



[内容]

1. (米国) CAFC は、特許審判部による IPR 開始拒否の決定に対して職務執行命令の裁判管轄を有すると判断しました。
2. (商標・米国) 商標権侵害に関する裁判例 (Dennis Perry v. H.J. Heinz Co. Brands, L.L.C.)
3. (意匠・中国) ダイソンドライヤーの意匠無効審判事件から見る製品の保護における意匠権の重要性
4. (米国) CAFC は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所による移送申立の却下決定について、地方裁判所による裁量権の濫用はないとして支持しました。
5. (韓国) 選択発明である本事件訂正発明の進歩性が否定され、その登録が取消されるべきであると認定した事例
6. (韓国) 特許権利範囲を定める基準を再確認した韓国大法院判決
7. (中国) 懲罰的賠償に関する最高人民法院解釈
8. (商標/著作権・米国) 予想される新法の影響
9. (米国) 「自明性拒絶引例としての適格性」に関する CAFC 判決紹介

1. (米国) CAFC は、特許審判部による IPR 開始拒否の決定に対して職務執行命令の裁判管轄を有すると判断しました。

Mylan Laboratories Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., Case No.20-1071 (Fed. Cir. 2021年3月12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、IPR (*inter partes* review: 当事者系レビュー) の開始を拒絶した特許審判部の決定に対する直接の上訴を検討する管轄権は有しないものの、その職務執行命令の管轄 (*mandamus* jurisdiction) の下で審判部の決定を検討できる、と結論付けました。

2. 事件の経緯

(1) 事件の発端

2019年、Janssenは、Mylanがある特許を侵害したとして、Mylanを地方裁判所に訴えました。

(2) IPRの申立

その後6ヶ月経たないうちに、Mylanはその特許のIPRを審判部に申立てました。Janssenは、IPRは審判部のリソースの非効率的な使用になってしまうであろうと主張し、IPRの開始に反対しました。なぜなら、特許の有効性に関してIPRの申立と同一の争点に係属しているからです。Janssenはまた、IPRの最終決定の前に、これらの地方裁判所での訴訟が最終判決に達する可能性が高いと主張しました。

(3) 特許審判部の判断

審判部はJanssenに同意し、IPRの開始を拒否しました。

(4) CAFCへの上訴

MylanはCAFCに控訴するとともに、職務執行命令による救済 (*mandamus* relief) も

要求しました。

3. CAFCの判断

(1) 控訴人の主張

控訴審において、Mylanは、Mylanが関与していない別の地方裁判所の訴訟のタイミングに基づいてIPRの開始を拒否するという審判部の決定は、憲法上の権利および適正手続き (due process) の権利を損なうと主張しました。

(2) CAFCでの争点

控訴の実体審理に取り組む前に、CAFCは裁判管轄に関する以下の2つの質問に対処しました。すなわち：

- ① CAFCがMylanの直接の上訴に対する裁判管轄を有するかどうか？ および
- ② CAFCが職務執行命令の請願 (*mandamus request*) に対する裁判管轄を有するかどうか？

と云うことです。これら2つの質問について、CAFCは以下のように判断しました。

質問①について：

CAFCは、St Jude Medical v. Volcano事件(St Jude Medical, Cardiology Division, Inc. v. Volcano Corp., 749 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2014))におけるCAFCの判決に依拠し、IPRの開始を拒否する決定は直接の控訴での審理対象にはならないと判断しました。

質問②について：

CAFCは、司法審査は、特別な状況、特に申立の拒否を伴う状況で可能であると結論付けました。CAFCは、「我々の将来の裁判管轄権を保護するために、我々は、IPRの開始を否定する職務執行権限に対する請願を検討する管轄権を持っている」と述べました。

(3) CAFCの結論

職務執行命令の請願について管轄権があると判断したCAFCは、本案の実体内容に目を向けました。CAFCは、職務執行命令の請願が手続開始を拒否する決定に異議を申し立てるものである場合は、関連する法令が審判部に多大な裁量権を与えているため、そのような請願が職務執行命令の要件を満たすことは特に難しいと説明しました。CAFCは、もっともらしい憲法上の主張を除いては、審判部による開始の否定の見直しの可能性はないと結論付けました。

CAFCは、Mylanが手続き上の適正手続きによる請求に必要な「生命、自由または財産」の剥奪を特定しなかったため、Mylanには明確で議論の余地のない救済の権利がなく、そしてまた憲法上の救済のためのもっともらしい請求を述べなかったと認定しました。CAFCはまた、申立人が当事者である同時係属中の訴訟のみに基づいてIPRの申立てを開始するかどうかを審判部に検討させる基本的権利がないため、実体的な適正手続きによる請求はなかったと認定しました。したがって、CAFCはMylanの申立を却下しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | March 24, 2021
Mylan Laboratories Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., Case No.20-1071
(Fed. Cir. 2021年3月12日) 判決原文
[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (商標・米国) 商標権侵害に関する裁判例 (Dennis Perry v. H.J. Heinz Co. Brands, L.L.C.)

合衆国第5巡回区控訴裁判所は、有名な大企業であるHeinz Co. Brands, L.L.C. (Heinz社)が個人(Perry氏)の登録商標「Metchup」を使用した、Perry氏による当該商標の使用は局所的なものであり、わずかな売上と最小限の利益しか生まなかったことから、Heinz社による商標権侵害は認められないと判断しました(Dennis Perry v. H.J. Heinz Co. Brands, L.L.C., Case No. 20-30418 [5th Cir. Apr. 12, 2021])。

(1) 事実関係

Perry氏は、「Metchup」と名付けたブレンド調味料を自身のモーテルで販売していました。USPTOは当該商標の登録を認め、その5年後には不可争性も認められました。

一方、Heinz社はマヨネーズとケチャップをブレンドしたマヨチャップという調味料を製造し、2018年に米国で販売を開始しました。Heinz社は宣伝のためにオンラインでネーミングコンテストを開催し、参加者の一人が「Metchup」という名前を提案したところ、他の候補とともに「Metchup」のモックアップ写真をインターネット上に掲載しました。この際、Heinz社の弁護士はPerry氏の商標登録を確認しましたが、Heinz社は「Metchup」という商品を実際に販売しているわけではなく、かつ、Perry氏による登録商標の使用の形跡がほとんどなかったため、宣伝に使用できると判断しました。

ところが、これを見たPerry氏が商標権侵害を理由にHeinz社を訴えました。

(2) 裁判所の判断

本件における争点は主に下記の2点であったといえます。

A. Heinz社の使用(一時的な広告的使用)はPerry氏の商標権を侵害するか

この点については、一審(連邦地裁)及び控訴審の両方で否定されています。控訴審は8つの考慮要素について下記の通りに判断しました。

〈Perry氏(原告)に有利な点=侵害を肯定する要素〉

- ①商品の類似性：両者の商品はともにブレンド調味料である。
- ②潜在的需要者の注意力：安価な商品であるため、低い。
- ③商標の類似性：同一。ただし、パッケージデザインは大きく異なるとの指摘あり。

