



[内容]

1. (米国) 「審査経過および他の訴訟事件での放棄 (disclaimer) がクレーム解釈に影響した事件」に関する CAFC 判決紹介
2. (欧州) 「公然実施による先行技術と進歩性」に関する EPO 審決紹介
3. (韓国) PBP クレームの解釈基準を一元化した韓国大法院判決
4. (韓国) 選択発明の進歩性判断基準に関する韓国大法院判決
5. (韓国) 用途発明の特許侵害判断基準に関するソウル中央地方法院の決定
6. (商標・欧州連合) EU域外にのみ所在する宿泊施設の商標について、域内の真正な使用が認められた事例
7. (意匠・商標・英国) ブランドの保護 - 商標、意匠、又はその両方か

1. (米国)「審査経過および他の訴訟事件での放棄 (disclaimer) がクレーム解釈に影響した事件」に関する CAFC 判決紹介

CAFCは、審査経過及び先行する他の侵害訴訟での放棄 (disclaimer) の陳述がクレーム解釈に影響すると判断しました。

SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc., Case No. 20-1573 (Fed. Cir. June 3, 2021)

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、特許権者の関連する別の訴訟における陳述に留意するとともに、権利化手続の過程における出願人による明確で紛れもない放棄 (disclaimer) が、権利主張された特許のクレーム解釈に影響を与えたとする地方裁判所の判決を支持しました。

2. 本件特許の内容

本件特許 (米国特許第5,544,360号) は、ファイルの整理を支援するために「カテゴリのディスクリプション」を活用するファイリングシステムにおいてファイルにアクセスする方法を対象としております。

本件特許明細書の説明によると、従来のシステムは「データをファイルにそしてディレクトリに整理する階層的なファイリング構造」を使用しており、このようなシステムでは、ファイル数が膨大になったりカテゴリが明瞭に規定されていなかったりすると取り扱いが非常にやっかいになるという課題があります。この課題を解消するために別の従来技術では、ファイルのワードコンテンツによってユーザがファイルを検索することを可能にするシステムを開示していますが、検索クエリを打ち間違えるといった誤りが生じ得ます。

本件特許は、2つ以上のフィジカルディレクトリにわたってコンテンツが重なる複数のファイルを含む「ハイブリッド型」フォルダを使用することによって、階層的なコンピュータファイリングシステムによって課せられる制限から解放されたシステムを提供します。本件特許のクレーム1は、コンピュータシステムにおける3ステップの方法を記載しています。

ステップ1:

複数の「カテゴリのディスクリプション」を含む「カテゴリのディスクリプションのテーブル」を生成します。カテゴリのディスクリプションはファイルに関連付けられます。さらにクレーム1では、「カテゴリのディスクリプションは、(当該テーブルの)リストと間

に、またはディスクリプション相互の間に、事前に定義された階層関係を有していないということが限定されています。この限定は、権利化手続の過程において、「階層的なフィールドおよび値の関係」を活用した先行技術引例を克服するために出願人により追加されたものです。

ステップ2：

「ファイル情報ディレクトリ」を生成します。ファイル情報ディレクトリは、データ記憶装置上のファイルに対応する少なくとも1つのエントリを含み、各エントリは、対応するファイルの独自のファイル識別子と、カテゴリのディスクリプションのテーブルから選択されたカテゴリのディスクリプションのセットとを含みます。

ステップ3：

「検索フィルタ」を生成します。検索フィルタは、カテゴリのディスクリプションのセットを含み、検索フィルタのディスクリプションの各々に対して、検索フィルタのカテゴリのディスクリプションのセットと一致するカテゴリのディスクリプションのセットを有するファイル情報ディレクトリ内の少なくとも1つのエントリが保証されます。これによりファイルに関連するカテゴリのディスクリプションを用いてファイルを検索することが可能になります。

3. 事件の経緯

(1) 事件の発端

本件特許(米国特許第5,544,360号)の譲受人であるSpeedTrackは、2009年9月に、本件特許を侵害していると主張して、Amazon.comなどのさまざまな小売ウェブサイトの運営者に対してカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。

(2) 地方裁判所の判断

地方裁判所は最初に、「権利化手続の過程においてなされた放棄を考慮した」として、「階層的」の限定について解釈し、「フィールドおよび値の関係」への言及を全く欠いているSpeedTrackの提案したクレーム解釈案を採用しました。このような解釈は、先行してSpeedTrackが、Wal-Martに提起した別の侵害訴訟における解釈と同様のものであります。

SpeedTrackによる申立に従って、地方裁判所は、クレームの用語の範囲について依然として根本的な論争があると結論付けました。地方裁判所は、本件特許の審査経過をさらに分析した後、審査経過が「階層的なフィールドおよび値のシステムに基づくカテゴリのディスクリプションの明確かつ一義的な否認を示している」と結論付け、そして「カテゴリのディスクリプション」の範囲から「事前に定義された階層的なフィールドおよび値の関係」を明示的に放棄する2番目のクレーム解釈命令を發しました。

被告の製品やサービスは、地方裁判所の修正されたクレーム解釈で用いられた「フィールドおよび値の関係」を用いており、地方裁判所は非侵害の最終判決を下しました。

SpeedTrackは、CAFCに上訴しました。

4. CAFCの判断

上訴において、CAFCは、審査経過における放棄は、クレーム補正および議論の両方から生じる可能性があることを強調しました。ここで、審査経過は、本件特許の出願人が単刀直入に、先行技術と特許クレームとの相違点として「事前に定義された階層的なフィールドおよび値の関係を繰り返し強調した」ことを示しておりました。本件特許の出願人が他の理由で先行技術を区別したことは、その放棄の陳述の意味を失わせるものではありませんでした。

CAFCはまた、SpeedTrackが別の被告(Wal-Mart)に対する訴訟で、補正の目的は「フィールドとそれらの値との間に『階層的な』関係を持つ」属性からカテゴリのディスクリプションを区別することである、と主張したことにも注目しました。CAFCは、その陳述が発明者による審査段階の陳述ではなかったことから、そのような別の訴訟における陳述

