の拒絶理由を事前に通知することなく職権でクレームを無効にできないと判示しました。
3. (米国) 権利化手続中になされた矛盾する陳述は不明確さにつながる
4. (欧州) 優先権の移転に関するEPO審判部審決
5. (英国・商標) “赤い丸印”を有するフライパンは商業的出所 (commercial origin) を示すか
6. (英国・商標) 類似群が異なる商品間に類似性が認められるとして無効とされた事例
7. (米国) CAFCは、「モジュール」というクレームの要素をサポートするためには対応する構造が必要であると判示しました。
8. (米国) CAFCは、投資の完全な回収は衡平法上の中用権の妨げにはならないと判示しました。

1. (欧州) 2021年3月1日付で、EPO審査ガイドラインが改訂されました。

今回の改訂では、審査ガイドラインの8つのパート (Part A~Part H) すべてに修正が加えられ、審判部の決定等に基づく修正や、EPOの実務の更なる明確化のための修正が含まれています。改訂後の審査ガイドラインは、EPOウェブサイト (<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>) に "Guidelines for Examination in the European Patent Office (March 2021)" として、2019年11月版からの修正履歴を残す形で掲載されています。その末尾に、"List of sections amended in 2021 revision" と題して、具体的な修正内容が、「MAJOR AMENDMENTS (主要な修正点)」、「MINOR AMENDMENTS (軽微な修正点)」及び「EDITORIAL CHANGES (編集上の変更)」に分けて、表にしてまとめられています。

以下、今回の改訂全般の概要を表に示すとともに、実務上特に留意すべきと思われるPart Fの「クレームとの対応に関する明細書の記載要件の明確化」に関する改訂内容について、やや詳細に記述します。

I. 今回の改訂全般の概要

Part	ガイドラインの対象	改訂内容の例示
A	方式審査	<ul style="list-style-type: none"> ・ E P Oにより承認された、デジタル署名付電子優先権書類を発行する特許庁のリストの修正 ・ J P Oとの優先権書類の交換に関する最新の実務を反映 ・ E P C規則33に規定する生物学的材料の試料の分譲の請求の実務に関するサブセクションの追加
B	調査	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補足の欧州調査報告に関する実務の明確化
C	実体審査手続	<ul style="list-style-type: none"> ・ E P C規則164(2)の調査費用が支払われる場合の実務の明確化 ・ ビデオ会議による非公式協議の開催の可能性を考慮した修正 (新型コロナパンデミックの影響によりビデオ会議による口頭審理が多用されていることを考慮)
D	異議申立等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 異議申立手続の停止申請実務を明確化するサブセクションの追加
E	一般手続事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 口頭審理要請に関する実務を明確化したセクション追加 ・ 改訂された規則142(手続の中断、2020.7.1施行)を考慮した改訂 ・ 規則134(期間延長)の適用に関連した実務の詳細を規定したサブセクションの追加
F	欧州特許出願	<ul style="list-style-type: none"> ・ クレームとの対応に関する明細書の記載要件の厳格化 (下記項目IIにおいて詳細に説明します。) ・ 単一性欠如を理由に拒絶する場合の「最小限の根拠」に関するサブセクションの追加
G	特許性	<ul style="list-style-type: none"> ・ データ管理システム、情報検索の審査に関するセクション追加 ・ 多能性幹細胞、抗体に関する実務を詳述するための修正 ・ 数学的方法における用語の明確化 ・ データの検索、形式、ユーザインターフェイスに関する実務の明確化
H	補正および訂正	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補正後のクレームに明細書の記載を対応させる実務を明確化した新セクションの追加

II. 「クレームとの対応に関する明細書の記載要件の厳格化」(Part F-IV.4.3(iii))に関する改訂内容について

1. 改訂の要旨

E P Oの特許実務では、従前より、クレームに記載の発明と明細書の記載との不一致を避けるために、明細書の実施形態の一部が、減縮補正により独立クレームの範囲外になった場合、明細書の実施形態の範囲を補正後のクレームの範囲に一致させることが求められており、クレームの範囲から外れた実施形態を「参考例」等を書き換えることで対応していました。

今回改訂されたガイドラインでは、「独立クレームによってカバーされなくなった実施形態は、これらの実施形態が補正後のクレームの特定の側面(specific aspects)を強調するために有用であると合理的にみなされない限り明細書から削除しなければならない」と明記されています。

また、実施形態の削除に際しては、「発明(invention)」を「開示(disclosure)」に、「実施形態(embodiment)」を「例(example)」や「側面(aspect)」に置き換えるだけでは不十分であり、クレームに包含されない主題を削除するか、当該主題がクレームされた発明に包含され

ないことを明記する必要があると規定されています。

2. 改訂内容の詳細

改訂後のPart F-IV, 4.3(iii)は、改訂前の規定に大幅な修正（追加および削除）が加えられて、以下の6つのパラグラフにより構成されています。

(1) 1つ目および2つ目パラグラフ

新たに次の記載が追加されました。

「明細書の一部が、クレームの文言によって包含されない又はクレームの補正によりクレームの文言に包含されなくなった発明を実施する方法を開示しているという印象を、読み手に与える場合、これらの部分は、保護の範囲に疑問を投げ掛け、その結果、クレームを不明確なもの又はサポートされていないもの等（EPC第84条）にすることが多い。当該明細書は、クレームと明細書との間の不一致を避けるために、クレームに適合されなければならない。」（1つ目のパラグラフ）

「独立クレームによってカバーされなくなった明細書における実施の形態は、これらの実施の形態が補正後のクレームの特定の側面を強調するために有用であると合理的に見なされない限り、削除されなければならない。」（2つ目のパラグラフ）

(2) 3つ目のパラグラフ

3つ目のパラグラフでは、改訂前のPart F-IV, 4.3(iii)に記載されていた、クレームと明細書との不一致を修正可能な事例について、上記2つのパラグラフの改訂に関連し、以下のように修正されています。