〈Heinz社(被告)に有利な点=侵害を否定する要素〉

- ④商標の性質：商品との関連性が高い示唆的商標である(当所注：「示唆的商標」=「識別力が高いとはいえない商標」であり、強い権利が認められるべきではないとの認定と思われれます)。
- ⑤販路と需要者の同一性：Perry氏は自分のモーテルでの限定的販売(売上本数60本、利益：50USドル)であるのに対し、Heinz社はインターネット及びほとんど全ての食料品店を対象とした広告であった。
- ⑥広告の同一性：Perry氏は自分のFacebookページ以外に広告を出しておらず、オンラインでの販売もしていなかった一方、Heinz社の広告と事業は大規模なものである。
- ⑦被告の意図：Heinz社はPerry氏による登録商標の使用はもはやないと想定していたため、侵害の意図はなかった。
- ⑧実際の混同：そのような実態を示す記録・調査はなかった。

これらを総合的に考慮し、Perry氏による登録商標の使用はHeinz社の顧客に混同を生じさせる程広く普及していないため、Heinz社による「Metchup」の使用は商標権侵害を構成しないと控訴裁判所は判断しました。

B. Perry氏が所有する商標権は放棄されていないか

一審では、Perry氏の僅少な使用(minimis use)の結果、当該商標権は放棄されたものであると判断されました。

しかしながら、控訴審は、商標権放棄には標章の「完全な使用中止」を要すること等を

理由に上記の判示は誤っていたとして、「商取引においてPerry氏は登録商標を使用し続ける誠実な意図があったのか」を判断すべく、この点について差戻しを命じました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | April 22, 2021

[担当] 深見特許事務所 原 智典

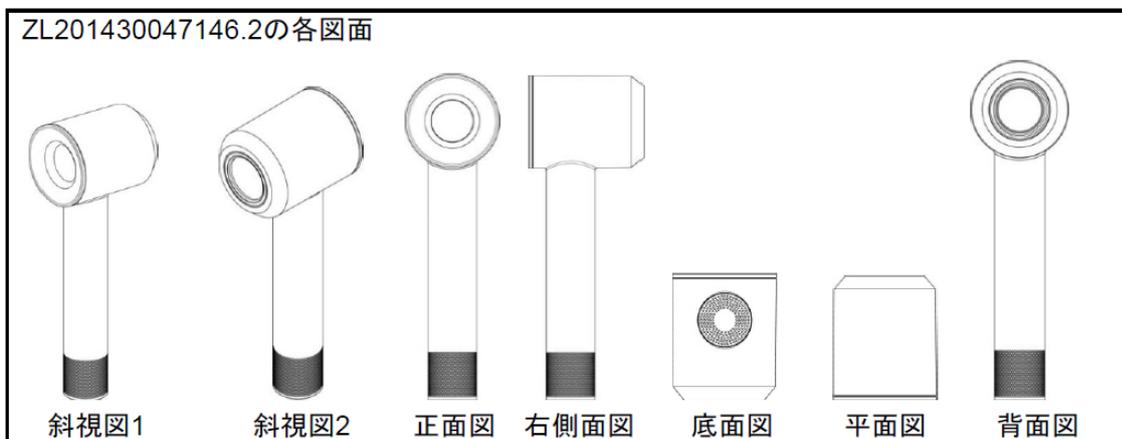
3. (意匠・中国) ダイソンドライヤーの意匠無効審判事件から見る製品の保護における意匠権の重要性

中国では、意匠とは、製品の全体又は部分の形状、模様又はそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合せについて提案された、美感に富み工業的応用に適した新しいデザインをいいます。意匠権は工業デザインの保護において非常に重要な役割を果たしており、多くの有名なブランドが自社の独創的なデザインを保護するための有力な手段として用いています。また、意匠権は比較的、出願費用が安く審査期間が短いというメリットがあるほか、意匠権侵害判決の損害賠償額も年々増加傾向にあるため、意匠権は製品の知財保護において必要不可欠な権利となっています。

ダイソン社のドライヤーは過度の熱ダメージから髪の毛のなめらかさを守り、高品質、速乾機能、低噪音、高級感のあるデザインなどの特徴があり多くの消費者に愛用されています。ダイソン社はドライヤー製品の特実意の出願を多く行っていますが、ドライヤーが市場投入された後に多くの模倣品と冒認出願に見舞われました。そこで、各種製品の権利保護を重要視しているダイソン社は、権利侵害訴訟などの手段を活用して、積極的に権利行使をしています。これに対しては、被疑侵害者は、権利行使に対抗するために、ダイソン社の知的財産権に対する無効審判を請求しました。2021年3月3日、「手持ち式器具」を名称としたダイソン社の特許(ZL201410321250.5)は無効になってしまいました。また、当該特許に関連する登録意匠(ZL201430047146.2)(以下、本件意匠といいます。)も、異なる請求人により2件の無効審判が請求されました。以下に、当該2件の意匠無効審判事件を簡単に紹介します。

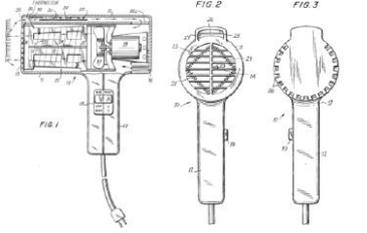
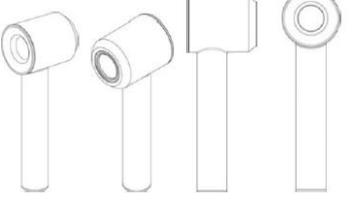
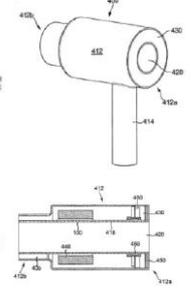
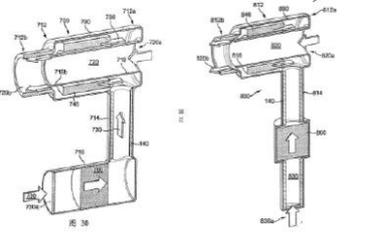
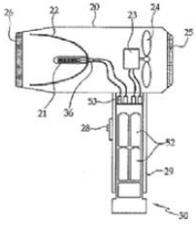
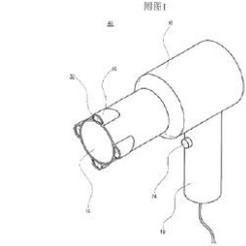
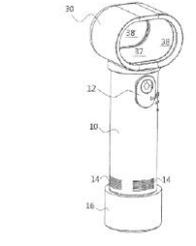
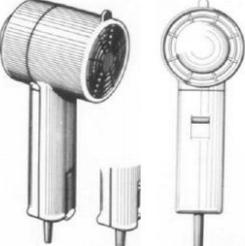
1. 事件概要

本件意匠の各図面



意匠無効審判事件1（審決第46678号）

無効審判請求人は16件の先行意匠を含む11件の証拠を提出し、中国特許法第9条違反、第27条2項違反及び第23条1項、2項違反を無効理由として主張しました。そのうち、審決で採用された証拠は以下のとおりです。

<p>証拠1</p> 	<p>証拠2.1</p> 	<p>証拠3</p> 
<p>証拠4</p> 	<p>証拠5</p>  <p>附图2</p>	<p>証拠6</p> 
<p>証拠7</p> 	<p>証拠8</p>  <p>FIG. 1</p>	<p>証拠11</p> 