はそれ自体は放棄ではないという点でSpeedTrackに同意しました。しかしながら、このような別の訴訟での陳述は、SpeedTrackの主張を受け入れないことをさらにサポートすることになりました。CAFCはSpeedTrackに対し、「審査段階の放棄の原則は、『クレームが許可を得るためにはある方向で解釈され、被疑侵害者に対しては異なる方法で解釈されるといった事態』が起こらないことを確実にするものである」ということが、Aylus事件 (Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc. 856 F.3d 1353, 1360 (Fed. Cir. 2017)) およびSouthwall事件 (Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1576 (Fed. Cir. 1995)) において警告されていることを想起させました。

CAFCは、SpeedTrackの以前の陳述を評価した後、放棄が明確で紛れもないものであるかどうかを検討し、そうであると結論付けました。CAFCは、放棄を明示的に見出していない以前の判決が、審査段階の陳述が明確でも一義的でもないことを支持したというSpeedTrackの主張を却下しましたが、CAFCはその際にこれらの判決ではその解釈が十分に考慮されていなかったことに注目しました。同様に、CAFCは、地方裁判所が2番目のクレーム解釈命令を発行したことは明確で紛れもない放棄がなかったことを示したものであるという考えを却下しました。なぜなら最初の命令は放棄を考慮したものであり、2番目の命令はその効果を明確にしたものであり、両方の命令は放棄を認めたものであったためです。

5. 実務上の注意点

特許権者（特に権利化には関与しておらず、権利化後に特許の譲渡を受けた権利者）は、出願人によって権利化手続中に米国特許商標庁に対して行われた過去の陳述に絶えず注意を払う必要があります。訴訟担当の原告代理人弁護士はそれらの主張に留意する必要があります。この種の過去の陳述は、審査経過における明らかな放棄（disclaimer）のレベルまでは達しないかもしれませんが、それでも将来の主張を弱める可能性があることに留意すべきです。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | June 10, 2021
SpeedTrack, Inc. v. Amazon.com, Inc., Case No. 20-1573 (Fed. Cir. June 3, 2021)
判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (欧州)「公然実施による先行技術と進歩性」に関する EPO 審決紹介

EPO は、優先日前の公然実施である先行技術は非常に特定の具体的なであり本件発明の技術的課題は非現実的であると判断しました。

1. 事件の概要

審決番号 T1952/18 は、本件特許（欧州特許 EP2512840）を、その付与された形のままで維持するという異議決定に対する審判請求に関するものです。審判請求人（異議申立人）である Benteler Automobiltechnik GmbH は特許の取消を要求し、審判被請求人（特許権者）である Gestmap HardTech AB は訂正された形で特許が許可されることを要求しました。主引例は、本件特許の優先日より先に公然実施されていた製品（技術図面、写真、製造元の宣誓供述書等で立証）であり、審判部はこの公然実施を正当な先行技術であると認定しました。ただし、このような具体的な製品では部品の寸法などすべてのパラメータが物理的に確定されており、そこから本件発明の技術的課題を見出すことは非現実的であると判断しました。

2. 本件特許の内容

本発明は、自動車のバンパーに関するものです。バンパーは通常、衝突時に変形するように設計された多数の「クラッシュボックス (crash box)」を備えたバンパーバー (bumper bar) で構成されています。多数のクラッシュボックスは互いに同様の形態で変形することが重要であり、さもなければそれらの効果が阻害される可能性があります。

本発明は特に、牽引用アイレット (towing eyelet) の取付が可能なバンパーに関するものです。そのような取り付けは、牽引用アイレットをねじ込むことができるねじ付きスリーブの接続によって実現することができます。ただし、牽引用アイレットを斜めに引っ張った結果、クラッシュボックスは使用時に不規則に変形する可能性があります。本発明は、クラッシュボックスに対するスリーブの特定の配置によってこの問題を解決しようとするものです。

3. 事件の経緯

(1) 異議申立人である Benteler Automobiltechnik GmbH は、特許権者である Gestmap HardTech AB の有する本件特許 (欧州特許 EP2512840) に対して異議を申し立てました。

(2) 異議部による 2018 年 6 月 4 日付けの異議決定により、本件特許は、その付与された形のままで維持されました。

(3) この異議決定に対して、異議申立人は審判を請求しました。

(4) 審判被請求人（特許権者）は、2019 年 2 月 7 日に、答弁書とともにクレーム訂正案を提出しました。

(5) 2021 年 1 月 19 日に口頭審理が開催され、審判請求人（異議申立人）は特許の取消を要求し、審判被請求人（特許権者）は、答弁書で提出した訂正されたクレーム (main request) で特許が許可されることを要求しました。

(6) 審判部は、訂正後のクレーム 1 の発明は進歩性を有すると判断し、原決定を破棄して、main request の訂正クレームで特許を維持する命令とともに本件を異議部に送付しました。

4. 審判被請求人（特許権者）の main request によるクレーム 1

「バンパーであって、前記バンパーは、バンパーバー (14) と、前記バンパーバー内に延伸しそこに溶接された、テーパの付された 2 つのクラッシュボックス (11) とを含み、前記クラッシュボックスの少なくとも 1 つは、牽引用アイレット (17) のための取り付け

手段を有するように適合され、

前記バンパーは、前記1つのクラッシュボックス(11)が溶接されたカバー(13)を有し、前記バンパーバーが、前記クラッシュボックスが前記カバーに溶接されていることによって前記クラッシュボックスによって支持され、前記カバー(13)および前記バンパーバー(14)が、少なくとも前記カバーおよび前記バンパーバーの一方または他方に溶接された内部にネジがきられたスリーブ(17)を受けるようにされた互いに軸方向の距離を隔てた同軸の穴(16, 19)を有することを特徴とし、