まず、改訂前のPart F-IV, 4.3(iii)の記載が、「例えば、クレームが電気モーターを使用する車両に限定するように補正されているにもかかわらず、明細書および図面に記載の実施形態の1つが電気モーターではなく燃焼機関(combustion engine)を使用する場合、明細書および図面から燃焼機関を有する実施形態を削除することによって、不一致を修正することができる。」と修正され、さらに次の記載が追加されています。

『あるいはその代わりに、この実施形態は、クレームされた発明によってカバーされていないものであると明確に記されなければならない。「添付のクレームに該当しない実施形態は、単に本発明を理解するのに適した例として見なされるべきである」などの概括的な記述を、明細書の記載のどの部分がカバーされていないかを示さずに使用するだけでは不十分である。』

(3) 4つ目～6つ目のパラグラフ

以下の記載がさらに追加されています。

「さらに、「発明(invention)」という文言を「開示(disclosure)」に変更する、および/または「実施形態(embodiment)」という文言を「例(example)」、「局面(aspect)」などに変更するだけでは、明細書のこの部分がクレームされた発明の範囲に含まれないことを明確に述べるのに十分ではない。明細書のこの部分がクレームされた発明の一部を述べたものではないことを、明示的に記載する必要がある。」（4つ目のパラグラフ）

「同様に、明細書に記載の、クレームされた発明から除外される主題は、明細書から削除するか、クレームされた発明に従わないことを目立つように記す必要がある(needs to be prominently marked as)。」（5つ目のパラグラフ）

この修正に関連して、修正前のPart F-IV, 4.3(iii)に含まれていた、次の「ただし書き」が削除されています。

「ただし、クレームで包含されていない明細書及び/又は図面における例が、その発明の実施態様としてではなく、背景技術又はその発明を理解するため有用な実施例として表現されている場合は、その実施例を残すことは認められる。」

Part F-IV, 4.3(iii)の末尾に、6つ目のパラグラフとして、次の記載がさらに追加されています。

『さらに、独立クレームに記載の特徴は、明細書において、「好ましくは(preferably)」、「

……であってもよい(may)」または「任意に(optionally)」などの用語を使用して、任意選択的であることを表現してはならない。明細書において、そのような用語が独立クレームに記載の特徴に先行して存在する場合、そのような用語を削除するように補正しなければならない。』(6つ目のパラグラフ)

3. 実務上の留意点

このような厳格な基準が実際にどのように適用されるかは、今後の運用状況を見て判断する必要がありますが、クレームの減縮補正を行なう場合特に、明細書の補正に関して在外代理人の作業量が増え、代理人費用の増加を来すのではないかと懸念されます。

また、明細書に記載の実施形態がクレームに包含されるかどうかの判断について、誤った判断により明細書の補正(実施形態の削除等)がされると、重要な実施形態がクレームされた発明の保護範囲から排除されて、権利行使に際して障害となる恐れがあります。

したがって、特に、クレームに記載の発明と、明細書、図面により開示された実施形態との対応関係の把握が容易ではない案件の場合、クレームの保護範囲に対応させるための明細書の補正に際しては、在外代理人による正しい判断をサポートする応答指示を提供するように心掛けるとともに、在外代理人の補正書のドラフトについて、出願人あるいは発明者サイドで、これまで以上に入念にチェックすることが好ましいと思われれます。

[情報元] 2021年3月版改訂審査基準(EPOウェブサイト)
欧州知的財産ニュース、2021年1-2月号(JETROデュッセルドルフ事務所)
[担当] 深見特許事務所 野田 久登

2. (米国) CAFC は、ウェブサイトを開覧して文献を見つけることができればそれは公衆が利用可能であると判断しました。また CAFC は、PTAB が特定の拒絶理由を事前に通知することなく職権でクレームを無効にできないと判示しました。

M&K Holdings, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case No.20-1160 (Fed. Cir. 2021年2月1日)(Bryson, J.)

1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所(the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)は、ウェブサイト上の文書の閲覧を容易にすることは先行技術文献への公衆のアクセス可能性をサポートするのに十分であると判断しました。

CAFC は一方で、特定の法的根拠が事前に通知されていなければ特許審判部(the Patent Trial and Appeal Board: PTAB)がクレームを米国特許法第102条により新規性を阻害されているとして職権で無効にすることはできない、と判断しました。

CAFC は一部を取り消して差し戻す判決を下しました。

2. 事件の経緯

① 事件の発端

M&K Holdings (以下、M&K) は特許侵害で Samsung Electronics (以下、Samsung) を訴え、Samsung はこれに応じて、侵害が主張された M&K の特許のすべてのクレームを自明なものとして取り消すことを求める当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR)の申立を提出しました。

② 本件特許の内容

この特許は、ビデオ期間にわたって「現在のブロックの動きを推定するために参照画像を用いる」場合に、定量化のために動きベクトルを使用して「インター予測モードで動画をデコードする」ことによりビデオファイルを圧縮する効率的な方法に向けられたものであります。

③ IPR における Samsung の申立内容

Samsung の申立は、高効率ビデオコーディング (High-Efficiency Video Coding: HEVC) の業界標準を確立した、ビデオコーディングに関する共同コラボチーム (the Joint Collaborative Team on Video Coding: JCT-VC) に関連して作成された引用文献に依拠していました。3つの先行技術文献はすべて、特許性判断の基準となる日付の前に JCT-VC のウェブサイトにはアップロードされていました。

④ PTAB の判断

PTAB は特許のすべてのクレームを特許性のないものと判断しました。その後、M&K はこの決定に対して CAFC に上訴しました。PTAB が米国特許法第 102 条に基づく先行技術の刊行物として適格ではない引用文献に依拠したこと、およびクレーム 3 に関して IPR の申立がそのクレームの自明性についてのみ主張しているときに PTAB がクレーム 3 は新規性を有しないと判断したこと、によって PTAB は誤りを犯したと M&K は主張しました。

