



## [内容]

1. (欧州) UPC 協定承認法に対する憲法不服申立を却下したドイツ連邦憲法裁判所決定の紹介
2. (韓国) 一事不再理に関する韓国大法院判決
3. (米国) 譲渡人禁反言の制限を認めた米国最高裁判決
4. (欧州) UPC 開始の予想されるスケジュールについて
5. (欧州) ダブルパテントに関して付託された質問に対する EPO 拡大審判部の審決紹介
6. (米国) 内部証拠と矛盾する外部証拠に依拠したクレーム解釈は誤りとした CAFC の判決紹介
7. (韓国・意匠) デジタル技術で具現される画像デザイン保護のためのデザイン保護法の改正

## 1. (欧州) UPC 協定承認法に対する憲法不服申立を却下したドイツ連邦憲法裁判所決定の紹介

ドイツ連邦憲法裁判所は、UPC協定のドイツの批准への道を開き、UPC発効への障害を取り除きました。

### 1. 概要

ドイツ連邦憲法裁判所は、2021年7月9日付けのプレスリリースにおいて、統一特許裁判所 (Unified Patent Court: UPC) 協定に関するドイツでの承認法に反対する仮差止命令の2件の申請を、2021年6月23日付で却下したことを発表しました (2 BvR 2216/20)。この結果、ドイツによる UPC 協定の批准に必要なのは、承認法の大統領署名とそれに続く批准の寄託だけになりました。

### 2. 背景

UPC に関する 2013 年協定につきましては、これまでに 15 の欧州連合 (European Union: EU) 加盟国が批准しています。しかしながら近年、批准のプロセスはいくつかの予期しなかったハードルに直面しており、厄介なプロセスであることが証明されました。英国は昨年の EU 離脱後にその批准を正式に取り消しました (2020 年 7 月 20 日付)。

それ以来、協定の発効に必須の批准国のうち、ドイツによる批准のみが係属中のままになっていました。ドイツによる批准プロセスの停滞は、UPC および強化された欧州特許制度の確立のためには最も基本的な障害となっていました。

### 3. 経緯

これまでの経緯の概略は以下の通りです：

(1) ドイツ議会両院 (下院に相当する連邦議会および上院に相当する連邦参議院) は、2017 年 3 月に UPC 協定の批准の承認に関する法案を一旦採択しましたが、ドイツ連邦憲法裁判所は、議会が議決に必要な多数をもって採択しなかったという理由で、2020 年 3 月にこの批准承認法を無効にしました (2 BvR 739/17)。

(2) ドイツ議会両院は、ドイツ政府が提出した UPC 協定の批准の承認に係る修正法案を 2020 年 11 月から 12 月に採択しました。

(3) UPC 協定の批准承認法に対して仮差止命令の申請が 2 件提出され、ドイツ連邦憲法裁判所が審理をしてきました。ドイツ連邦大統領は裁判所の判断を待ち、批准承認法への署名を差し控えていました。

(4) 今般のドイツ連邦憲法裁判所による却下決定により、憲法不服申立が明らかに失敗しました。このため、修正され採択された批准承認法がドイツ連邦大統領によって正式に署名されることを妨げるものはもはや何も残っていません。

#### 4. 憲法裁判所の決定の根拠

憲法裁判所は、不服申立人が基本的権利の侵害の可能性を十分に立証していなかったため、憲法上の不服申立は本件の実質審理の結果認められないと述べました。

ドイツの憲法の下では、国内法は、特定の条件下でのみ、EU または EU 関連機関に主権を移転することができます。特に、国内法が違憲と見なされるためには、権利の移転がドイツ憲法を損なうか、またはドイツ憲法の表現で言えば、ドイツ憲法の不可欠な核心またはアイデンティティに影響を与えるであろうことを立証しなければなりません。

連邦憲法裁判所は 2020 年の 1 回目の無効の決定で、最初の承認法が、そのような重要な主権の移転に必要な議会の 3 分の 2 という多数を欠いていることを認めました。最初の承認法は満場一致で採択されましたが、約 600 人のドイツ国会議員のうち 35 人だけが投票に出席しました。これは、このような影響の大きい立法には少なすぎる人数であることが判明しました。

原則として、憲法上の不服申立を成功させるためのハードルは高いものであります。承認法は、憲法機関による民主的に立法化された多数決を表しています。今回、570 人の国会議員が 2 回目の承認法に賛成票を投じました。したがって、今回の判決では、連邦憲法裁判所が採択のための形式要件ではなく、法律の実体を初めて検討しました。