前記バンパーはさらに、前記カバー(13)が、前記カバーの穴(16)が位置する前記クラッシュボックス内に向けられた窪み(15)を有し、前記バンパーバーが前記バンパーバーの前記穴(16)が位置する突起(21)を有することを特徴とする、バンパー。」(下線部は main request による訂正部分を示す。)

5. EPO の判断

(1) 優先日前の公然実施に関する証拠が公衆に利用可能であったのかについて

審判請求人は、本件特許の優先日より前に類似するバンパーが先に使用された証拠を提供しました。これは、バンパーの技術図面、バンパーの製造元からの宣誓供述書、およびこのバンパーを搭載した車両の登録証明書および写真によって立証しようとしたものでした。

欧州特許庁(EPO)の審判部は、この公然実施に関する公衆による利用可能性(public availability of the prior use)について、採用すべき証拠の適正な基準は、「確率のバランス(balance of probability)」であると考えました。問題となっている車両は市場で販売されていたので、すべての証拠が異議申立人のコントロール可能な範囲、すなわちその権限と知識の及ぶ範囲内にあるわけでは無く、特許権者も同様に、主張されている先行技術にアクセスし入手できた可能性があったからです。

本件の場合、豊富な証拠は明らかに説得力があり、審判部は、公然実施は正当な先行技術であると判断しました。

(2) クレーム1の主題の進歩性について

審判部の見解は、以下の2つの特徴は、この公然実施からは知られていないというものでした。

① バンパーバー(14)には、バンパーバーの穴(6)が位置する突起(21)があること

② カバー(13)には、カバーの穴(16)が位置するクラッシュボックス内に向けられた窪み(15)があること

審判部は、公然実施の主引例に対して解決されるべき技術的效果は、バンパーの前面の同軸穴とカバーの同軸穴との間に必要な軸方向距離を提供することによって、牽引用アイレットまたはスリーブが斜めに引っ張られたときに、牽引用アイレットまたはスリーブを安定させることであると議論しました。

審判部は、進歩性と、客観的な技術的課題の特定とに関して、特に興味深いコメントをしました。審判部は、先行技術は、バンパーバーの非常に特定の具体的な実施形態を表す公然実施であり、そこでは、クラッシュおよび牽引の局面に関する最適の結果を得るように適合し、かつともに協働するために、スリーブを含むすべての構成要素および部品が着想され、寸法決めされ、そして試験されていることに注目しました。したがって、同軸穴間の軸方向距離を調整しようと試みる技術的な課題は非現実的でした。もしもそのような調整をしようとするなら、この先行技術のバンパーバーの全体的な設計は異なるものになっていたであろうと判断しました。したがって、審判部は、当業者は自明な態様で訂正クレーム1の主題には到達しないであろうと結論付けました。

6. 実務上の注意点

これは、問題の先行技術が実際の公然実施（具体的な実施）であったという事実が実際に特許権者を助けたということを示唆しています。すなわち、先行技術は公然実施であったため、バンパーバーの異なる要素の各々は、注意深く選択され、かつ互いにバランスをとらなければならない、そしてバンパーバーの1つの要素を単に変更することは現実的ではなかったことは明らかでした。

もちろん、同じ議論が、特許文書の形の先行技術に対しても提起される可能性があります。しかしながら、例えば、特許文書が本件発明の実施形態の実現に関する、単一の最終的な詳細までをすべて含むことはめったになく、したがってそのような文書は、特定のパラメータが変更可能である可能性を残し得ることは十分に確立されています。対照的に、実際の公然実施の製品は物理的に開発されているため、既存のすべてのパラメータが解決され、かつ確定されています。

これが審判部が伝えようとしていたメッセージであったかどうかは正確には不明です。しかしながら、今回のような審決は、公然実施の先行技術はより徹底的に（そして具体的に）設計されているため、他の形式の先行技術よりも本質的に「変更可能性」が低いという議論への扉を開く可能性があります。そのようなアプローチが将来再び現れるかどうかを注視することは興味深いことです。

[情報元] D Young & Co Patent Newsletter No.83 June 2021
EPO 審決 (T 1952/18, 2021年1月19日) 原本

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (韓国) PBP クレームの解釈基準を一元化した韓国大法院判決

プロダクト・バイ・プロセス（以下「PBP」）クレームにおける権利範囲の解釈が問題となった事案において、大法院は最近、特許要件を判断する際と同じ判断基準を適用した判決を言い渡しました。

(大法院 2021.1.28.言渡し 2020Hu11059)

1. PBPクレームの解釈と、関連する大法院判決の推移

(1) PBPクレームの解釈を二分する立場

物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている、いわゆる「PBPクレーム」は、請求の対象を物の構造でなくその製造過程により定義するため、特許要件を判断する際、或いは登録後に侵害可否を判断する際に請求項の解釈を巡って齟齬が生じ得ます。PBPクレームの解釈については、大きくは、PBPクレームも一応物の発明である以上、製造方法を考慮せずに最終生成物それ自体の特徴のみで限定すべきであるという立場（いわゆる「物同一説」）と、クレームの一般的な解釈手法に応じて製造方法もクレームに記載された限定事項の一つとして考慮するべきであるという立場（いわゆる「製法限定説」）とに分けられます。

(2) PBPクレームにおける特許要件の判断基準に関する、以前の大法院判決(2015.1.22.言渡し2011Hu927)

大法院は、2015年全員合議体判決にて、製造方法が記載された物の発明における新規性及び進歩性は、「製造方法の記載を含んでクレームの全ての記載により特定される構造や性質に基づいて判断すべきである」と述べ、PBPクレームにおける特許要件の判断基準を明らかにしました。この判決は、製造方法自体に限定するのではなく、その製造方法によって得られる結果物の構造や性質に基づいて判断すべきであると結論付けており、いわゆる

「物同一説」を採るものです。

なお、この判決については、弊所ウェブサイトの「国・地域別IP情報」において、2015年7月9日付で、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する大法院判例」と題して配信しています。