3. CAFC の判断

(1) 公衆のアクセス可能性と刊行物

M&K は、当業者が合理的な注意力を発揮することによっては 3つの先行技術文献のうち 2つの存在場所を特定することができなかつたであろうから、これらの引用文献が公衆にアクセス可能であったという PTAB の判断は誤りであった、と主張しました。具体的には、M&K は、JCT-VC のウェブサイトの構造と検索機能は、たとえユーザーがたまたまウェブサイトのミーティングページを見た場合でもユーザーがコンテンツでドキュメントを検索することができず、日付、タイトル、および番号でしかドキュメントを検索できないことを意味した、と主張しました。

すなわち、JCT-VC のウェブサイトの構造と検索機能では、ドキュメントにアクセスするためには JCT-VC のランディングページを見て、「すべてのミーティング」リンクをクリックし、そして特定のミーティングを選択する必要がありますが、「すべてのミーティング」ラベルにはドキュメントのリポジトリが含まれていることの説明がなく、ランディングページまたは「すべてのミーティング」ページに検索機能はありませんでした。

CAFC はこのような M&K の主張に同意せず、公衆のアクセス可能性のためにはウェブサイトのランディングページが検索機能を持つ必要がないことを説明しました。CAFC は一方で、「JCT-VC の名声を考えると、決定的な争点は、JCT-VC のウェブサイトに関心のあるユーザーが合理的な注意力を発揮して引用文献の場所を見つけることができたかどうかである」と説明しました。CAFC は、関心のあるユーザーがそうすることができたであろうことを実質的な証拠が裏付けたことに同意しました。

ウェブサイトがそれ自身をドキュメントのリポジトリとして記述しているかどうかに関係なく、CAFC は、JCT-VC のウェブサイトを開覧する当業者であれば、メンバーのミーティングおよびコミュニケーションを通じて HEVC 標準を開発するという JCT-VC の目的に役立つようにそのウェブサイトが構成されていることを理解するであろうと述べました。したがって、JCT-VC のウェブサイトを開覧する当業者は、ドキュメントがミーティングページの下でホストされていることを認識していたであろうし、そしてミーティングページに移動し、それらのページでドキュメントを検索し、そして検索が完了するまで見て回るであろうことを知っていたはずで

CAFC は、サイトが完全なコンテンツ検索機能を欠いているという M&K の主張を軽くあしらいました。Blue Calypso 事件 (Blue Calypso, LLC v. Groupon, Inc., 815 F.3d 1331, 1348 (Fed. Cir. 2016)) によりますと、公衆のアクセス可能性に関連する要素は、リポジトリがそのドキュメントにインデックスを付けるか、さもなければ主題ごとにそのドキュメントを分類するかということです。ここでは、JCT-VC のウェブサイトのミーティングページ上のドキュメントは、そのタイトル検索機能のために、そして問題の引用文献が記述的なタイトルを有しているために、主題ごとに効果的にインデックスが付されていました。したがって、CAFC は、引用文献が公衆にアクセス可能であると PTAB が正しく判断したことに同意しました。別の CAFC の事件である In re Lister 事件 (583 F.3d 1307, 1314-17 (Fed. Cir. 2009)) では、CAFC は、ユーザーが「文献のタイトルのキーワード検索を実行できたが、全文検索は実行できなかった」インターネットデータベースに文献が投稿された日付の時点で、記述的なタイトルの文献は公衆にアクセス可能であった、と結論付けました。

CAFC はさらに、M&K のいくつかの主張に対して、Samsung は以下のことを示すことを要求されない、と述べました。

1) M&K は、関心を持った当業者がどの程度 JCT-VC のウェブサイトにアクセスしたかに関する証拠を Samsung が示していないと主張しましたが、CAFC は、関心を持った当業者が実際にウェブサイト上の先行技術にアクセスしたことを示す必要はないと判示しました (Infobridge 事件 (Samsung Elecs. Co. v. Infobridge Pte. Ltd., 929 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019)) によると、「公衆の特定のメンバーが実際に情報を受け取ったことを示す必要はない」とされた)。

2) M&K は、引用文献の内容は開発ミーティングにおいて議論された後に JCT-VC のウェブサイトにアップロードされたという事実は関心を持った当業者によるアクセスを減じると主張しましたが、CAFC は、引用文献がその内容が開発ミーティングにおいて JCT-VC グループに提示される前にアップロードされたことを示す必要はないと判示しました (MIT 事件 (Mass. Inst. of Tech. v. AB Fortia, 774 F.2d 1108 (Fed. Cir. 1985)) によると、「文献は口頭で提示され、およびその後の制限なしに、要求に応じてコピーが配布された」とされた)。

3) M&K は、JCT-VC のミーティングにおける引用文献の口頭での提示が本件の自明性の争点に関連する実質的な情報を開示したことを示す証拠がないと主張しましたが、CAFC は、口頭での提示がこの事件の状況における Samsung の自明性の理論に関連する正確な情報を開示したことを示す必要はないと判示しました。

(2) 新規性対自明性

M&K は、クレーム 3 に関する PTAB の決定 (どちらの当事者からも申し立てられておらずかつ PTAB の最終的な書面による決定まで開示されなかったクレームの解釈に基づいていた) は、M&K が通知を受ける機会を奪った、と主張しました。Samsung は、クレームの新規性を阻害する引例はまたそのクレームを自明にするものなので、PTAB の分析はクレーム 3 を無効にするためのより簡単な方法であり、かつ Samsung の自明性に関する理論にとって本質的なものであると反論しました。Samsung はまた、M&K は、クレーム 3 を無効にするために PTAB が使用した先行技術の通知を受けていたため、クレーム 3 が特許性を持たないことに関連する理由の通知を拒否されたものではなかった、と主張しました。

CAFC はこれに同意せず、PTAB がクレーム 3 の新規性が阻害されていると判断したときに、PTAB は Samsung の申立に記載された無効理論から容認できないほど逸脱した、と結論付けました。行政手続法 (the Administrative Procedure Act: APA) に基づき、IPR の手続などの正式な判決において、PTAB は「特許権者に対して『主張された事実および法律の問題』を適時に通知し、そして「すべての利害関係者に事実および反論を検討し提出する機会を与える」必要があります。たとえば、Arthrex 事件 (Arthrex,