本件の場合、不服申立人は、UPC 協定の第 6 条以降は、UPC の裁判官の 6 年間の任期、裁判官の再任の可能性、および解任の場合の不十分な不服申立の可能性により、ドイツ憲法で確立された裁判官の独立性および憲法上保証された法の支配の原則に違反していると主張しました。不服申立人はまた民主主義の原則の違反をも主張しました。

連邦憲法裁判所は、憲法違反の主張を却下しました。裁判所は、そのような違反は、いわゆるアイデンティティまたはウルトラヴィーレスの法理 (identity or ultra vires doctrine) の下で例外的な場合にのみ見出されると説明しました。連邦憲法裁判所の見解は、UPC 協定は、EU 条約に照らして、国内法と EU 法との間の既存の憲法上異議のない権限の分配を超えないように解釈することができ、また解釈しなければならない、ということでありました。これに対して不服申立人は、異なる解釈が不可欠であることを証明できませんでした。

#### 5. 次のステップ

UPC への道の次のステップは、協定に関するこれまでの国内的な議論と比較してかなりルーティン的なように見えますが、批准に至る経緯を念頭に置けば、彼らの成果を当然のことと見なすことは控えるべきです。最も可能性の高いシナリオは次のとおりです。

今回の裁判所の決定は仮差止申請に対するものであり、本案訴訟についてはまだ決定は出ておりませんが、ドイツ連邦大統領は、憲法裁判所からのさらなる判断を待たずにドイツ承認法に署名することができるでしょう。その結果、ドイツの承認法は公布された翌日に発効するでしょう。UPC 協定が発効するためには、ドイツと、さらに他の 2 つの加盟国による暫定適用に関する議定書の批准が必要ですが、ドイツの決定はこの点で重要なシグナルと見なされる可能性があるため、さらに 2 つの加盟国による残りの批准がすぐになされる可能性があります。

これら2つの加盟国による議定書の批准により、基金が使用可能となり、暫定期間が開始され、UPC 準備委員会は最終的な実務準備に引き続き取り組むことができます。委員会は、「暫定申請期間の開始および実行のためのタイムラインおよびより詳細な計画」をもなくウェブサイトで公開すると発表しました。

それからドイツは批准書をEU 理事会事務局に正式に寄託しなければなりません。このような寄託後4か月目の初日に、UPC 協定が発効するでしょう。

## 6. 実務上の注意点

欧州特許のポートフォリオの所有者は、UPC 制度からオプトアウトするかどうかを評価する必要があります。このようなオプトアウトは、7年間のUPC 移行期間の最終日まで行使および撤回することができます。オプトアウトは、特許の存続期間全体に適用されます。オプトアウトするかどうかを検討する場合、特許所有者は、UPC 裁判官が、差止救済の釣り合いなど、特許訴訟における最も差し迫った問題にどのように対応できるかが依然として不確実であることに注意する必要があります。

[情報元]

McDermott Will & Emery IP Update | July 22, 2021

Hoffmann Eitle Newsletter 2/2021

TBK July 2021 Snapshot on selected topics of interest in European IP

「ドイツ連邦憲法裁判所、統一特許裁判所（UPC）協定承認法に対する憲法異議は認められないと判断」 2021年7月9日 JETRO デュッセルドルフ事務所

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 2. (韓国) 一事不再理に関する韓国大法院判決

一事不再理の違反を理由とした却下審決が特許法第163条の一事不再理の原則適用のための確定審決に該当するか否かが問題となった事件（以下「本件」）の韓国大法院判決  
(韓国大法院 2021.6.7 言渡し、2021Hu10077)

### 1. 韓国特許法における、確定審決の一時不再理の取り扱い

#### (1) 特許法第163条

確定審決の一事不再理について、韓国特許法第163条は、「この法律による審判の審決が確定されたときには、その事件に対しては誰でも同一事実及び同一証拠により再び審判を請求することができない。ただし、確定された審決が却下審決である場合には、この限りでない。」と規定しています。第2文の「ただし書き」の規定は、審判請求の適法要件を備えず却下された審決が確定した場合、一事不再理の効力があるかについて見解の対立があったため、2001年2月3日付け改正特許法において新設されたものです。