(3) PBPクレームの権利範囲に関する大法院判決

その後2015年2月12日に言渡された大法院判決(2013Hu1726)において、上記(2)で述べた大法院判決(2011Hu927)を引用し、同判決にて判示した「製造方法の記載を含む特許請求範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物として把握する」というやり方を、特許侵害段階において、その特許発明の権利範囲に属するのかを判断する際にも同様に適用すべきである」と判示しました。

但し、この判決は、「このような解釈方法によって導出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らし、広すぎるなどの明白に不合理な事情がある場合は、その権利範囲を特許請求範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができる」と付け加え、異なる基準が適用されうることを示唆しました。

(4) 本件大法院判決(大法院2021.1.28.言渡し2020Hu11059)

更に大法院は、2021.1.28言渡しの判決(以下に詳細に説明する本件大法院判決)において、PBPクレームにおける権利範囲の解釈が問題となる場合にも、特許要件を判断する際と同じ判断基準を適用することとして、特許要件および特許権の効力の両方の判断におけるPBPクレームの解釈の基準を一元化することを明確にしました。

2. 本件大法院判決に関する事件の経緯

(1) 事案の背景

韓国特許第1399514号は、ポラプレジックを含有する安定した錠剤の剤形に関するものであって、そのうち請求項1は、ポラプレジックを含有する錠剤の剤形において、有効成分として粒度累積分布で最大粒度に対し90%に該当する粒度(D90)が500 μ m以下であるポラプレジックを含み、直打法で製造されたものと限定しています。

特許権者の競合会社であるA社は、特許権者を相手取って自分の製品(以下、「確認対象発明」)が本件特許の権利範囲に属さない旨判断を求める消極的な権利範囲確認審判を請求しました。A社は特許発明と確認対象発明はその剤錠方法が直打法と湿式法とに区別られ、直打法と湿式法とを用いて製造した錠剤は互いに異なる構造及び性質を有するため、確認対象発明は特許発明の権利範囲に属さない旨主張しました。

本事案では、製造方法が記載された物の発明において、剤形の製造方法が物の発明の権利範囲を限定する要因になり得るかが問題となりました。

(2) 本件判決の原審としての特許法院の判決

原審は、たとえ確認対象発明の錠剤に含まれているポラプレジックが、本件特許発明における粒子サイズの範囲内に属するとはいえ、確認対象発明が特許発明と異なる製造方法を用いて錠剤を生産するにより、特許発明と異なる構造及び特性、例えば、異なる流動性、圧縮性、硬度、溶出率等を有するので、本件特許発明の権利範囲に属しないと判断しました。

(3) 本件大法院判決の判旨

大法院は次のような理由で、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属さない旨判断した原審判決を是認しました。

「クレームに製造方法の記載を含んでいる物の発明の場合、クレームに記載された製造方法は、最終生産物である物の構造や性質を特定する一つ的手段としてその意味を有するだけである。したがって、製造方法が記載された物の発明の権利範囲に属するか否かを判断するにあたっては、その技術的構成を製造方法それ自体に限定して把握するものではなく、製造方法の記載を含んでクレームの全ての記載により特定される構造や性質を有する物として把握して確認対象発明と対比しなければならない。」

3. 本判決の意義および実務上の留意点

PBPクレームに対する取り扱いとは国によって多少の違いがあり、例えば、米国では特許要件の判断時と権利範囲の判断時とにおいてPBPクレームの解釈基準を異にしています。ところが、本件大法院判決では、特許要件を判断する際に適用されるクレームの解釈基準が、権利範囲を判断する際にも同様に適用されることを明らかにし、PBPクレームの解釈基準を一元化したことに意義があります。

以下の項目4でも触れるように、PBPクレームの特許要件としては、日本では「不可能・非実際の事情」が認められることを記載の明確性要件としているのに対して、韓国では、物の発明に方法的記載があるとしても、その記載により物の構成が全体として明瞭であれば記載要件に違反するものではないというのが、判例および審査基準の立場です。

そこで、韓国でPBPクレームについて権利化を図る際には、本件大法院判決が説示した法理を参考にして、日本の実務との相違をよく認識した上で対処することが望ましいと言えます。

4. 日本、米国、中国、欧州特許庁におけるPBPクレームの取り扱い

以下、ご参考までに、日本、米国、中国、欧州特許庁におけるPBPクレームの取り扱いの概要について触れておきます（詳細は、下記情報元「3. 知財管理Vol.66, No.5, p584-589」をご参照下さい）。

(1) 日本

平成27年6月5日言渡しの最高裁第二小法廷判決（平成24年（受）2656号、平成24年（受）1204号）において、特許発明の権利化過程におけるPBPクレームの発明の要旨認定、および、侵害訴訟の場面におけるPBPクレームの発明の技術的範囲の確定のいずれにおいても、「物同一説」で解釈する旨が判示されました。また、この最高裁判決において、PBPクレームが特許法第36条第6項第2号の明確性要件に適合するのは、次のいずれかの場合に限られるとして、記載に制限を加えました。

(イ) 当該物をその構造または特性により直接特定することが不可能である場合。

(ロ) およそ実際的でない事情が存在する場合。

当該最高裁判決は、発明の要旨認定および技術的範囲の確定のいずれにおいても「物同一説」を採る点で、上述の一連の韓国大法院判決と共通しますが、韓国大法院判決においては、物の発明における製法限定の明確性については言及されていない点で、日本の最高裁判決と相違しています。

(2) 米国

発明の要旨認定については、製法自体を特徴として認定しない「物同一説」を採ります（MPEP（審査便覧）§2113）が、特許侵害段階における技術的範囲の確定においては、「製法限定説」を採ります（Abbott Labs. v. Sandoz, Inc. 2009年CAFC判決）。

(3) 中国

発明の要旨認定に際しては「物同一説」を採り（審査指南第二部分第二章3.1.1等）、技術的範囲の確定に際しては「製法限定説」を採ります。

(4) 欧州特許庁

発明の要旨認定に際して、「物同一説」を採ります（審査ガイドラインF部IV章4.12）。欧州特許庁は特許権の侵害判断を行なわないことから、技術的範囲の確定についての判断基準は存在しません。