中国特許庁審判部は審理を経て、本件意匠を有効とする審決をしました。その理由は以下のとおりです。

1) 「実質的同一」について（中国特許法第9条1項）

本件意匠は証拠 2.1 とは、全体の輪郭形状は完全に同一であるものの、本件意匠のハンドルの下部には丸穴が密に設けられているのに対して、証拠 2.1 にはこのような構成がない。本件意匠の側面は上記下部の丸穴からなる環状帯によって2つの部分に分かれているように見えるのに対して、証拠 2.1 のハンドルの側面は平滑で一体となっていることから、本件意匠と証拠 2.1 とは視覚効果に顕著な差異がある。ハンドルが長く、且つ丸穴からなる環状帯がハンドルの下部に配置されているため、手持ちで使用される時に丸穴からなる環状帯も手により遮蔽されることがなく、一般消費者の注意を惹くものである。これらの差異点は物品の使用時に目に付きにくい部分や見えない部分ではなく、一般の注意では発見しにくい微細な差異や審査基準に規定する「実質的同一」に該当する他の事情でもない。したがって、本件意匠と証拠 2.1 とは実質的同一ではなく、同一の意匠に該当せず、本件意匠は中国特許法第9条1項に規定する要件を満たしている。

2) 「明確性」について（中国特許法第27条2項）

本件意匠の図面は本件物品の意匠を明確に示している。具体的には、本件意匠の各図面

は明確であり、図面間に不一致はなく、各部分形状も明確に表されている。ヘッド部の形状について、斜視図 1 には、本件意匠に係る物品のヘッド部に複数のサークルがあり、それらのサークルの位置関係を機械製図の基準に合わせて、且つ図面に対する通常理解と判断に基づき、ヘッド部が真ん中へ凹んでいる構造が明確に示されている。また、意匠権者が無効審判の口頭審理で説明したように、本件意匠に係る物品のヘッド部の内部は中空であり、各図面からこの部分を確認しても不一致はない。したがって、本件意匠の各図面、一般消費者の常識及び口頭審理時の意匠権者の説明から、本件意匠は、図面に明確に表されており、中国特許法第 27 条 2 項に規定する要件を満たしている。

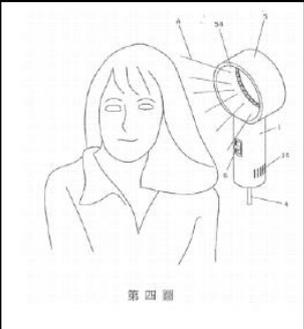
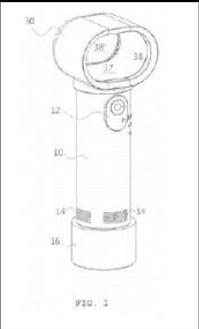
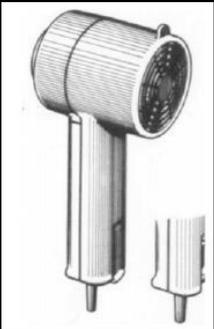
3) 「同一、実質的同一又は明らかな差異がない」について (中国特許法第 23 条 1 項と 2 項)

合議体は、ドライヤー製品は通常、ヘッド部とハンドルとの 2 部分からなり、2 部分ともほぼ柱状の形状で縦横を直交して接続する構造が慣用のデザインであるものの、全体の割合、ヘッド部とハンドルの具体的な形状には一定の変化の余地があり、デザインの変化が慣用手法よりも一般消費者の注意を惹きやすく、全体の視覚効果に顕著な影響を与えるものだと判断し、本件意匠は 11 件の証拠とそれぞれ単独で比べて、同一又は実質的同一ではなく、かつ顕著な差異を有する。

意匠無効審判事件 2 (審決第 46108 号)

無効審判請求人は 7 件の先行意匠を証拠とし、これら単独又はその組み合わせにより本件意匠と比較して、本件意匠は中国特許法第 27 条 2 項違反及び第 23 条 1 項、2 項違反の無効理由を有すると主張しました。

当該 7 件の証拠のうち、審決で採用されたものは以下のとおりです。

証拠1	証拠2	証拠3	証拠6	証拠7
				

中国特許庁審判部は審理を経て、本件意匠の有効審決をしました。その理由は以下のとおりです。

1) 「同一、実質的同一又は明らかな差異がない」について

合議体は、ドライヤー製品は通常、ヘッド部とハンドルとの 2 部分からなり、2 部分ともほぼ柱状の形状で縦横に直交して接続される構造は慣用のデザインといえるものの、全体の割合、ヘッド部とハンドルの具体的な形状には一定の変化の余地があり、これらのデザインの変化が慣用手法より一般消費者に注意されやすく、全体の視覚効果に顕著な影響を与えるものだと判断しました。本件意匠と先行意匠とは、全体の割合、ヘッド部とハンドルの具体的な形状には大きな差異を有し、これらの差異点が全体の視覚効果に顕著な影響を与えるため、本件意匠と先行意匠とは大きな差異を有すると判断されました。先行意匠を組み合わせた構成要素と本件意匠の関連構成要素とは、ヘッド部とハンドルの具体的な形状において大きな差異を有し、全体の視覚効果に顕著な影響を与えるため、本件意匠と先行意匠の組み合わせとは大きな差異を有すると判断されました。

2) 「明確性」について

合議体が本件意匠の意匠権が有効であると認定した理由は、第 46678 号審決の理由とは

ほぼ同じであるため、ここで繰り返さないこととします。

2) 上記の意匠無効審判の登録維持審決を受けて

上記の2件の無効審判事件において、請求人は利用可能なあらゆる根拠条文及び証拠を用いたものの、結果的には本件意匠を無効にすることはできませんでした。本件意匠が先行意匠と同一か、実質的同一か、又は明らかな差異を有するかを判断する際に、合議体は、本件意匠が先行意匠との比較において、ヘッド部及びハンドルがともにほぼ柱状の形状で縦横を直交して接続する構造は慣用のデザインであると判断したものの、全体の割合、ヘッド部とハンドルの具体的な形状には一定の変化の余地があり、これらのデザインの変化に注目すべきだと認定しました。単純にデザインの要素から見れば、本件意匠に係る物品のヘッド部、ハンドル及び中空の円柱状であるヘッド部の内側とも、簡単な円柱形のデザインの要素からなるが、これらの要素を組み合わせた本意匠は先行意匠と比べて、顕著な差異を有するため、依然として安定した意匠権であることが確認されました。ダイソン社のように、関連特許が無効になったとしても、意匠権によって模倣品や冒認出願の排除を図ることができるので、意匠権の重要性が再認識されたといえます。

特許権と意匠権の有効性を判断する条文、必要な証拠と理由がそれぞれ異なるため、特許が無効になったとしても、関連する意匠は有効に維持できる場合が多く見られるので、意匠権は企業の権利保護、市場防衛において最も多く利用される知財武器の一つといえます。