#### (2) 確定審決の一事不再理に関する主な韓国大法院判決

確定審決の一事不再理に関し、韓国大法院は、本件判決より前に、次の判決を言い渡しています。

(i) 「同一の証拠とは、従前に確定した審決の証拠と同一の証拠のみならず、その確定審決を覆すことができるほど有力ではない証拠が付加されることも含む」と判示した判決(大法院2005.3.11言渡し2004Hu42判決、2001.6.26言渡し99Hu2402判決等)

これらの判決により、後の審判において、確定審決で提出された証拠と異なる新たな証

拠が提出された場合に、「同一の証拠」とみなされることがあり得ることになります。

(ii) 一方、韓国大法院はその後の判決において、形式上同一の証拠であっても、確定審決で判断しなかった事項に関する証拠として使用される場合等のように、後の審判請求に対する判断内容が確定審決の基となった理由とは実質的に異なると認められる場合は、一事不再理の原則に反するとは言えないという趣旨の見解を示しました(大法院2013.9.13言渡し、2012Hu1057判決)。

(iii) 特許無効審判等の審判請求における一事不再理原則違反の判断基準時点は「審決時」である点を明確にした判決(2020年4月9日言渡し、2018Hu11360登録無効(特))

韓国大法院は、「特許審判院は、特許無効審判請求後審決時までに補正された事実とこれに関する証拠とをいずれも考慮した上で、審決時を基準として、その審判請求が先行確定審決と同一の事実・証拠に基づいたものとして、一事不再理の原則に違反するか否かを判断すべきである。」との判断を示しました。(上告棄却、確定)

## 2. 本件の概要

### (1) 争点

本件大法院判決の争点は、一事不再理の原則に違反するか否かが問題となり、進歩性否定の可否についての実体判断がなされた却下審決が、特許法第163条の一事不再理の原則が適用される確定審決に該当するか否か、すなわち、この場合の却下審決が、韓国特許法第163条ただし書きの「却下審決」には該当しないものとするべきかどうかという点にあります。

### (2) 原審の判断

原審において特許法院は、一事不再理の原則違反を理由に却下された確定審決で同一の証拠による審判請求であるか否かが問題となり、進歩性否定の可否についての実体判断がなされた場合には、その却下審決を一事不再理の効力を有する確定審決として見ることができるとみて、本件審判請求は、その確定審決の一事不再理の効力により不適法であると判断しました。

### (3) 大法院の判決

大法院は、特許法第163条のただし書の規定は、以下のイ～ハのような点を考慮して、新たに提出された証拠が先行の確定審決を覆す程に有力な証拠であるかを審理・判断された後、先行の確定審決と同一の証拠による審判請求であるという理由で却下された審決の場合にも、同様に適用されると見るべきであるとして、原審を破棄しました。

イ. 2001年2月3日付で一部改正された特許法において、第163条に上記ただし書の規定を新設することにより、審判請求の適法要件を備えないために審決却下された審決が確定した場合、当該却下審決に対しては、一事不再理の効力が及ばないことを明確にした。

ロ. 「同一の証拠」とは、前に確定された審決の証拠と同一の証拠のみでなく、その審決を覆すことのできる程には有力でない証拠が付加されているものも含む(大法院2005.3.11言渡し2004Hu42判決等)。これにより、後続の審判で新しく提出された証拠が、先行の確定審決の証拠と同一であるかを判断するためには、先行の確定審決を覆すことができるかを審理・判断することになり、その過程で本案に関する判断が先行のものと同じ結果が生ずることもある。しかしながら、一事不再理の原則は審判請求の適法要件であるに過ぎず、一事不再理の原則に違反して審判請求が不適法であるとした却下審決を、本案に関する実体審理がなされた棄却審決と同様に扱うことは、文言の可能な解釈の範囲を超えている。

ハ. 審判請求の乱用防止等の一事不再理制度の趣旨を考慮しても、審判請求権の保障もまた重要な価値であるであるという点、および、現行の特許法第163条は、一事不再理の効力が第三者にまで及ぶようにしているという点で、本件のような場合に特許法第163条のただし書に規定された例外を認めることを正当化することは難しい。

(本件大法院判決に直接関連する説明は、以上です。)

### 3. 特許権侵害訴訟における無効の抗弁での、一事不再理の適用について

韓国特許法第163条は、あくまで、審決確定後に同一対象について再度審判を請求する場合の一事不再理を規定したのですが、有効審決が確定した特許権に基づく侵害訴訟における被告による特許無効の抗弁についても適用され得るかどうかが問題になります。