[情報元]

1. FIRSTLAW IP NEWS Issue No. 2021-02 (June 2021) 「大法院、PBPクレームの解釈基準を一元化」
2. 知財判例データベース「プロダクトバイプロセスクレームの権利範囲を製造方法

の記載により特定される構造と性質を有する物と解釈し、他の方法で製造される物に対して特許侵害を否定した事例」(日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所)

3. 知財管理 Vol.66, No.5, p584-589 「各国のプロダクトバイプロセスクレーム」

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

4. (韓国) 選択発明の進歩性判断基準に関する韓国大法院判決

韓国大法院は、構成の困難性有無について十分な検討をしないまま、先行発明に比べて異質的な効果や量的に顕著な効果が認められ難いとの理由のみに基づいて、選択発明である本件特許発明の進歩性を否定した特許法院の判決を破棄しました。

(大法院 2021.4.8 言渡し、2019Hu10609 判決)

1. 選択発明の進歩性判断基準に関する、本件判決に至る韓国裁判所の判決の推移

(弊所ウェブサイトの「国・地域別 IP 情報」において、2021年5月20日付で配信した、選択発明に関する韓国特許法院判決(2020.12.10 言渡し、2019HeO8095[取消決定(特)])の記事の冒頭に、「韓国における選択発明の進歩性判断の動向」をやや詳細に記載していますので、ここでは、主な判決の概要に絞って説明致します。)

(i) 大法院 2009.10.15 言渡し、2008Hu736、743 判決等

先行又は公知の発明に上位概念が記載され、その上位概念に含まれる下位概念のみを構成要件の全部又は一部とする、いわゆる「選択発明」の進歩性に関して、韓国大法院は、「選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明の効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な違いがなくても量的に顕著な違いがあるべきであり、この場合、選択発明における発明の詳細な説明には、先行発明に比べて前記のような効果があることを明確に記載しなければならない」との判断基準を示していました。

(ii) 韓国特許法院判決(2020.12.10 言渡し、2019HeO8095[取消決定(特)])

特許法院は、上記大法院判決を踏襲し、審決取消訴訟の対象となるフェナントレン化合物に関する特許発明について、「選択発明として、先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有していたり、質的に差がなくても量的に顕著な差があると見ることができないので、先行発明によって進歩性が否定される」との理由で、特許を無効とした特許審判院の決定は適法であると結論付けました。

なお、この特許法院判決は、以下の「2.(2) 本件訴訟の原審である特許法院判決」で述べる判決とは別の判決であり、この特許法院判決の内容につきましては、弊所ウェブサイトの「国・地域別 IP 情報」において、2021年5月20日付で、「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」と題して配信しています。

(iii) 本件大法院判決(2021.4.8 言渡し、2019Hu10609 判決)

上述のような、選択発明の進歩性の判断において、構成の困難性を考慮せずに効果の顕著性のみを考慮するという、これまでの判断基準を覆して、単に先行発明に選択発明の上位概念が公知されているとはいえ、構成の困難性に関する検討をしないまま、効果の顕著性有無のみに基いて進歩性を判断してはならないと述べ、先行発明から構成を想到することが容易でないと見受けられる選択発明に対して、その進歩性を認めました。

2. 本件大法院判決に関する事件の経緯

(1) 事件の背景

本件特許は、「因子 X a 抑制剤としてのラクタム環含有化合物およびその誘導体」に

関する発明に關しています。

一方、本件特許の優先日前に公開された先行発明は、66個の含窒素ヘテロ二環式構造を母核として含む化合物群が第X a 因子抑制剤として有用であることを見出したことに発明の特徴があります。

先行発明は、66個の母核構造より選択される化合物及び各母核構造に適用され得る置換基の種類等を、マーカッシュ形式で記載された化学式を通じて多様に並べているので、母核構造の選択と各置換基の組合せによって理論上、数億個以上の化合物が該化学式に含まれます。本件訴訟の被告となるA社は、特許権者であるB社を相手取って特許審判院に本件特許発明の進歩性が否定される旨主張をしながら無効審判を請求し、特許審判院は、本件特許発明は先行発明によって進歩性が否定されるとの理由で本件特許は無効である旨の審決を下しました。B社はそれを不服として特許法院に審決取消訴訟を提起しました。

(2) 本件訴訟の原審である特許法院判決(2019.3.29言渡し、2018He02717(登録無効(特))の概要

特許法院は、本件特許発明は先行発明に記載のマーカッシュ形式で記載された化学式とその置換基の範囲に含まれる化合物に該当する選択発明であると認定した上で、上述の韓国大法院判決(2009.10.15言渡し)の判旨を踏襲し、その明細書に記載されている効果を中心に厳格な特許要件を適用して特許性を判断すべきであるとの原則を示しました。

そのような原則に基づいて、特許法院は、本件特許発明が先行発明に比べて異質的な効果や量的に顕著な効果を有するという点が明細書に記載されておらず、かかる効果が認められ難いとの理由で本件特許発明の進歩性を否定しました。

この特許法院判決については、下記情報元「3. HA & HA 特許&技術レポート2019-06」に、より詳細に記載されています。

この特許法院判決を不服として、B社は、大法院に上告しました。

(3) 本件大法院判決(2021.4.8言渡し、2019Hu10609判決)の概要

しかしながら、大法院は、先行発明に選択発明の上位概念が公知されている場合にも、構成の困難性が認められる限り、その進歩性は否定されないことを明らかにしました。よって、先行発明においてマーカッシュ形式で記載された化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれるだけであって、具体的に開示されていない化合物を特許請求の範囲とする本件特許発明の場合も、その進歩性を判断する際には、まず構成の困難性を検討しなければならないと述べました。

特に、本件特許発明の構成の困難性を判断するにあたっては、次の事項等を総合的に考慮しなければならないとの見解を示しました。

(イ) 先行発明において、マーカッシュ形式で記載された化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれ得る化合物の個数