Inc. v. Smith & Nephew, Inc., 935 F.3d 1319, 1328 (Fed. Cir. 2019)) において、裁判所は、「審判部が、申立または機関の決定によって提示された証拠および理論から著しく逸脱し、不当な驚きを生み出した」かどうかを検討しました。

ここで、M&K は、クレーム 3 に対して主張された自明性の組み合わせを考慮して、クレーム 3 を無効にするために使用される先行技術を認識していましたが、PTAB が単一の引例ですべての限定の開示を見つける可能性があることは通知されていませんでした。したがって、CAFC は、PTAB の行為が著しく逸脱しているものと判定しました。

CAFC はこの状況を EmeraChem 事件 (EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1348 (Fed. Cir. 2017)) になぞらえました。その事件では、特定のクレームに関して、一般的に関連があると主張されただけで申立人が実質的に依拠していない引例に基づいて審判部がクレームを無効にしたときに APA に違反したと見なされました。具体的には、CAFC は、PTAB による新規性阻害の判定が Samsung の自明性の理論に固有のものではないと見なただけでなく、Samsung の自明性に関する立場が PTAB の新規性の結論と矛盾していると見なしました。特に、Samsung の申立ては、主要な先行技術文献がクレーム 3 の「所定のブロック」の限定を開示していないことを明示的に述べており、その開示の欠如の代わりとして自明性を主張しました。手続中のどの時点においても、Samsung は PTAB が採用した特定のクレーム解釈および新規性の理論を主張もせず開示もしませんでした。

5. 実務上の注目点

標準ベースのワーキンググループは、インデックス作成、検索機能の提供、およびドキュメントリポジトリの記述的なタイトルの使用から特に恩恵を受ける可能性があります。このようなかなりありふれたウェブサイトのファイル検索ツールは、将来の特許クレームに対して教示内容の公衆の利用可能性を示すための決定的な違いになる可能性があります。

必要に応じて、実務家は、AIA (America Invents Act) の下での申立において、より広い範囲の議論をカバーするための選択肢として自明性を主張できる場合など、新規性および自明性の両方を含めて主張する必要があります。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 11, 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (米国) 権利化手続中になされた矛盾する陳述は不明確さにつながる

Infinity Computer Products, Inc. v. Oki Data Americas, Inc., Case No.20-1189 (Fed. Cir.2021年2月10日) (Prost, C.J.)

1. 事件の概要

コンピュータ端末とファックス機との間の接続を定義するための「パッシブリンク (passive link)」という用語の使用が特許クレームを不明確にするかどうかを決定するに際して、連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、手続き中に特許権者によってなされた矛盾する主張に基づいて特許が無効であるとした地方裁判所の認定を支持しました。

2. 本件特許の概要

Infinity は、パーソナルコンピュータをファクシミリ機とインターフェースさせて、

ファクシミリ機をパーソナルコンピュータ用のスキャナまたはプリンタとして使用できるようにするための回路を提供することに向けられた特許を所有しています。この特許は、非常に単純化された設計でかつ低コストの回路を使用することにより、スキャナまたはプリンタのすべての目的を単純で直接的な方法で達成しようとしています。特許クレームは、この機能が「ファクシミリ機とコンピュータとの間のパッシブリンクを介した双方向の直接接続を通じて」達成されると規定しています。Infinity は地方裁判所において Oki に対して特許侵害を主張しました。

3. 事件の経緯

(1) 権利化手続

「パッシブリンク」という用語は、特許明細書には記載されていません。Infinity は、Perkins の先行技術特許に基づく拒絶を克服するために、権利化手続中にこの用語を導入しました。権利化手続中、Infinity は、クレームされた発明は Perkins とは異なって、介在する回路を使用せずにファクシミリ機とコンピュータとの間で信号を中断することなく転送できる、と主張しましたが成功しませんでした。Infinity は、審査官との間で何度も補正と応答を繰り返した結果、やっと Perkins に基づく拒絶を克服することができましたが、そのためには、発明は「ファクシミリ機とコンピュータとの間にパッシブリンクを形成し、したがって Perkins が必要とするような介在する装置を何ら必要としない」と主張しました。Perkins はモデムを使用しておりましたが、Infinity はこのモデムを、コンピュータ内部の「介在する装置」として特徴付けました。Infinity は、モデムは「データがコンピュータの I/O バスに送信される前にデータを処理する、コンピュータの周辺機器と見なされるべきである」と主張し、コンピュータの I/O バスにおいて「パッシブリンク」の境界を効果的に描画しました。

(2) 査定系再審査

特許許可後に、特許は 3 つの査定系再審査手続の対象となりました。この特許は親出願の一部継続であり、再審査手続で主張された先行技術引例を克服するために、Infinity は、クレームされた「パッシブリンク」要素は、先行する親出願の優先日の利益を享受する権利があると主張しました。Infinity は特に、「ファックス機 30 と PC コンピュータ 40 との間のデータ通信における RJ11 電話ケーブルおよびその使用」に関する特許の記載は、「パッシブリンク」の定義に適合していると述べました。そう主張するに際して、Infinity は、コンピュータ内部のファックスモデム回路を開示した親出願明細書のいくつかの図面を指し示し、I/O バスの前のコンピュータの外部ポートにおいて「パッシブリンク」の境界を効果的に描画しました。

(3) 地方裁判所（一審）

地方裁判所は、「パッシブリンク」の境界に不一致があると判断しました。これは「パッシブリンク」の境界は、権利化手続中はコンピューターの I/O バスにおけるものとして定義されていたのに対し、査定系再審査中はコンピューターの外部ポート、すなわち I/O バスの上流の回路におけるものとして定義されていたためです。この不一致に基づいて、地方裁判所は、一方がどこで終わり他方がどこから始まるかは合理的に定かではないと述べて、「パッシブリンク」および「コンピュータ」という用語の不明確性に基づいて特許の無効の最終判決を下しました。Infinity は CAFC に上訴しました。