また、中国が経済的に発展するにしたがって、消費者の購買力も向上しています。消費者は製品を購入する時には、機能だけでなく、製品のデザインによる高級感もより重要視するようになっており、製品のデザインは既に消費者の購買を促す重要な要素となっています。したがって、新規に開発した製品については、特許出願、実用新案出願を行うほか、新しいデザインについて意匠出願も行うことが重要であるというべきです。

2021年6月1日より施行される新たな中国特許法には、部分意匠制度が導入されました。意匠権により市場において製品の強力な保護を受けるために、部分意匠と全体意匠を組み合わせることも考えられます。

[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140号 |April 2021
[担当] 深見特許事務所 藤川 順

4. (米国) CAFC は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所による移送申立の却下決定について、地方裁判所による裁量権の濫用はないとして支持しました。

1. 事件の概要

(1) 1回目の職務執行命令の申立

米国連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、地方裁判所の特許侵害訴訟において被告による別の地方裁判所への移送申立が8ヶ月にわたって判断されずに係属したままになっており、当該移送申立について地方裁判所が決定するまでは侵害訴訟そのものの手続を停止するように地方裁判所に命令することを求める被告による職務執行命令の申立 (*mandamus petition*) について、非常に希なことですが許可する決定を行いました。CAFCは、地方裁判所による移送申立の取り扱いを、甚だしい遅延と先例に対する露骨な無視に等しいと批判しました。

(2) 2回目の職務執行命令の申立

地方裁判所は CAFC による職務執行命令の許可決定の翌日、係属していた移送申立を却下しました。申立人は CAFC に対して、移送を強制するための新しい職務執行命令の申立を提出しましたが、CAFC はこの申立を却下しました。

CAFC は、訴訟が最初から移送先の裁判所には提起され得なかつたであろうし、その裁判所での特許権者による先の訴訟提起がその後に提起された訴訟の裁判地に対する同意を与えたものでもなく、フォーラム・ノンコンビニエンスの法理 (the doctrine of *forum non conveniens*) および先願主義 (first-to-file rule) は移送の根拠とならなかつたものと判断しました。

2. 事件の経緯

(1) 事件の発端

Netlist と SK hynix とは、メモリ半導体分野の競争相手です。2020 年 3 月に Netlist は、特許侵害で SK hynix をテキサス州西部地区連邦地方裁判所 (以下、単に地方裁判所) に訴えました。

(2) 被告による移送の申立

① 2020 年 5 月 4 日に、被告である SK hynix は、事件をカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に移送するように地方裁判所に申し立てました。

② 両当事者は 2020 年 5 月中に移送の申立に関するブリーフィングを完了しましたが、その間に、地方裁判所は両当事者に広範な証拠開示に従事するよう命令し、2021 年 3 月 19 日にマークマンヒアリング (Markman hearing) の開催を予定しました。

③ 2020 年 12 月 15 日に、SK hynix は地方裁判所に対し、移送申立が係属している訴訟の процедуруを停止するように申し立てました。

④ 2021 年 1 月 6 日に、地方裁判所は両当事者に対して、管轄権の問題が解決される間、並行してすべての期日に関して procedureを進めるように指示しました。

(3) CAFC への職務執行命令の申立 (1 回目)

その後、SK hynix は、CAFC に対し、事件を移送するように地方裁判所に指示するか、あるいは、SK hynix の係属中の移送申立について決定するよう求める職務執行命令の申立を提出しました。地方裁判所はまもなく、移送申立に関するヒアリングを 2021 年 2 月 2 日に設定する命令を出しました。

(4) CAFC の判断 (1 回目)

2021 年 2 月 1 日、CAFC は、事件を移送することは却下しましたが、職務執行命令の申立は認め、地方裁判所が移送の申立に関する決定を下すまで、証拠開示を含む、事件の実体的な争点に関するすべての procedureを停止するよう地方裁判所に指示しました (In re SK hynix Inc., Case No.21-113 (Fed. Cir. 2021 年 2 月 1 日))。

その命令において、CAFC は、移送要求に対する地方裁判所による「任意の行動拒否」を是正するために職務執行命令が使用され得ることを認めました。地方裁判所はその審理予定の取り扱いに裁量権を持っていますが、移送の申立は「間違いなく最優先されるべき」であり、CAFC は、地方裁判所による移送申立の取り扱いを「甚だしい遅延と先例に対する露骨な無視」に等しいと特徴付け、両当事者が地方裁判所から事件の実体の procedureを進めるように指示されている一方で、移送申立は「審理予定において不必要に手間取った」と認定しました。

(5) 地方裁判所の対応

CAFC による決定の翌日の 2 月 2 日に、地方裁判所は SK hynix の移送要求を正式に却下する決定を出しました。地方裁判所の命令はまた、公判期日を 2021 年 12 月 6 日から 2021 年 7 月 6 日まで、マークマンヒアリングを 2021 年 3 月 19 日から 2021 年 3 月 1 日まで繰り上げました。

(6) CAFC への職務執行命令の申立 (2 回目)

SK hynix はこれを受け入れず、再度 CAFC に対して、移送を強制するとともに、マー

クマンヒアリングと公判の期日が早まったことに鑑み地方裁判所の訴訟手続の停止を要求する職務執行命令の申立を提出しました。SK hynix は、地方裁判所は訴訟手続を中止するよりもむしろ自発的に「訴訟のペースを加速させた」と主張しました。

3. CAFC の最終判断

① 結論

CAFC は、第 5 巡回区控訴裁判所の判例法を適用して、職務執行命令の申立てを却下し、SK hynix は、地方裁判所が移送の申立を却下する際にその裁量権を明らかに濫用したことを示さなかった、と結論付けました (In re SK hynix Inc., Case No.21-114 (Fed. Cir. 2021 年 2 月 25 日))。

いわゆるフォーラム・ノンコンビニエンス (the doctrine of *forum non conveniens*) の問題 (紛争に関して便宜上適切な裁判所が管轄権を有すべきとの法理) について、CAFC は、28USC § 1404 (a) に基づく移送の基準条件、すなわち訴訟がカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に「提起され得るものであった」こと、あるいは裁判地についてすべての当事者が同意したこと、を SK hynix が満たしていないという地方裁判所の決定に関して、裁量権の明確な濫用を認めませんでした。

② 「提起され得るものであった」という質問に関して

CAFC は、28USC § 1404 (b) の裁判地要件の対象とならない外国の事業体である SK hynix ではなく、当該裁判地要件の対象となる国内事業体でありかつカリフォルニア北部地区に本社を置く SK hynix America に対して訴訟が提起され得たものかどうかについて地方裁判所が適切に検討していると認定しました。

CAFC はまた、SK hynix がその移送申立において、外国と国内の SK hynix の事業体を区別しなかったと認定しました。本件訴訟は、カリフォルニア中部地区において SK hynix に対して提起され得た訴訟ではありませんでした。なぜなら、SK hynix America は、28USC § 1400 (b) に基づく裁判地を授与するにはカリフォルニア中部地区での十分な存在を欠いていたためです。裁判地は本来、SK hynix America がその主要な事業所を維持していたカリフォルニア北部地区が適切でした。

③ 「裁判地についてすべての当事者が同意したこと」という質問に関して

CAFC はまた、28USC § 1404 (a) による移送のための別の基準、具体的には、すべての当事者がカリフォルニア州中部地区での訴訟の裁判地に同意したという基準の適用可能性を SK hynix が立証しなかったという地方裁判所の結論を妨げる根拠を発見しませんでした。