(ロ) 通常の技術者が先行発明にマーカッシュ形式で記載された化合物中から特定の化合物や特定の置換基を優先的に又は容易に選択する事情や動機又は暗示の有無

(ハ) 先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明の構造的類似性

なお、大法院は、発明の効果は、先行発明に理論的に含まれる数多い化合物中、特定の化合物を選択する動機や暗示がないため構成が困難な場合であるか否かを区別できる重要な指標になり得るとして、先行発明から特許発明の構成要件が容易に想到されるか否かを判断する際に、発明の効果を参酌する必要があると判示しました。

また、発明の効果に関連して大法院は、過去の大法院判決を踏まえて、効果の顕著性は特許発明の明細書に記載されて当業者が認識または推論できる効果を中心に判断しなければならないが、万一その効果が疑わしい場合には、その記載内容の範囲を超えない程度で出願日以降に追加の実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張・証明することが許容されると判示しました。

大法院は上記のような判断基準にしたがって、本件特許発明は先行発明からその構成を導き出すことが容易であるといえず、改善された効果もあるので、先行発明によって進歩性が否定され難いといえると判断しました。その結果、構成の困難性有無について十分な検討をしないまま、先行発明に比べて異質的な効果や量的に顕著な効果が認められ難いとの理由のみに基づいて本件特許発明の進歩性を否定した特許法院の判決を破棄しました。

3. 本件大法院判決の意義

本件大法院判決は、効果の判断については選択発明として厳格な明細書の記載を要求しないなど、選択発明に一般発明と同じ進歩性の判断基準が適用される旨を明示的に判示した点において、最初の事例ということが出来ます。

今回の大法院の判決により、選択発明における構成の困難性があるとき、先行発明に比べて異質的な効果や量的に顕著な効果が認められ難い場合にも進歩性が肯定され得るので、今後選択発明に係る特許登録率の増加や無効率の減少に繋がる可能性があります。

一方、本件大法院判決は全員合議体の判決ではなかったため、必ずしも、選択発明に関する従来の大法院判例を変更したものとは言えません。そのため、従来における選択発明の進歩性の判断基準が今後も依然として適用されるのかについては未だ不明確な部分が残ります。

しかしながら、少なくとも本件大法院判決については、選択発明の場合に無条件に厳格な特許要件が適用されるといわれてきた従来理解だけが大法院の見解ではなかったという点を明らかにしたという点に、大きな意義があると言えます。

[情報元]

1. FIRSTLAW IP NEWS Issue No. 2021-02 (June 2021)「韓国大法院、選択発明に係る進歩性判断の基準を変更」
2. 知財判例データベース「選択発明の場合でも構成の困難性が認められれば進歩性が否定されなかった大法院判決」(日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所)
3. HA & HA 特許&技術レポート 2019-06「特許法院 2019.3.29.宣告 2018He02727 の判決[登録無効(特)]」

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

5. (韓国) 用途発明の特許侵害判断基準に関するソウル中央地方法院の決定

従来から知られている化合物・組成物等の新たな用途に関する発明である用途発明に関する特許権侵害差止仮処分申請事件において、ソウル中央地方法院は、用途発明の特許侵害の有無を判断するための具体的な基準を提示しました。

(ソウル中央地方法院 2020.8.18 言渡し kahap20372 決定；確定)

1. 韓国における用途発明の取り扱いについて

韓国の特許・実用新案審査基準「第9部 技術分野別審査基準」において、医薬、化粧品、有機・無機化合物等に関する用途発明について、特許を受けるための要件が記載されています。

方法のクレームは、医療行為に該当する場合、産業上利用することができる発明には該当しないものとされ、特許を受けることができませんが、公知の薬剤等についてその

医療用用途を限定した用途発明の特許権を取得することは可能であり、そのような特許権も、用途が限定された薬剤等に対して効力が及びます。

食品の用途発明についても、「健康機能食品」または「食品組成物」をクレームする場合、用途による限定が構成要件として認められ（審査指針 9 部第 3 章 2.2①）、食品の用途発明についての特許権は、用途が限定された物に対して効力が及びます。

2. 本件仮処分申請事件について

(1) 本件仮処分申請事件に関する事実関係

本件の申請人は下記特許 1～4 の特許権者であり、これらの特許の発明はいずれも、セリポリアラセラタによって産生（細胞で物質が合成・生成されること）される細胞外多糖体等を有効成分として含む組成物に関しており、これらの発明のクレームにおいて、以下の用途が記載されています。

特許 1：抗酸化用化粧品組成物

特許 2：しわ改善用化粧品組成物

特許 3：脱毛防止または発毛促進用組成物

特許 4：過剰免疫抑制用組成物、または、自己免疫疾患の予防もしくは治療用薬学的組成物

一方、被申請人はセリポリアラセラタまたはこれと遺伝的に同等な菌株が含有された石鹸、ローション、シャンプーおよびコンディショナー(以下、「被申請人の製品」)を製造して販売しました。また、被申請人は製品の包装容器、製品の宣伝展示会、オンラインショッピングモール等を通じて、被申請人の製品の効能について様々な方法で宣伝を行ないました。

(2) 当事者の主張および争点

申請人は、「被申請人の製品が、セリポリアラセラタまたはこれと遺伝的にほぼ同じ菌株を有効成分として含有しており、前記特許 1～4 の用途発明で定める特定の用途を 1 つ以上含んでいる」と主張して、特許権侵害差止仮処分申請を行ないました。

被申請人は、「申請人の特許 1～4 はすべて天然物の特定の用途に関する発明を権利範囲としているが、被申請人の製品は特許 1～4 で定める特定の用途として作られたものではなく、これらの特許の用途発明の権利範囲に属さない」と反駁しました。

(3) ソウル中央地方法院の判断

本決定でソウル中央地方法院は、用途発明の特許の侵害有無を判断する基準について、物自体の同一性は勿論のこと、用途の同一性までを認めなければならないという点を明確にし、用途の同一性、すなわち被疑侵害製品の用途に当該用途発明によって提示された用途が含まれているかどうかを判断するにあたっては、次の事項を総合的に考慮しなければならないと述べました。