4. CAFC の判断

CAFC は、地裁の不明確性の認定を肯定し、さらに本件を、Teva Pharms. v. Sandoz. 事件 (Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1341 (Fed. Cir. 2015)) における先例の認定になぞらえました。Teva 事件において、裁判所は、「分子量」が 3 つの異なる方法のどれで計算できるかについてクレームの文言と明細書が何も記載していなかったため、「分子量」という用語は不明確であると認定しました。当事者は、

結果として得られる分子量が、使用される方法に応じて実質的に異なる可能性があることに同意しました。権利化手続中の2つの別々の時点で、特許権者は、2つの別々の拒絶を克服するために、異なる方法論を使用して用語を定義しました。裁判所は Teva 事件において、権利化手続中になされた一貫性のない陳述が、「分子量」という用語が不明確であるというその判断をサポートするものである、と認定しました。

CAFC は、Teva 事件の事実が本件と類似していることを認めました。どちらの場合も、クレームと明細書は問題の用語を明確に定義していませんでした。さらに、審査経過の中で、特許権者は用語の定義に関して相反する陳述をしました。したがって、CAFC は不明確と地裁の認定を肯定しました。

5. 実務上の注目点

CAFC はまた、不明確性の判断のために、内部記録 (intrinsic records) と外部記録 (extrinsic records) とを区別することの重要性を強調しました。Infinity は、地方裁判所の手続き中に「反論されなかった専門家証言」を導入し、「パッシブリンク」という用語は構造を必要としないか、または「PC とファクシミリ機との間の途切れのない直接接続の経路に沿った処理要素または何らかのアクティブな構成要素によって、介入する装置や信号の遮断なしにデータがそこを転送される『リンク』として」解釈されるべきであると主張しました。CAFC は、提案された定義は「役に立たない」と指摘するとともに、地裁が専門家の証言を信用できないとしたことは適正であるとししました。なぜなら、Infinity の矛盾した立場は特許の記録から明らかであったからです。したがって、地方裁判所は、外部証拠の必要性を認めなかったものであり、CAFC も同じ立場です。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 18, 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

4. (欧州) EPO の確立された "all applicants" approach により、米国仮出願に基づく優先権の有効性が否定され、特許が無効とされた EPO 審判部審決(T407/15)

I. 本件の背景

ウェスタンオンタリオ大学は、欧州特許出願(EP2252901A)を拒絶するという EPO の決定に対して審判を請求しました。この出願は、PCT 出願から移行されたものであり、その PCT 出願は、当該 PCT 出願の出願人ではない出願人・発明者 (applicant-inventor) によって出願された2件の米国仮出願に基づいて優先権を主張していました。

審判手続中に、審判部は、優先日と出願日との間に発明者によって公開された文献を特定しました。その文献は、本願のクレームに記載の主題に特に関連性があると判断され、その結果、優先権主張の有効性の有無が、クレームされた発明の特許性に関連するようになりました。

II. 本件審決の概要

1. EPC 第 87 条(1)の規定、および EPO の実務について

EPC 第 87 条(1)は、「次の何れかの国において又は何れかの国について、正規に特許出願、実用新案出願又は実用新案証の出願をした者又はその承継人は、同一の発明について欧州特許出願をすることについては、最初の出願の日から 12 月の期間中優先権を

有する。」と規定しています。この条文の英語版は、以下のようになっています。

"Any person who has duly filed ….. an application for a patent, ….. or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority" (一部省略)

この条文は、パリ条約第4条A(1)と実質的に同じ内容です。英語版の"any person"の

"any"の解釈が、本件審決で適用された"all applicants" approachに関連しますが、日本の特許庁のホームページに掲載されたEPC第87条(1)およびパリ条約第4条A(1)のいずれの日本語訳文においても、"any"の意味が明確には表れていません。

確立されたEPOの実務によれば、優先権の基礎となる出願のすべての出願人、またはその承継人は、有効な優先権主張のために後の出願の出願人でなければなりません。このEPOの実務("all applicants" approach)は、CRISPR-Cas9特許(EP2771468B)に関する審判部の2010年1月17日の審決(T844/18)において、確認的に維持されています。(以下の項目IIIにおいて、その審決の概要を説明します。)

さらに、優先権を主張する権利の移転は、後の出願の出願日より前に行われている必要があります。他の国、地域(other jurisdictions)では、優先権の譲渡が後の出願の出願日より後に行われた場合に、その有効性が遡及的に認められていますが、EPOでは、そのような遡及的譲渡は認めていません。

2. 審判部の判断

本件の場合、米国の各仮出願は、ウェスタンオンタリオ大学が譲受人であることを、それぞれの出願日に(したがって、PCT出願日の前に)明記していました。ただし、譲渡の具体的内容についてそれ以上は言及されていません。

審判部は、これでは先の出願に基づいて優先権を主張する権利の有効な移転を立証する十分な証拠ではないと判断しました。その理由として審判部は、「この判断は、最初の出願が、その出願の出願人としての権利と優先権という2つの異なる独立した権利を生じさせるという事実に基づいている。優先権書類は、特許を受ける権利の譲渡の証拠を提供しているが、先の出願に基づく優先権について何も言及していない。」と述べています。

EPCとパリ条約は、優先権の有効な譲渡に関する要件を正式には規定していません。ただし、優先権主張の有効性が問われる場合、出願人/特許権者が権利の継承を立証する責任を負うことがEPOの実務慣行として確立されています。このような実務慣行に基づいて、ウェスタンオンタリオ大学は、先の米国の仮出願から優先権を主張する権利があるという証拠を提供するよう求められました。

しかしながら、ウェスタンオンタリオ大学は、そのような証拠を提出することができませんでした。その結果、審判部は、出願には優先権が認められないとの決定を下し、仮出願の出願日と欧州特許出願の出願日(PCT出願日)との間の公知文献の開示を考慮して、クレームに記載の発明は進歩性がないと結論付けました。