SK hynix は、Netlist によって先に提起された、カリフォルニア州中部地区での SK hynix に対する 2 つの係属中であるが停滞している特許侵害訴訟を指摘しました。これらの訴訟には、テキサス州での訴訟の特許と同じファミリーに属し、侵害が主張されたクレームがすべて特許審判部によって特許性がないと判断された異なる特許が含まれていました。

CAFC は、これは同意の推論を立証するには不十分であると判断するとともに、この特定の訴訟の裁判地に対する Netlist の明示的な異議を指摘しました。カリフォルニア州中部地区での Netlist の先行する出訴は、異なる特許を含むその後の訴訟についてそこを裁判地とすることに自動的に同意するものではありませんでした。したがって、CAFC は、SK hynix が 28USC § 1404 (a) に基づく移送の基準要件を満たしていないと地方裁判所が判断したことについて、地方裁判所はその裁量権を明確に濫用しなかった、と認定しました。

④ 先願主義の適用可能性

CAFC はまた、先願主義 (関連する訴訟が 2 つの連邦裁判所で係属中の場合において、もしも実質的に重複する争点がある場合、最後に提起された訴訟の裁判所はそれを審理することを拒否し得るとする主義) は適用できないと判断しました。なぜなら移送先裁判所

に関する 28USC § 1404 (a) の基準条件が満たされていなかったからです。CAFC はその結論が、一貫性のない判決または当事者および司法のリソースの浪費を回避するという先願主義の目的を達成するための停止または他の手段をテキサス州およびカリフォルニア州の地方裁判所が利用できることを排除するものではない、と述べました。

このように、CAFC は、SK hynix の職務執行命令の請願ならびに地方裁判所の訴訟を停止する要請を却下しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 11, 2021
McDermott Will & Emery IP Update | March 11, 2021
In re SK hynix Inc., Case No.21-113 (Fed. Cir. 2021 年 2 月 1 日) 判決原文
In re SK hynix Inc., Case No.21-114 (Fed. Cir. 2021 年 2 月 25 日) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

5. (韓国) 選択発明である本事件訂正発明の進歩性が否定され、その登録が取消されるべきであると認定した事例

(特許法院 2020.12.10.宣告 2019HEO8095[取消決定(特)])

1. 事件の背景としての、韓国における選択発明の進歩性判断の動向

韓国では、選択発明の進歩性判断に関し、特許・実用新案審査基準の「第3部特許要件」の「6.4.1 選択発明の進歩性の判断」の項に、大法院および特許法院の判決を反映した改訂を経て、以下のように規定されています。

まず、選択発明を、「引用発明において上位概念に表現されているが、請求項に記載された発明には下位概念に表現されている発明であって、引用発明には直接的に開示されていない事項を発明の必須構成要素の一部にして選択した発明」とであると定義しています。

また、選択発明であると認定された発明の進歩性の要件として、次のように規定されています。

「……選択発明が引用発明に比べてより良い効果を有する場合には、その選択発明は進歩性が認められる。このとき、選択発明に含まれる下位概念のすべてが引用発明の有する効果と質的に異なる効果を有している、又は質的な差異はないが量的に顕著な差異がなければならぬ。」

しかしながら、このような規定の下では、先行発明の下位概念の発明が選択発明であると認定された場合、進歩性の判断において、その効果を明細書に記載することが厳格に求められていたことから、選択に困難性があっても進歩性が否定されるという事例が生じる結果となりました。

そこで、2019.29 言渡し特許法院判決[2018HEO2717]を反映して、2020 年 1 月 1 日改訂の特許・実用新案審査基準において、次の (イ) または (ロ) の場合には、出願発明を先行発明の選択発明とみなさずに新しい発明として扱い、一般的な発明と同様に進歩性を判断する必要があり、選択発明に適用される効果に関する明細書の記載要件を緩和する必要があることが追記されました。

(イ) 先行発明から出願発明を排除する否定的な教示又は示唆がある場合。

(ロ) 特許出願時の技術水準に照らして、上位概念の先行発明を把握できる先行文献に、先行発明を上位概念として一般化し、その下位概念である出願発明にまで拡大できる内容が開示されていない場合。

(なお、日本の特許・実用新案審査基準では、その第Ⅲ部第2章第4節「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の項目7において、選択発明の定義、および、選択発

明の進歩性の判断基準について規定されています。)

2. 事件の経緯

(1) 訴外Aによる特許取消申立：訴外Aは、本件特許発明の登録公告日から6ヶ月以内に、本件特許の訂正前の特許発明は、進歩性が否定されるなどの取消事由があるので、その特許はすべて取り消されるべきであると主張して、特許取消申立を行ないました。

(2) 特許審判院の決定：特許審判院は、本件訴訟の原告となる特許権者に、「本件特許発明は、先行発明1、2によって新規性又は進歩性が否定される」などの取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与え、これに対し特許権者は、訂正請求書及び意見書を提出しました。特許審判院は、「訂正請求は適法なので訂正を認めるが、本件訂正発明は、先行発明1又は2によって進歩性が否定される」という理由で、訴外Aの申立てを認容する決定を下しました。

(3) 特許権者は、上記特許審判院の決定を不服として、特許法院に提訴しました。

3. 特許法院判決の要旨

(1) 選択発明であることの認定

特許法院は、本件訂正発明のフェナントレン化合物について、「先行発明1に構成要素が上位概念として記載されており、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要素とするものであり、選択発明に該当する。また、本件訂正発明の化合物は、先行発明2との関係においても選択発明に該当する」と認定しました。

(2) 進歩性の判断

特許法院はさらに、本件訂正発明について、以下の理由によってその進歩性がないものと認定しました。

「選択発明として、本件訂正発明の効果は、先行発明1が有する効果と質的に異なる効果を有していたり、質的な差がなくても量的に顕著な差があると見る事ができないので、先行発明1によって進歩性が否定される。

(中略)

……高いガラス転移温度、高い酸化安定性、良好な可溶性、低い結晶性及び高い熱安定性を有するという点については、本件訂正発明の明細書には何ら具体的又は定量的記載がないので、結局のところ、OLEDの寿命及び外部量子効率だけが、本件訂正発明の進歩性判断に考慮し得るが、これは、先行発明1又は2に比べて質的に変わらない。

また、本件訂正発明の化学式の化合物の効果も先行発明2が有する効果と質的に異なる効果を有していたり、質的な差がなくても量的に顕著な差があると見る事ができないので、先行発明2によって進歩性が否定され、結局のところ、本件訂正発明全体が、残りの化学式の化合物について見るまでもなく先行発明2によっても進歩性が否定される。

さらに、本件訂正発明における発明の説明から把握される式の化合物は、いずれも寿命及び外部量子効率の効果データが一貫して記載されていると見る事ができないので、本件訂正発明のすべての化合物が外部量子効率、又は寿命において量的に顕著な効果を有すると断定するのは難しい。」