- a. 明細書の記載
- b. 被疑侵害製品が属する製品群の一般的な機能および用途
- c. 被疑侵害製品自体またはその包装等に表記された侵害製品の機能、効能
- d. 被疑侵害製品に関する広告ないし宣伝内容
- e. 需要者や取引者に客観的に認識される侵害製品の機能ないし効能等

具体的に、ソウル中央地方法院は以下のような点を根拠に挙げて、被申請人の製品が特許 2～4 で定める特定の用途を 1 つ以上含んでいると判断し、被申請人が被申請人の製品を生産・販売する行為は申請人の特許侵害に該当するという決定を下しました。

(イ) 申請人の特許の各明細書には組成物剤形に関する例示として石鹸、シャンプーまたはリンス(コンディショナー)が記載されている。

(ロ) 被申請人は、製品の包装容器等に被申請人の製品がしわ改善、美白、しみ予防、アトピー予防、脱毛予防等の効能を有するという旨を表示・広告した。

(ハ) 被申請人は、展示会で被申請人の製品が保湿、美白、しわ改善、免疫力増進等

の効能を有すると宣伝した。

(二) 被申請人はオンラインショッピングモールで被申請人の製品を「頭皮と毛髪の栄養供給にはたらきかける機能性シャンプー」と紹介しながら、「脱毛症状を緩和できる」と表示した。

以上を総合して、ソウル中央地方法院は、被申請人の製品はその客観的用途として、本件特許2～4で定める用途を1つ以上含んでいると認めることが妥当であるとの決定を下しました。

(4) 本決定の意義

本決定は、用途の同一性判断に関して、被疑侵害製品の用途は、その製品の需要者や取引者に客観的に認識される製品の機能ないし効能等を総合的に考慮しなければならないと判示するとともに、製品の用途を客観的に特定する際に考慮すべき事項を具体的に提示したという点で、意義があります。

3. 日本、米国、欧州特許庁、中国における用途発明の取り扱い

以下、ご参考までに、日本、米国、欧州特許庁、中国における用途発明の取り扱いの概要について触れておきます（各国・地域の用途発明の取り扱いについては、下記情報元4（知財研紀要 2016 Vol.25）に、より詳細に説明されています）。

(1) 日本

日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節の「3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合」において、用途発明の特許要件の審査基準が説明されています。

医療行為に該当する方法の発明が、特許要件としての産業上利用性を有する発明には該当しないものとされる点、および、公知の物についてその用途を限定した用途発明の特許権の効力が、用途が限定された物に対して及ぶ点において、韓国と共通します。

平成27(2015年)年4月1日に施行された食品表示法改正により、事業者の責任において食品の機能性表示を行なうことができる「機能性表示食品」制度が始まったことに関連して、食品の用途発明についても、平成28年(2016年)の審査基準改訂により、上述の韓国の場合と同様に、用途による限定が構成要件として認められることに変更された（特許・実用新案審査基準第III部第4節 3.1.2(1)例2）、食品の用途発明についての特許権は、用途が限定された物に対して効力が及ぶこととなりました。

(2) 米国

米国においては、公知の製造物や組成物の新規用途についての発明は、物のクレームによる記載には新規性が認められず（MPEP2112 I）、使用（use）クレームによる記載も認められません（MPEP2173.05(q)）が、方法（process of use）クレームで記載された場合には特許される可能性があります（特許法 100 条(b), MPEP2112.02, MPEP2103 A）。

方法の発明は、医療行為に該当する場合であっても特許を受けることが可能であり、治療効果を有する食品であっても、方法の発明で特許を受けることが可能です。

(3) 欧州特許庁

欧州特許庁においては、医療行為に該当する方法の発明は特許を受けられませんが、発明の対象となる公知の食品の限定された新規用途が医療用途（第一、第二医療用途）と判断される場合は、用途を限定した物の発明として新規性を認めています（EPC53 条(c), 同 54 条(4), (5)）。食品の用途が医療用途でない場合は、方法または使用（use）クレームによる記載が認められています（審査便覧 G 部VI章 7.2）。

(4) 中国

中国においては、公知の物の新規な用途に限定した用途発明について、特許を受けることは可能ですが、公知の食品の用途発明について物のクレームによる新規性は認められません。方法のクレームについても、疾病の診断および治療方法に該当する場合は、

特許権は付与されません。物質の医薬用途はスイスタイプクレーム（例：物質Xの、Y病の治療薬を製造するための使用）により特許され得ます（専利法 25 条 1(3)、審査指南 2 部 10 章 4.5.2）。

[情報元]

1. FIRSTLAW IP NEWS Issue No. 2021-02 (June 2021) 「用途発明の特許に対する侵害有無を判断する基準」
2. 韓国特許・実用新案審査基準(2020年8月10日施行版より) 第9部 技術分野別審査基準（仮訳：ジェトロソウル事務所）
3. 日本特許・実用新案審査基準(2020年12月16日改訂版より) 第III部 第2章 第4節 「3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合」
4. 知財研紀要 2016 Vol.25 「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究」

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

6. (商標・欧州連合) EU域外にのみ所在する宿泊施設の商標について、域内の真正な使用が認められた事例 (R 1264/2020-1)

EUIPO の第一審判部は部分的な不使用取消請求において、商標権者（Kerzner International 社）のホテルがドバイとバハマにのみ所在するにもかかわらず、様々なホテル関連サービスに関して商標「ATLANTIS」が EU 域内で使用されていたものと判断しました。

1. 取消部の判断

(1) 結論

Binter Cargo 社による取消請求を受け、EUIPO の取消部は第 43 類の一部役務（宿泊施設の提供、レストラン・バー及びホテルサービスの提供等）を含む様々な商品や役務に関して、商標「ATLANTIS」を部分的に取消す決定をしました。ただし、第 43 類「観光センターにおける宿泊施設の手配、ホテルの予約の取次、宿泊施設及びレストランの予約」に関しては登録が維持されました。