III. EPOの"all applicants" approach を維持した CRISPR-Cas9 特許に関する審決(T844/18)の概要

欧州特許(EP2771468B)は、その出願時に多くの米国仮出願に基づいて優先権を主張しており、それらの仮出願のうち最初の2件が、後のPCT出願の出願人ではない出願人—発明者(applicant-inventor)を含んでいました。彼の優先権を主張する権利の移転については、後の出願が出願される前には行なわれていませんでした。その結果、EPOの異議部は、当該特許は、上記2件の米国仮出願に基づいて優先権を主張する権利を有さず、先の出願と後の出願との間の公知文献により新規性が阻害されるため、当該特許は取り消されるとの異議決定を下しました。

当該異議決定に対して請求された審判において審判請求人は、審判部に対して次の3

つの質問をしています。

(1) EPOは優先権の有効性を判断すべきか。

(2) EPC 87条(1)の"any person"はどのように解釈されるか。

(3) 先の出願が出願される国の国内法(本件の場合には米国内法)はEPC 87条(1)の"any person"の解釈を左右する(govern)か。

これらの質問に答える形で、審判部は次の見解を示しています。

上記質問(1)に対して：EPOは優先権の主張が有効かどうかを判断する権利および義務を有する。

上記質問(2)に対して：EPC 87条(1)の"any person"という表現は、優先権の基礎となる先の出願の出願人のすべて、またはその承継人が、後の出願の出願人であることが必要である。

上記質問(3)に対して："any person"を規定している法はパリ条約であり、先の出願国の国内法の規定にかかわらず、上記2の判断から外れる(deviate)ものではない。(すなわち、先の出願を出願する国の国内法(本審決の場合には米国内法)により、"any person"の意味が左右されるものではない。)

IV. 実務上の留意点

後の出願について特許権を得るためには、先の出願に基づいて優先権を主張する権利を、後の出願の出願日より前から、後の出願の出願人(applicants/proprietor)が有していたことを証明する必要性が生じる可能性があります。よって、先の出願の出願人のすべてが後の出願に記載されていない場合、先の出願の出願人から後の出願の出願人への優先権の移転に明確に言及した譲渡証書を作成しておくことが、好ましいと思われます。

[情報元] D Young & Co Patent Newsletter No.81 February 2021 "Priority right-Prove it or lose it"

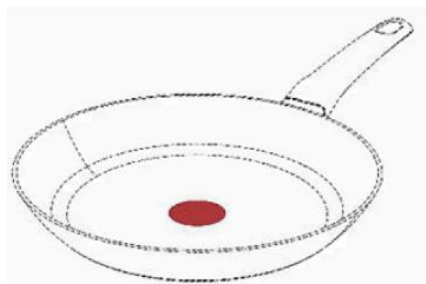
D Young & Co Patent Newsletter No.80 December 2020 "CRISPR patent appeal decision: EPO maintains "all applicants" approach to priority"

本件 EPO 審判部審決(T407/15)および関連審決(T844/18)原文

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

5. (商標・英国) "赤い丸印"を有するフライパンは商業的出所 (commercial origin) を示すか

Tefal社は、英国において第21類「フライパン及びその関連商品」について下記の商標を出願し、獲得識別力の主張を行いました。本願は拒絶されました。



Tefal社は2000年以降4,200万台以上のフライパンを販売し、純売上高は3億4,000

万ユーロ（約 444 億円）を超えています。また、過去 10 年間、英国での広告に 2,000 万ポンド（約 30 億円）以上を費やし、赤い丸印を付した商品は主要なメディアでも紹介されていました。さらに、英国内の 400 人を対象にしたアンケートでは、60.25%の回答者が赤い丸印から Tefal 社を思い浮かべるとの結果であり、競合の多い市場では統計的に有意といえる結果でした。

しかしながら、審査官は、これらの証拠からでは赤い丸印が出所識別標識として認識されているとは認められないと判断しました。特に、上記アンケートは、判例法が要求する商標としての実体的な認知を問うものではなく、調理器具分野の大手企業に対する認知と連想を示すに過ぎないと評価されたようです。また、審査官は赤い丸印が鍋の温度に応じて変化する熱表示部であり、技術的機能と切り離すことができない点を指摘しており、この点も否定的な評価がなされています。

獲得識別力を証明することは、需要者に認知されている著名な商標であっても困難な作業といえます。獲得識別力を証明するためには、需要者が標章から特定の企業を連想するだけでなく、商業的出所を識別するのに需要者がどれだけその標章に依拠しているかに焦点を当てた証拠を提出する必要があるといえます。

[情報元] D Young & Co Trademark Newsletter No.115 March 2021

[担当] 深見特許事務所 原 智典

6. (中国・商標) 類似群が異なる商品間に類似性が認められるとして無効とされた事例

アイコン (ICON) 社は世界的に有名なフィットネス機器のブランドであり、iFIT はアイコン社傘下のサブブランドで、主にフィットネス製品に付随するスマートトレーニングシステムやスマートウェアラブル機器などに用いられています。アイコン社は、商標「iFIT」について、第 28 類の商品「トレーニング機器」、「フィットネスジム機器」などを指定した商標登録を有しています。

アイコン社は、第三者である曹某が有する第 28 類の商品「知育玩具、スポーツ用ボール、リハビリ機器、フィットネス機器、加圧機器、トレーニング機器、スポーツ機器、ランニング補助機器、登山用具、合成樹脂舗装トラック」を指定した商標「ifitfun」の商標登録に対して、上記商標「iFIT」の商標登録を引用して無効審判を請求しました。

国家知識産権局は審査の結果、曹某の商標登録について、その指定商品中、引用商標と同一の類似群に属する「トレーニング機器、リハビリ機器、フィットネス機器、加圧機器」の登録を無効とし、同一の類似群には属さないその他の商品「知育玩具、スポーツ用ボール、スポーツ機器、ランニング補助機器、登山用具、合成樹脂舗装トラック」の登録を維持するとの審決を発しました。アイコン社は、この審決に対し、取消訴訟を提起しました。