また、「選択発明であってもその進歩性の判断の際に設定の困難性も考慮されるべきである」との原告(特許権者)の主張に対して、特許法院は、「先行発明1又は2にフェナントレンの1番又は4番の位置にジアリールアミノ基を結合させることを排除することについて否定的な教示又は示唆が示されてもいないことから、通常の技術者が、先行発明1又は2から本件訂正発明の化合物を導出することが困難であると見るのは難しい。」と判示しています。

結論として特許法院は、「本件訂正発明はその進歩性が否定され、これと結論を同じくした特許審判院の決定は、適法である。」と結論付けました。

4. 実務上の留意事項

上記項目1で述べたように、韓国の特許・実用新案審査基準には、選択発明の進歩性判断に際しての厳格な要件を緩和する趣旨で、「先行発明から出願発明を排除する否定的な教示又は示唆がある場合」等において、先行発明の選択発明とみなさずに一般的な発明と同様に進歩性を判断する必要があるとの規定が追加されています。

しかしながら、上記特許法院判決[2018HEO2717]、本件特許法院判決[2019HEO0895]のいずれにおいても、そのような緩和規定が適用されることなく、選択発明の厳格な特許要件に基づいて、特許取消あるいは特許無効の判決が出されています。

これらの状況を考慮すると、選択発明を一般的な発明と同様に進歩性を判断すべきであることを立証することは困難を伴うものであり、選択発明の権利化に際しては、選択発明の進歩性の要件としての下記のいずれかを立証可能な程度に、発明の効果を明細書に記載しておくことが重要になります。

(i) 選択発明に含まれる下位概念のすべてが引用発明の有する効果と質的に異なる効果を有していること。

(ii) 質的な差異はない場合には、量的に顕著な差異があること。

- [情報元] 1. HA & HA 特許&技術レポート 2021-03
2. 韓国特許・実用新案審査基準(2020.8.10改訂)の仮訳(日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所作成)
3. HA & HA 特許&技術レポート 2019-06

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

6. (韓国) 韓国大法院は、特許権侵害差止請求事件において、「特許請求の範囲」の記載のみでその技術的範囲が明白である場合には、明細書の他の記載に基づいて特許請求の範囲の記載を制限解釈してはならないと述べ、特許クレームの解釈に関する基準を再確認する判決を下しました。

(大法院 2021.1.14.言渡し 2017Da231829 判決)

1. 事件の背景

(1) 本件特許発明について

韓国特許第 905128 号(以下、「本件特許」という)の特許発明は、プラズマ装置における汚染の防止に関するものであって、下記の図1にその一実施形態を示す、「汚染防止装置」の発明に関する記載を有しています。本件訴訟においては、本件特許発明と、被告の実施製品との、「電磁界発生部」と「遮断壁」との位置関係が論点になっています。

特許請求の範囲第1項の記載のうち、装置概要に関する前提部分、「電磁界発生部」および「遮断壁」に関する記載は下記のとおりです。なお、下記の図1を参照して発明の構成を把握し易くするため、括弧書きで参照番号を付記しています。

「汚染防止装置」の概要についての前提部分の記載：工程チャンバ(10)の排気管(15)に連結され、上記工程チャンバ内のガスを引き込ませてプラズマ状態にする空間を形成するセルフプラズマチャンバ(40)の汚染防止装置(100)

「電磁界発生部」に関する記載：上記工程チャンバから引き込まれた汚染誘発物質がセルフプラズマチャンバのウインドウ(45)に向かう直線経路から外れるように電磁界を発生させる電磁界発生部(120)

「遮断壁」に関する記載：上記セルフプラズマチャンバ(40)からの光信号が直線経路を

4. 大法院の判決

上告審にて大法院は、過去の大法院判決(大法院 2011.2.10.言渡し 2010Hu2377 判決等)に基づき、特許発明の保護範囲は特許請求の範囲の記載のみをもって特許発明の技術的構成が分かることができず、若しくはそれを分かることができるとしても技術的範囲を確定することができない場合にも、明細書の他の記載に基づいて特許請求の範囲を拡張解釈することは許されないことは勿論、特許請求の範囲の記載のみをもって技術的範囲が明白である場合には、明細書の他の記載に基づいて特許請求の範囲の記載を制限解釈してはならないことを明らかにしました。

このような基準に基づいて大法院は、原審の判断を支持し、被告(上告人)の上告を棄却しました。

4. 韓国における請求の範囲の文言解釈

特許権侵害事件における特許発明の保護範囲の認定に関し、本件判決と同様の判示事項を含む最近の韓国大法院判決として、「2017ダ 227516 特許侵害差止(特)(2020年1月30日言い渡し)」、「2018フ 12202 登録無効(特)(2020年4月9日言い渡し)」が挙げられます。

韓国特許法第97条は、「特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載されている事項により定められる」と規定されています。

日本の特許法70条1項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定され、最高裁平成3年3月8日第2小法廷判決(リパーゼ判決)後の平成6年改正において新設された特許法70条2項において、「前項の場合において、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定されています。

韓国特許法には、日本の特許法70条2項のような規定は存在しませんが、韓国大法院判例では、上記2つの大法院判決を含めて、「請求の範囲の文言解釈において、発明の詳細な説明や図面などを参酌することはできるものの、参酌という程度を越えて保護範囲を制限または拡張することは原則的に許容されない」との一貫した立場を取っています。本件大法院判決も、そのような立場を踏襲し、特許クレームの解釈に関する基準を再確認したものとと言えます。

[情報元] FIRSTLAW IP NEWS Issue No.2021-01 March 2021

「大法院、特許権利範囲を定める基準を再確認」

日本貿易振興機構(ジェトロ)知財判例データベース

(1) 韓国大法院判決(2017ダ 227516 特許侵害差止、2020.1.30 言い渡し)

(2) 韓国大法院判決(2018フ 12202 登録無効、2020.4.9 言い渡し)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

7. (中国) 中国最高人民法院は、知的財産権関連各法に規定された懲罰的損害賠償に関する規定の適正な運用を図るべく、「知的財産権侵害の民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公布するとともに、懲罰的賠償制度を適用した民事事件判決の典型事例を公表しました。

(1. 中国における懲罰的損害賠償制度運用の動向)

中国では、商標法等においてすでに懲罰的賠償制度が規定されており、2021年6月1日に施行される改正専利法においても、懲罰的賠償制度が新設され、その運用が開始され

ます。このような背景の下、最高人民法院は、懲罰的賠償制度の適正な運用を図ることを目的として、知的財産権民事事件における懲罰的賠償の適用範囲、「故意」と「情状(状況)の深刻さ」の認定基準、倍数の確定などについて規定した、「知的財産権侵害の民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈(以下「解釈」とします)」を、2021年3月3日に公布しました。

さらに最高人民法院は、2021年3月15日に、懲罰的賠償制度を適用した、6件の典型的な民事事件を公表するとともに、2021年4月19日には、上記「解釈」の起草背景、原則、適用範囲などをより明確にするために、同「解釈」の「理解と運用」と題した文章を発表しました。

2. 最高人民法院が公布した「解釈」の概要

「解釈」は6か条からなり、各条文の概要は以下のとおりです。

(1) 第1条：被告が知的財産権を故意に侵害し、且つ情状が深刻であると主張して、原告が懲罰的賠償を請求した場合、人民法院は法律に基づき審理し、処理しなければならないことを規定。