韓国大法院は、2012年1月19日言渡しの全員合議体判決(2010Da95390)で「特許発明に対する無効審決確定前であっても、進歩性が否定され特許が無効となることが明白である場合は、特別の事情がない限り、特許権に基づいた侵害差止または損害賠償等の請求は権利濫用に該当して許容されない」と判示しました。この判決により、特許権侵害訴訟において、特許権者の請求が権利濫用に該当するという抗弁の当否判断に際して、裁判所が、特許発明の進歩性有無について審理することができるようになりました。

このような状況下においては、有効審決が確定した特許に基づく侵害訴訟において、審決が確定した無効審判の証拠と実質的に同一の先行技術に基づいて無効の抗弁が提起された際に、一事不再理の原則が適用されるかどうか問題となります。この点については、無効審判を請求する第三者の固有の権利を重視する否定説と、特許有効審決が確定した以上、無効事由の存在が明白であるとは言えないため、特許権の行使は特許権者の権利濫用とはならないとする肯定説との対立があり得ます。

侵害訴訟における特許無効の抗弁への一事不再理の適用については、下記「情報元3」に詳細に述べられています。

### 4. 日本における確定審決の一事不再理の取扱いについて

以下、日本における確定審決の一事不再理の取扱いについて触れておきます。

日本国特許法は、第167条において、「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定しており、韓国特許法第163条ただし書きのような、却下審決に関する例外の規定はありません。特許無効審判の確定審決についての一事不再理の趣旨から、有効審決が確定した場合を対象にしたものと読み取れます。

以前は、日本国特許法第167条においても、韓国特許法第163条と同様に、一事不再理が適用される主体を「何人も」としていましたが、平成23年(2011年)特許法改正により、当該条文の内容のうち「何人も」を「当事者及び参加人」に限定しました。この、「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」の経緯等については、下記「情報元4」の論文に詳細に説明されています。

また、平成12年4月11日言渡しのいわゆるキルビ-最高裁判決を機に、平成16年特許法改正で新設された特許法第104条の3において、特許が無効にされるべきと認められるときは、特許権者等はその権利を行使できないと規定し、特許侵害訴訟における特許無効の抗弁を認めている点で、判例のみによって特許無効の抗弁が認められている韓国の制度と相違しています。

上述の平成23年特許法改正(第167条)により、日本では、有効審決が確定した特許に基づく侵害訴訟の被告が当該審判の当事者や参加人でない場合には、一事不再理の効力が及ばないとされたと言えます。

#### [情報元]

1. HA & HA 特許&技術レポート 2021-7「大法院2021.06.07言渡し、2021Hu10077 [登録無効(特)]」

2. ジェトロ・知財判例データベースより

(1) 以前の審決を覆すに十分な証拠を提出した2度目の無効審判が特許法上の一事不再理の原則に違反しないとされた事例(大法院2005年3月11日言渡し2004Hu42)

(2) 特許無効審判等の審判請求における一事不再理の原則違反の判断基準時点は「審決時」である点を明確にした事例(大法院2020年4月9日言渡し2018Hu11360)

3. FirstLaw IP News Vol.25, No.3(2014年10月)「有効審決が確定した特許の侵害訴訟における特許無効の抗弁」

4. 特許研究 No.52 2011/9 「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」 牧野利秋

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

### 3. (米国) 譲渡人禁反言の制限を認めた米国最高裁判決

米国最高裁は、譲渡人禁反言の法理は公平性の観点から原則として維持されるべきであるが、譲渡人の立場に譲渡前後で矛盾が生じない場合には、一定の制限が設けられるべきであるとして、CAFC に差し戻す判決を下しました。

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. Case No.20-440 (June 29, 2021, Supr. Ct.)