北京知識産権法院は審理の結果、判決において次のように認定しました。

「係争商標の使用が認められた「知育玩具、スポーツ用ボール、スポーツ機器、ランニング補助機器、登山用具、合成樹脂舗装トラック」商品は、引用商標が使用を認められた関連商品と「類似商品・サービス区分表」上の類似群が異なるが、機能・用途、販売経路、消費対象などの面で一定の重複性または比較的強い関連性があり、同一または類似の商品を構成する。また、第三者による係争商標の登録行為は主観的に善意とはいわなく、かつ原告およびその製品の知名度、引用商標の識別性を考慮すると、関連する公衆に係争商標の商品の出所について誤認または混同を生じさせやすい。従って、係争商標は引用商標と同一または類似商品に照らし類似商標を構成し、商標法第 30 条、第

31 条の規定に違反する。法に基づき無効とすべきであり、審判被請求人に対する裁定を取り消すとともに、国家知識産権局に改めて裁定を下すよう命じる。」

商標登録の可否や商標権の権利範囲を審理する案件では通常、「商標登録用商品・サービス国際分類表」、「類似商品・サービス区分表」を参考にして商品またはサービスの類否が判断されます。しかし、商品およびサービスの項目は頻繁に更新されることから、商品またはサービスの類否の判定もそれにしたがって調整されます。商標登録の無効審決取消訴訟では、具体的な取引実情を踏まえ、事案ごとに個別に審理されます。本判決では商品自体の特徴、係争商標の登録者の主観的意図、実際の使用状況、混同の可能性など踏まえて総合的に判断されました。本事案は、同様の案件の参考になるものと思われれます。

[情報元] 北京集佳知識産権代理有限公司 中国知財情報 |28 January 2021
[担当] 深見特許事務所 藤川 順

7. (米国) CAFC は、「モジュール」というクレームの要素をサポートするためには対応する構造が必要であると判示しました。

Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case Nos. 20-1646, -1656
(Fed. Cir. 2021 年 3 月 2 日)

1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、クレームの要素が米国特許法第 112 条第 6 項の規定を発動するかどうかを判断するに際して、「モジュール (module)」という用語は非構造的な用語であり、米国特許法第 112 条第 2 項に基づく不明確性による拒絶を回避するためには特許明細書に十分な対応する構造が開示されることが必要である、と結論付けました。

2. 事件の経緯

(1) 発明の内容

Rain は、ネットワークを介してユーザー端末にソフトウェアアプリケーションパッケージを配信する方法に関する特許 (米国特許第 9,805,349 号) を侵害したとして Samsung を提訴しました。問題となっているクレームには、「前記 1 つまたは複数のソフトウェアアプリケーションパッケージのアクセスを制御するように構成されたユーザー識別モジュール (user identification module configured to control access of said one or more software application packages)」と記載された要素が含まれていました。

(2) 地方裁判所の判断

一審の地方裁判所 (マサチューセッツ州連邦地方裁判所) は、「ユーザー識別モジュール」は米国特許法第 112 条第 6 項の対象となるミーンズプラスファンクション (means-plus-function) の用語であると判断しましたが、明細書は用語が不明確にならないような十分に対応する構造を開示していると判断しました。地方裁判所はクレームは不明瞭として無効になることはないが、一方で侵害もされていないと判示しました。

Rain は非侵害の判決について CAFC に上訴しました。

3. CAFC の判断

CAFC は新たに検討し直して、クレームの文言が米国特許法第 112 条第 6 項の規定を発動したかどうかを最初に取り上げました。CAFC は、第 6 項の規定は「ミーンズ (means)」という文言を欠くクレームには適用されないという反駁可能な推定がある

ものの、「モジュール」は構造を示すものではなく、「ミーンズ」のよく知られた代替物である、ということに着目しました。「ユーザー識別」という修飾語を含む他のどのようなクレーム文言もこの「モジュール」という用語に構造性を与えるものではありません。クレーム解釈の目的でも、明細書は、クレームされたユーザー識別モジュールに対して何ら構造性を与えていません。

Rain は、権利化手続中の補正および審査官の議論は十分な構造性の証拠であること、および、審査官が注目したように、ミーンズプラスファンクションの用語は方法クレーム内に取り込むことはできないこと、を主張しました。CAFC は、ミーンズプラスファンクションクレームの要素を方法ステップ内に取り入れることはできないという審査官の陳述は、法律の問題として単に不正確であると指摘し、Rain の主張に同意しませんでした。このように、CAFC は、「ユーザー識別モジュール」は、ミーンズプラスファンクションクレームの用語であると認定しました。

CAFC は、Williamson v. Citrix Online 事件の 2015 年の大法廷判決 (Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1346 (Fed. Cir. 2015)) を引用して、米国特許法第 112 条第 6 項に基づく用語の解釈に目を転じ、ほんの数週間前に Synchronoss Technologies v. Dropbox 事件 (Synchronoss Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc., Nos. 2019-2196, 2019-2199, slip op. at 15 (Fed. Cir. Feb. 12, 2021)) で使用したのと同じ 2 段階のプロセスを適用しました。ⁱ

CAFC はこの 2 段階プロセスを適用して、最初のステップでは、機能が「ユーザーがサブスクリプションを持っているソフトウェアパッケージ・・・へのアクセスを制御すること」であるという地方裁判所の争われていない認定を単に使用しました。2 番目のステップでは、CAFC は明細書における対応する構造を特定しようとしていました。ここで CAFC は、明細書における構造は明確なリンクまたは関連がある場合にのみ対応すること、および、機能が汎用コンピューターによって実行される場合には明細書は実際のアルゴリズムも開示する必要があること、に留意しました。