(2) 第2条：原告が懲罰的賠償を請求する場合、提訴する時に賠償額、算定方法及び根拠となる事実と理由を明確にしなければならないことを規定。

(3) 第3条：知的財産権侵害の故意を認定する場合に考慮すべき事項を規定した上で、「故意」が初步的に認定される場合として、以下の、6項目を列挙。

(i) 被告が原告又は利害関係者からの通知、警告を受けた後にも侵害行為を継続的に実施した場合、

(ii) 被告又はその法定代表者、管理者が原告又は利害関係者の法定代表者、管理者、実際の支配者である場合、

(iii) 被告と原告又は利害関係者との間に、労働、労務、協力、許諾、販売、代理、代表などの関係があり、且つ侵害された知的財産権に触れたことがある場合、

(iv) 被告と原告又は利害関係者との間に、取引関係があり、又は契約の締結などのために協議したことがある、且つ侵害された知的財産権に触れたことがある場合、

(v) 被告が海賊版、登録商標の詐称行為を実施した場合、

(vi) その他の故意と認定することができる場合。

(4) 第4条：知的財産権侵害の情状深刻の認定に際して考慮すべき事項を規定した上で、情状が深刻であると認定することができる場合として、以下の7項目を列挙。

(i) 権利侵害により行政処罰を受け、又は裁判所の裁判で責任を負わされた後に、再度同一又は類似の侵害行為を実施した場合、

(ii) 知的財産権の侵害を業とする場合、

(iii) 権利侵害の証拠を偽造、毀損又は隠匿した場合、

(iv) 保全裁定の履行を拒否した場合、

(v) 権利侵害により獲得した利益が大きく、又は権利者が蒙った損害が大きい場合、

(vi) 侵害行為が国家安全、公共利益又は人の健康を損なう可能性がある場合、

(vii) その他の情状が深刻であると認定できる場合。

(5) 第5条：人民法院が懲罰的賠償額を確定する場合の算定基準を規定。算定基準として、原告の実際の損害額、被告の違法所得額又は侵害により得られた利益、当該権利の許諾実施料の倍数を参照して合理的に確定した額を挙げています。

また、人民法院は被告に、侵害行為に関わる帳簿、資料の提出を命じることができ、被告が正当な理由なく提出を拒否し、又は虚偽の帳簿、資料を提出した場合、人民法院は、原告の主張と証拠を参考にして懲罰的賠償額の算定基準を確定し得ることが規定されています。

(6) 第6条

人民法院が法律に基づき懲罰的賠償の倍数を確定するときに、被告の主観的過錯の程度、

侵害行為の情状の深刻さの程度などの要素を総合的に考慮すべきことを規定。

(7) 第7条：本解釈が2021年3月3日に施行され、従前発表の司法解釈が一致しない場合には本解釈に準ずることを規定。

3. 懲罰的賠償制度を適用した判決の具体例

最高人民法院が公表した6件のうち、1件は秘密技術に関する事件であり、他の5件は商標に関する事件です。6件の判決のいずれも、「情状の深刻さ」の認定に言及しています。専利事件の懲罰的賠償制度を適用した事例は未だなく、上述の第3条、第4条の各項目の規定が指針となります。

6件の公表事例のうち、秘密技術に関する1件の事件の経緯は、以下のとおりです。
[広州天賜社等 vs 安徽 Newsmy 社等 技術秘密侵害紛争事件](2019年最高法知民終562号 最高人民法院)

事件の経緯

(1) 広州天賜社等は、安徽 Newsmy 社等が「卡波」製造工程技術の秘密を侵害したことを主張して、広州知識産権法院へ訴訟を提起し、侵害停止、損害賠償、謝罪を請求。

(2) 広州知識産権法院は、侵害行為を認定し、故意的侵害と侵害経緯を考慮して、2.5倍の懲罰的損害賠償を適用。

(3) 広州天賜社、九江天賜社と安徽 Newsmy 社、華氏、劉氏は、一審判決に対して不服のため、最高人民法院に上訴。

(4) 最高人民法院は、審理において次の判断を示しました。

訴えられた行為は、技術秘密に対する侵害に相当するが、一審判決において損害賠償を確定する際に技術秘密の貢献度を十分に考慮しておらず、また、懲罰的損害賠償を確定する際に侵害者の主観的悪意の程度及び権利侵害を業としたこと、侵害規模、侵害期間、挙証妨害行為など深刻な事情を十分に考慮していなかった。

(この判示より、懲罰的賠償の判定指針として以下の3項目が読み取れます。

- ① 技術秘密の貢献度を十分に考慮すること
- ② 侵害者の主観的悪意の程度及び権利侵害を業としたこと
- ③ 侵害規模、侵害の継続期間、挙証妨害行為などの深刻な事情を十分に考慮すること

(5) 以上の判断に基づいて、一審判決の侵害差止を維持した上で、最高の5倍の計算で懲罰的損害賠償を適用し、安徽 Newsmy 社から広州天賜社、九江天賜社へ経済損失3000万元の賠償を判決しました。

4. 2021年4月19日発表の、『知財侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈』の理解と適用』の概要

最高人民法院が発表した「解釈」の「理解と適用」の文章（日本語仮訳：43字×29行×8頁）は、9項目にわたっており、その第1～第3項目には、「解釈」の起草の背景、起草の主要な原則、命名の経緯が記載されています。また、第4項目～第7項目には、故意・悪意の認定、情状深刻の認定、算定基準の確定、倍数の確定について、補足的に説明されています。

さらに、第8項目には、「解釈」および知的財産関連各法の懲罰的賠償関連規定の施行期日が明記され、上位法である民法典の規定に基づいて懲罰的賠償を確定することには支障がないことに言及されています。

最後の第9項目には、懲罰的賠償の濫用防止のために、懲罰的賠償の構成要件を正確に把握することの重要性が説明され、そのために「解釈」が規定され、その趣旨を正確に理解するために6件の判決例が発表されたことに言及されています。

5. 改正専利法における懲罰的賠償制度の規定について

2021年6月1日施行の第4回改正専利法では、専利権侵害の損害賠償について、第71

条1項（改正前専利法第65条に対応）に、次のように規定されています。

『専利権侵害の賠償金額は、権利者が侵害によって被った実際の損失または侵害者が侵害により得た利益に基づいて確定することができる。権利者の損失又は侵害者が獲得した利益の確定が困難である場合には、専利許諾実施料の倍数を参照して合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合は、上記方法により確定された金額の1倍以上5倍以下により賠償金額を確定することができる。』

改正前専利法第65条の規定に上記下線部が追加されたことにより、専利法にも「懲罰的賠償制度」が導入されました。

改正専利法のこの規定は、2013年改正商標法第63条の「悪意により商標権を侵害し、深刻な事情がある場合には、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下に賠償額を確定することができる。」との規定と同じ趣旨であり、専利法の「故意」と商標法の「悪意」とは、同義で用いられています。

[情報元]

1. Linda Liu & Partners IP ニュース第139号に URL が添付された、「最高人民法院による知財侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」（仮訳）
2. 中科専利商標代理有限公司 日本事務所 NEWS LETTER April 1, 2021
3. Linda Liu & Partners IP ニュース第140号に添付された、「知財侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」の理解と適用（仮訳）