#### 1. 譲渡人禁反言の法理(Doctrine of Assignor Estoppel)について

##### (1) 定義

「譲渡人禁反言の法理」とは、特許権を一旦譲渡した譲渡人は、その後に、譲受人に対して当該特許の無効を主張できないという、公平性の観点に基づく原則を言います。

特許権譲渡契約において、特許権者は譲受人に対して、特許が有効であることを暗黙に保証し、譲受人は、当該特許が有効であることを前提に特許権譲渡契約に合意したものであることから、譲渡人が後に特許無効を主張できるとすると、そのような暗黙の保証を否認することになります。この法理は、譲渡人が、譲渡の代価および特許発明を実施する権利の両方から不当に(二重の)利益を得ることの防止を図ったものです。

##### (2) 譲渡人禁反言に関する米国判決の推移

(i) 最高裁は、1924年、Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co. 判決において、衡平の原理に基づき、譲渡人禁反言(Assignor Estoppel)の法理の適用を、一定の例外を示した上で、認めました。

(ii) 最高裁は、1945年、Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co. 判決において、被疑侵害装置が、期限切れの特許発明を実施したものであると特許権の譲渡人が主張することは、譲渡人禁反言の法理によって妨げられることはないかと判示しました。この判決は、譲渡人禁反言の適用に制限を加えていますが、譲渡人禁反言の法理自体を排除するものではありません。

(iii) その後、最高裁は、1969年、Lear Inc. v. Adkins 判決において、ライセンシー・エストoppel(Licensee Estoppel)の法理(特許ライセンスを受けた者が後にその特許の有効性を争うことは許されないという法理)を排除しました。この判決以降、特許についてはライセンシー・エストoppelの法理は適当されていません。

#### 2. 本件最高裁判決の事件の経緯

##### (1) 本件特許の申請から、侵害訴訟の提起に至る経緯

発明者である Truckai 氏は、透湿性ヘッドを備えた治療器の発明についての特許を申請しました。Truckai 氏は、係属中の特許出願を彼の会社である Novacept 社に譲渡しました。その後この特許出願は、製造メーカーである Hologic 社に買収されました。

その後、Truckai 氏は新しく Minerva 社を設立し、水分不透過性を使用して不要な切除を回避する新しいデバイスを開発しました。その後 Hologic 社は、透湿性に関係なく、一般的なアプリケーションヘッドを含むようにクレームの範囲を拡大するための継続出願を行ない、クレームの記載から「透湿性」の限定を除いた広いクレームで特許を取得しました。

その後、Hologic社はMinerva社の特許侵害で連邦地裁に訴訟を提起しました。

(2) 連邦地裁における当事者の主張

Minerva社は、より広い新たなクレームが明細書の発明の説明と一致しないため、Hologic社の特許は無効であると主張しました。それに対してHologic社は、譲渡人禁反言の法理により、Minerva社の特許無効の抗弁が禁止されるため、Minerva社がHologic社の特許を侵害していると主張しました。

連邦地裁は、Hologic社に同意して、Minerva社による特許侵害を認める判決を下したため、Minerva社はCAFCに上訴しました。

(3) CAFCの判決と、最高裁判所への上訴

CAFCは、譲渡人の意図とは無関係に、譲受人が後でクレームを拡大する補正を行なっているにもかかわらず、譲渡人禁反言の法理の適用を妨げるものではないとして、連邦地裁の決定を支持しました。

Minerva社はCAFCの判決を不服とし、譲渡人禁反言の原則は廃止されるか、あるいは制約されるべきであると主張して、最高裁判所に上訴しました。Minerva社の主張の理由は、次の通りです。

(i) 1952年の特許法(Patent Act)において、特許の無効性は侵害を伴ういかなる訴訟においても抗弁となると記載されていることから、米国議会は譲渡人禁反言の法理を拒絶したと言える。

(ii) Westinghouse事件後の複数の判決で、譲渡人禁反言の法理の適用が否定された。

### 3. 最高裁判所の判断

(1) 譲渡人禁反言の原則の維持

最高裁判所はまず、譲渡人禁反言の原則を廃止すべきであるとのMinerva社の主張を退けて、公平性の観点から当該原則は維持されるべきものであると判断しました。その理由は、次の2点です。

(i) 譲渡人は、権利を譲渡する際に、それが有効に存在することを黙示的に保証しており、譲渡後に特許の無効を主張することは、その保証を撤回するに等しい。

(ii) 譲渡による金銭的な利益を得た後に発明を無効にしてその自由利用を可能にする行為は、利得の二重取りとなり不公平となる。

(2) 譲渡人禁反言の制限

しかしながら最高裁判所は、「譲渡人禁反言の趣旨は、特許の有効性に関する譲渡人の立場に一貫性が要求されるというものであるので、譲渡人が譲渡後の無効の主張と矛盾するような主張を譲渡前に明示的にも黙示的にも行っていない場合は、そもそも公平性は問題にならない」との理由で、例えば以下の(i)～(iii)の例のような一定の状況下においては、譲渡人禁反言は制限されるべきであるとの判断を示しました。