CAFC は、ストレージデバイスの開示が十分な構造を提供しているとの地方裁判所の認定に誤りがあると結論付け、そのようなデバイスは、特殊なソフトウェア (アルゴリズム) なしではアクセス制御機能を実行できない汎用コンピューターにすぎないと説明しました。Rain の特許明細書はそのようなアルゴリズムを開示しておらず、それなしでは「ユーザー識別モジュール」は十分な構造を欠いていました。したがって、CAFC は、クレームの要素が不明確であると判断し、本件特許の主張されているクレームは無効ではないとする一審の判断を覆し、Rain の控訴を棄却しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | March 11, 2021
Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case Nos. 20-1646, -1656
(Fed. Cir. 2021 年 3 月 2 日) 判決原文
[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

¹ 弊所の「外国知財情報レポート 2021-3 月」の「8.CAFC は、クラウドストレージの 3 件の特許クレームについて、不明瞭なため無効であるかまたは非侵害であると判断した」をご参照ください。

8. (米国) CAFC は、投資の完全な回収は衡平法上の中用権の妨げにはならないと判示しました。

John Bean Technologies Corp. v. Morris & Associates, Inc., Case No. 20-1090, -1148
(Fed. Cir. 2021年2月19日)

1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、地方裁判所による衡平法上の中用権 (equitable intervening right) に関する略式判決 (summary judgment) を支持し、特許の再審査中に実質的かつ大幅に変更された特許クレームを本来であれば侵害したであろう活動に対する責任から被疑侵害者を保護しました。

2. 事件の経緯

(1) 事件の発端

John Bean とその唯一の国内競争相手である Morris は、家禽を処理するための冷却装置を製造しています。John Bean はその顧客に対して、Morris の競合する冷却装置が John Bean の特許 (米国特許第 6,397,622 号) を侵害していると伝えました。Morris は John Bean に書簡を送り、そのような侵害の主張をやめるように要求するとともに、その書簡においてこの特許を無効にできると Morris が考えている先行技術を特定しました。結局 John Bean は Morris の要求書簡に応答することなく、そして Morris は競合する家禽用冷却装置の製造と販売を続けました。

(2) 査定系再審査の請求

11年後、John Bean はその特許について査定系再審査 (ex-parte re-examination) を請求しました。再審査手続中に、John Bean の特許の元のクレームは実質的かつ大幅に補正されました。

(3) 地方裁判所の判断

再審査証明書 (reexamination certificate) が発行された後、John Bean は Morris を侵害で訴えました。2016年、地方裁判所 (アーカンソー州東部地区連邦地方裁判所) は、衡平法上の禁反言の積極的抗弁に関する略式判決を求める Morris の申立てを認めました。John Bean は CAFC に控訴しました。

(4) CAFC の判断

CAFC は控訴審において、John Bean によって回答されなかった Morris からの要求書簡は当該特許の元のクレームのみに関連するものであり、後に提起された訴訟において Morris が侵害したとして訴えられた変更された新しいクレームには関連していないため、衡平法上の禁反言は適用されないと判示し、地方裁判所の判断を覆して差し戻しました。

(5) 地方裁判所 (差し戻し審) の判断

地方裁判所は差し戻し審において、John Bean による侵害の申立は衡平法上の中用権によって妨げられるという略式判決を求める Morris の申立てを認めました。地方裁判所は、Morris による衡平法上の中用権に基づく防御を分析する際に 6つの要素を重視しました。そして、John Bean による再審査請求に先行して、Morris が長年の研究開発を含む実質的な準備に従事し、その事業のほぼ 3分の2を訴えられた冷却装置の販売に転換してきたと地方裁判所は認定しました。

地方裁判所はまた、侵害で訴えられた冷却装置の製造と販売を行う事業を Morris が構築するまで、Morris による無効の主張について John Bean が争わなかったことにより、John Bean は悪意を持って行動したと認定しました。John Bean は CAFC に控訴

しました。

3. CAFC の判断

(1) 衡平法上の中用権について

米国特許法第 252 条によりますと、裁判所は、本来であれば特許を侵害するであろう製品を、当該特許の再審査の前に、訴えられた侵害者が当該製品を商品化するための実質的な準備をしていた場合、訴えられた侵害者が当該製品の製造および販売を継続することを認める裁量権を有しています。衡平法上の中用権の根底にある政策的根拠は、公衆が元の特許で具体的にクレームされていないものを使用する権利を持っているということです。John Bean の訴訟は、再審査手続中に追加または大幅に変更されたクレームを Morris が侵害していると訴えただけのものでした。

(2) John Bean の主張

この控訴審において、John Bean は、地方裁判所が衡平法上の中用権の要件のいくつかを不適切に重視したと主張しました。特に、John Bean は、本来であれば侵害しているであろう冷却装置の販売を通じて Morris がその実質的な準備の費用をすでに回収しており、したがって Morris が裁判所に求めた衡平法上の救済を受ける資格がなかったという事実に対し、地方裁判所が十分に重視しなかったと主張しました。

(3) CAFC の結論

CAFC は、再審査前に行われた投資の Morris による金銭的回収がそれらの投資を保護するのに十分であったので衡平法上の救済は否定されるべきであるという John Bean の主張を却下しました。CAFC は、この訴訟が、裁判所が米国特許法第 252 条の「投資の保護 (protection of investments)」というフレーズの境界を検討した最初のケースであると述べました。裁判所は、訴えられた侵害者が衡平法上の中用権についての資格を有するかどうかの分析は、訴えられた侵害者がその金銭的投資を完全に回収したかどうかを単に判断することよりも広範なものであると判示しました。衡平法上の権利のバランスを取るとき、投資の回収は、「クレームの変更の前になされた投資または開始された事業の保護という米国特許法第 252 条の唯一の目的」ではなく、また「より重く考慮されなければならない要素」でもないということに CAFC は留意し、衡平法上の中用権の略式判決を地方裁判所が認めたことを支持しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | March 4, 2021
John Bean Technologies Corp. v. Morris & Associates, Inc., Case No. 20-1090, -1148
(Fed. Cir. 2021 年 2 月 19 日) 判決原文
[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。