(2) 理由

取消部は、EU の需要者がレストランやホテルのサービスを利用する以上、EU 域外に在るのであるから、商標権者が顧客と契約を締結するために EU 域内でマーケティング活動（EU の顧客をターゲットしたウェブサイトを運営し、そこでは EU 域内の言語・通貨が選択可能であった）を行っていたとしても、真正な商標の使用には当たらないと判断しました。

一方、予約取次の役務については上記の理由を適用せず、真正な使用に該当すると判断されました。当該役務の利用者は EU 域外への旅行を希望する EU 域内の者であり、レストラン・ホテルのサービス提供地から離れた場所から予約するのは当然だからです。

これを受け、商標権者は第 43 類「レストランやホテルのサービス」等についての権利維持を求めて取消決定に対し不服を申し立てました。

2. 第一審判部の判断

(1) 結論

第一審判部は商標権者の主張に同意し、第 43 類「レストランやホテルのサービス」等の取消決定を棄却しました。

(2) 理由

審判部は、レストラン・ホテルのサービスが EU に居住する需要者に対して十分に広告・販売されている場合、当該サービスが物理的に提供されている場所は無関係であると判断しました。商標の真正な使用は、サービスが提供される場所だけではなく、当該サービスについて商標が使用される場所に関連するものであり、使用商品や使用役務のマーケットを創出又は維持するという商標権者の意図によって確定されるべきと審判部は示しました。

本件についていえば、問題の指定役務は、EU に拠点を置く旅行代理店を通じて EU 居住の需要者に販売されていたため、関連市場は EU であるとみなされました。これに関し、休暇用の宿泊施設のような商品・役務が海外で利用可能な場合、広告やマーケティングが商標の使用行為となり得るとする EUIPO のガイドラインの存在や観光分野の主な広告チャンネルはインターネットとなっている点も審判部は指摘しています。

本件は、真正な使用の地域的要件について参考になるケースといえます。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER No.117

[担当] 深見特許事務所 原 智典

7. (意匠・商標・英国) ブランドの保護 — 商標、意匠、又はその両方か

ロゴ、図形、包装、容器、顕著な特徴又は装飾。これらはすべて商標登録の代わりに、または商標登録とともに英国登録意匠によっても保護することが可能です。特殊な形状のチーズ、特徴的な香水の瓶、または下記の「Arsenal Football Club」の盾型のロゴが英国商標および英国登録意匠の両方について登録した事例としてあげられます。



Arsenal logo

メリットと注意すべき事項は何か

英国登録意匠には下記のようなメリットがあります。

- ・権利を求める製品の範囲は無制限 – 例示の手法によって形式上具体的な製品を特定する必要がありますが、これには制限がありません。上記の「Arsenal」の盾形状のロゴの例では、英国登録意匠では、一般的な「消費財」として指定されているのに対して、同じ商標の商標登録では、第 6,9,14,16,18,24,25,26,28,38 及び 41 類の区分が指定されています。商標では区分ごとに追加費用が発生するため、幅広い商品・役務を指定する商標出願のコストはかなりの額になる可能性があります。
- ・1 件の英国登録意匠出願に含ませることができる意匠の数には制限がありません（オンライン出願システムを利用する場合には実際には最大 50 件に制限される。）。これに対して英国商標では、1 商標、または実質的に同一であるいくつかの商標に制限されません。
- ・英国商標出願は、願書提出後数日で一般に公開されます。英国登録意匠では、出願から最長 12 か月間公開を猶予するよう請求することが可能です。事業開始前に競業事業者には知られないようにすることができますので、この制度は一部のユーザにとっては有用です。
- ・英国登録意匠の有効性は、意匠の実施とは関係がありません。英国商標登録は、商標の不使用状態が一定期間続いている場合には、他人からの攻撃により取り消され得る状態となります。

しかし、意匠登録には制限があります。

- ・英国登録意匠出願は新規（又は最初の公開から 1 年以内であるほぼ新規であるといえる状態）でなければならず、また意匠は、当業者に基準日前に公衆の利用に供されていた意匠とは異なる全体的印象を与えるような、独自性を有するものでなければなりません。
- ・英国登録意匠は製品を保護する：提供する役務と関連する目に見えるものもあるかもしれませんが、また意匠はスクリーン上に現れるかもしれませんが、役務を保護するにあたり英国登録意匠を利用することは難しいかもしれません。しかし、広く知られた商標が英国登録意匠として登録された事例としては、下記の s k y のロゴがあります。



Sky logo

- ・英国登録意匠は、更新料を納付することで、存続期間は最長 25 年間となるのに対して、商標の存続期間は理論上は無限です。意匠を保護するにあたっては、実際には、25 年間という長い期間までは不要かもしれませんが、必要であればその時点で商標の保護を得ることが可能です。
- ・匂い、音及びジェスチャは意匠とはなりません。文字商標のタイポグラフィが新しい場合、そのタイポグラフィは英国登録意匠として保護されるかもしれませんが、文字を

保護することは意匠の定義を拡張するものとなります。

主な相違点の骨子

	英国登録商標	英国登録意匠
単純な文字	可	不可
図形化された文字	可	お勧めしない
ロゴ（文字あり又はなし）	可	可
パターン	可*	可
形状	可*	可
色彩のみ、音声、ジェスチャ	可*	不可
新規性	不要	要
複数の対象	不可	可
公開の猶予	不可	可
役務についての保護	可	直接的には不可であるが、役務との関係で使用されるロゴやアイコンは登録可能
権利維持のための使用	要	不要
存続期間	無限とすることが可能	最長 25 年

* 特に、そのような商標については、登録するためには、識別力を有していること獲得していることを証明する必要があります。

必ず商標登録とともに意匠登録から得られる利益についても検討する必要があります。

[情報元] Mewburn Ellis / News, Insights & Features | May 2021

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

[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。