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

8. (商標/著作権・米国) 予想される新法の影響

米国で2020年末に知的財産に関する2つの新法について大統領の署名がなされました。

(1) The Trademark Modernization Act of 2020

概要は下記の通りです。

- 特定の状況下において、審査段階で第三者が米国特許商標庁（USPTO）に商標の使用に疑義があるとの証拠を提出し、登録を拒絶するよう促すことができる（情報提供制度の明文化）
- 再審査手続及び取消手続において、第三者が商標の不使用を理由とした取消請求（全部または一部）ができる（査定系取消手続の導入）
- Lanham 法に基づく差止を求める原告に、回復不能な損害を推定する規定を定め、証拠提出の負担を軽減する（差止請求権の強化）

この新法により、商標権者は「自社又は競合他社の商標登録がこれらの新しい取消手段の対象となる可能性があるかどうか」を、企業や実務家は「新法が今後の商標の調査にどのような影響を与えるか」及び「ウォッチングにより発見された商標をより早い段階で積極的に攻撃するか」を、差止訴訟を検討している者は「回復不能な損害の新たな推定が、訴訟戦略にどのような変化をもたらすか」を検討する必要があるといえます。

(2) The Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement (CASE) Act

概要は下記の通りです。

- 権利者が3万USドル以下（作品毎に1万5千USドル、事件毎に3万USドル）の損害賠償を求めている場合に、連邦裁判所以外で著作権侵害の申立てを解決する任意の準司法的な裁判機関を創設する。当該法廷では、各当事者が自己の弁護士費用を負担する。この裁判機関は、アメリカ議会図書館が任命する、著作権法に精通した3人の弁護士で構成され、訴訟が提起される可能性のあった連邦管轄区の判例に拘束される。

この法律は賛否両論であり、賛成派は権利行使が容易になることを支持していますが、反対派はこの法律を悪用する著作権トロールの出現や本来は合法である著作物の利用に対する大企業による権利濫用を懸念しています。この点に対してはいくつかの措置が取られており、例えば、無根拠な請求を却下する権限が裁判機関に与えられ、裁判機関は悪質な当事者が新たな訴訟を提起することを1年間禁止し、その者が提起した全ての係争中の訴訟を棄却することができます。

また、この法案には、海賊版のストリーミングを主目的としたウェブサイトの運営を犯罪とする文言が含まれており、商業的利益のために海賊行為を行う企業を司法省が重罪で告発できる可能性があります。

[情報元]

THE INDIANA LAWYER April 14, 2021 ("Perry and Cahr: Important new laws will have ripple effect for IP owners, practitioners" from FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH)

[担当] 深見特許事務所 原 智典

9. (米国) CAFC は、想像上のエンジン設計は自明性拒絶の引例としては機能しないと判断しました。

Raytheon Techs. Corp. v. General Electric Co., Case No. 20-1755 (Fed. Cir. 2021年4月16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、ある開示内容が本件発明の自明性拒絶の引例として有効になるためには、本件発明がなされた時点において当業者が実際に当該開示内容を作り出すことができなければならなかったことを再確認し、当事者系レビュー (*inter partes review*: IPR) における特許審判部による決定を覆して、特定のターボファンエンジン技術を対象とする特許は、実際には実現できなかった先行技術の刊行物によっては自明にされなかった、と結論付けました。

2. 事件の経緯

(1) 事件の発端

Raytheon は、それよりも以前に発明されたタービンエンジンよりも高い「出力密度 (power density)」を提供するギア付きガスタービンエンジンの特定の設計をカバーする特許 (米国特許 9,695,751) を有しています。この特許は、「出力密度」を、「海面離陸推力 (sea-level-takeoff thrust)」をエンジンの「タービン容積 (turbine volume)」で割ったものとして定義しています。

General Electric (GE) は IPR を請求し、Raytheon の当該特許の特定のクレームについて自明であるとしてその無効を主張しました。

(2) IPR での争点

IPR において、GE は先行技術として、1987年の NASA の技術の覚書に依拠し、無効を主張したクレームは、完全に複合材料で作られた先進的なエンジンに基づく優れた性能特性を構想したこの引例により自明であると主張しました。

IPR の両当事者は、この覚書の構想された複合材料が未だに (そして恐らく今後も) 存在しないことから、このエンジンが 1987年の時点では実現不可能であったこと、そして恐らく今日でも未だ不可能であろうことについては争いませんでした。覚書はいくつかの性能に関するファクタについては開示していましたが、出力密度、海面離陸推力、またはタービン容積については開示していませんでした。

それにもかかわらず、GE は、Raytheon の本件特許でクレームされている範囲内に収まる出力密度を当業者が導き出すことを可能にしたであろう性能パラメータを NASA の覚書が開示していたと主張しました。

(3) IPR での結論

特許審判部はこの GE の主張に同意しました。Raytheon は CAFC に上訴しました。

3. CAFC の判断

(1) 判断の根本原則

上訴において、CAFC は Raytheon に同意し、NASA の覚書の架空のエンジンは無効化のための引例としては機能することはできないと結論付けました。CAFC は、特許審判部の決定を覆す際に、まず自明性に関する判例法上の 2 つの根本原則を以下のように確認しました。

① 本件発明の時点で何が知られていたかを示す全体的な証拠によって当業者であればクレームされた発明を製造し使用することが可能であったということを立証できる限り、依拠された引例が米国特許法 103 条の文脈において自己実施可能(self-enabling)であること、すなわち当該引例が開示された主題を当業者が製造し使用できるものであることを絶対的に要求するものではないこと。

② もしも自明性に関する案件が自己実施可能ではない(non-self-enabling)引例に基づいており、そして当業者がクレームされた発明を製造し使用することを可能にするような他の先行技術の引例や証拠がない場合には、当該発明は自明であるとは言えないこと。

さらに、引例の実施可能性に異議が唱えられた場合、当該引例を提示する当事者は、この引例が、それ自体でまたは他の同時期の知識と組み合わせ、実施可能であったことを立証する責任を負います。

(2) CAFC の結論

CAFC はこれらの原則を適用して、GE は、NASA の覚書が実際に実施可能であったことを示す立証責任を果たしていないと判断しました。CAFC の見解では、特許審判部は誤って、先行技術が必要な出力密度を備えたターボファンエンジンを開示したかどうかではなく、当業者に対して出力密度を確認するためのパラメータが教示されたかどうか、にのみ焦点を当てました。「当業者が、記載された出力密度を備えたクレームされたターボファンエンジンを製造できたであろう」と結論付ける証拠が記録に見つからなかったため、CAFC は特許審判部の決定を覆しました。

4. 実務上の留意点

この事件は新しい自明性の根拠を切り開くものではありませんが、自明性の分析で使用される先行技術は、発明の時点で当業者がクレームされた主題を実際に作り出すことができたか否かという最終的な自明性の質問を満たしていなければならない、という一般原則を補強するものとなりました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | April 29, 2021
Raytheon Techs. Corp. v. General Electric Co., Case No. 20-1755
(Fed. Cir. 2021 年 4 月 16 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。