(i) たとえば、一般的な雇用契約書により、今後の雇用関係で開発される全ての発明を事前譲渡する場合のように、具体的な特許クレームの有効性を保証すること自体が可能になる前に譲渡が行われる場合。

(ii) 譲渡後の法律の改正により、譲渡前に有効であった特許が無効と判断される場合には、譲渡人は、新法に基づいて特許の無効を主張することが認められる。

(iii) 譲渡人が、特許ではなく特許出願を譲渡する場合、譲受人がクレームを実質的に拡張することができるため、そのようなクレーム範囲の拡張が譲渡人が有効性を保証した範囲を超える場合には、譲渡人による特許無効の主張は、矛盾を生じない。

なお本件は、「譲受人が特許クレームを実質的に拡張したか否か」について具体的な判断を行なうために、CAFCへ差し戻されています。

### 4. 少数派裁判官の反対意見

本件最高裁判決において、9人の裁判官のうち、以下に述べる4名が、少数派として反対意見を表明しています。

まず、Thomas 裁判官と Gorsuch 裁判官が加わった Barret 裁判官の反対意見では、譲渡人禁反言がすでにコモンローの一部であるという多数派の見解に同意せず、1952年の米国特許法が譲渡人の禁反言の法理を組み込んだとは言えないとの意見を示しました。

また Alito 裁判官は、多数派はその決定に際して、Westinghouse 事件判決に適切に対処しなかったと述べました。

#### 5. 実務上の留意点

本件判決により、米国特許庁にまだ係属中の譲渡された特許出願のクレームの範囲を譲受人が拡大して特許を取得する場合、譲渡人によって特許が無効にされる可能性があります。よって譲受人は、特許発行時に、改めて譲渡内容について確認を取ることが好ましい場合があるかもしれません。

特許譲渡人は、特許無効理由があっても、特許を譲渡した後に特許を無効にしようとするのが、譲渡時における明示的または黙示的な表明と矛盾する場合には、譲渡人禁反言の法理により、当該特許を無効にしようすることを禁じられる可能性があることに留意すべきです。

また、最高裁判所が譲渡人禁反言の制限が認められる例として示した上記3つの状況については、実務に影響すると予想されることから、それに関連して、CAFCの差し戻し審において、どのようなより具体的な基準が示されるかが注目されます。

#### [情報元]

1. WHDA NEWSLETTER "MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC."

By: Tsuyoshi Nakamura" June 2021, July

2021

2. McDermott News "To be Fair, the Supreme Court Grants Assignor Estoppel a Reprieve but Limits its Scope" July 1, 2021, Cecilia Choy, Ph.D., Amol Parikh

3. Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. (本件) 最高裁判決原文

4. Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co. 最高裁判決原文

5. Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co. 最高裁判決原文

6. Lear Inc. v. Adkins 最高裁判決原文

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

## 4. (欧州) UPC 開始の予想されるスケジュールについて

統一特許裁判所 (UPC) の開始に関して、UPC 準備委員会は予想されるスケジュールを発表しました。

### 1. UPC の経緯と現状

先に弊所の「外国知財情報レポート 2021-9月発行」の「1. (欧州) UPC 協定承認法に対する憲法不服申立を却下したドイツ連邦憲法裁判所決定の紹介」においてご報告いたしましたように、ドイツ連邦憲法裁判所は、2021年7月9日付けのプレスリリースにおいて、統一特許裁判所 (Unified Patent Court: UPC) 協定に関するドイツでの承認法に反対する仮差止め命令の2件の申請を、2021年6月23日付で却下したことを発表

しました (2 BvR 2216/20)。

これを受けて、ドイツ連邦大統領は 2021 年 8 月 7 日に法案に署名し、ドイツが UPC 協定を批准することを許可する法律が 2021 年 8 月 13 日に発効しました。

## 2. 今後の予想されるスケジュールについて

UPC 準備委員会 (UPC Preparatory Committee) は、UPC の開始に関して予想されるスケジュールを発表しました。委員会のウェブサイトの最新ニュースによると、UPC 準備委員会は、統一特許裁判所が 2022 年半ばには早くもその活動を開始するであろうと予測しています。

ドイツが UPC 協定を批准することを許可する法律が 2021 年 8 月 13 日に発効した後、UPC 協定の暫定適用に関するいわゆる議定書 (Protocol on the Provisional Application of the UPCA) を発効させるために、ドイツとさらに他の 2 つの締約国が必要な措置を講じることになります。他のどの締約国がそうすることができるかはまだ不明であり (オーストリア、ギリシャ、ルーマニア、スロベニア、マルタ、ポルトガルが候補)、またこれがいつ行われるかも不明ですが、準備委員会はこれらの批准が「今年の秋の内に行われるであろう」と予想しています。

暫定適用期間中に、裁判官の採用や IT システムの構築などの準備段階が完了している必要があります、この段階では 8 ヶ月の期間が必要と推定されます。したがって、準備段階が実際に 2021 年 11 月までに開始された場合、2022 年夏には UPC を開始することが可能になるでしょう。

## 3. 留意すべき事項

このようなスケジュールは、いわゆる「日の出の期間(sunrise period)」が 2022 年春には早くも始まる可能性があることを意味します。「日の出の期間中」に特許権者はその既存の欧州特許を、UPC がその活動を開始する前に UPC の裁判管轄からオプトアウトする機会を有するでしょう。このようにして、特許権者は、この新しいシステムに参加しているすべての締約国において関連する特許の有効性に異議を唱える中央での取消訴訟を回避することができます。

[情報元]

- ① Hoffmann Eitle Newsletter 3/2021 : UPC Update
- ② UPC 準備委員会 (UPC Preparatory Committee) ウェブサイト  
(<https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan>)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 5. (欧州) ダブルパテントに関して付託された質問に対する EPO 拡大審判部の審決紹介

EPO 拡大審判部は、EPC 第 125 条を法的根拠としてダブルパテント禁止を理由に欧州特許出願を拒絶できると判断しました。(G 4/19)

### 1. 事件の概要

欧州特許庁 (EPO: European Patent Office) 審判部は、審判事件 T 0318/14 の審決 (2019 年 2 月 7 日付) において、EPO 拡大審判部に、ダブルパテントの禁止に関する質問を付託しま

した（弊所の「外国知財情報レポート」2019年4月発行の「4.（欧州）ダブルパテントに関する質問が拡大審判部に付託される」をご参照ください）。

この質問に対して、EPO拡大審判部はこの度、審決G 4/19（2021年6月22日付）を発行し、欧州特許と同じ有効出願日を有し、同じ主題をクレームする同じ出願人による欧州特許出願を拒絶できると回答しました。拡大審判部は、EPC第125条（一般原則の参照）をダブルパテント禁止の問題に対する法的根拠として使用できると結論付けました。

## 2. 事件の背景

### (1) EPOにおけるダブルパテントの審査

欧州特許条約（EPC: European Patent Convention）では、先行特許と同一出願人による同一発明に係る欧州特許出願は、第54条(3)の自己衝突の規定により、技術水準の一部を構成するものとして拒絶され、同一発明についてのダブルパテントは防止されます。しかし、EPCの条文上は、同日出願の場合のダブルパテントに関する明文の規定はありません。

審査便覧 G-IV-5.4には、「1つの発明について同一の出願人に2つの特許を付与できないことはほとんどの特許制度で認められている原則である」と記載されています。実務上、クレームされた発明主題が同一である場合にのみダブルパテントとして拒絶され、2つの出願のクレームに実質的な重複があることは容認されています。上記審査便覧には、「同一出願人の複数の欧州出願が同一の発明を権利請求するという稀な場合に、当該出願人は、発明主題を同一でなくするよういずれかの出願を補正するか、または手続遂行を希望するいずれか1つの出願を選択することを求められる」、「クレームが単に部分的に重複している場合には拒絶されない」と記載されています。このようなアプローチに従って、多くの審決がなされてきました。

### (2) 本件の争点

今回の拡大審判部の審決の発端となった T 0318/14 は、審査部の拒絶査定に対して不服申立された審判事件です。審査段階において審査部は、出願人の欧州特許出願(10718590.2)のクレーム1は、この出願の優先権主張（EPCの内部優先権：internal priority）の基礎出願である欧州特許出願（09159932.4）に対して付与された欧州特許（2251021）においてクレームされた主題と100%同一の主題に向けられていると認定しました。これにより審査部は、本件欧州特許出願（10718590.2）を、拡大審判部の従前の審決 G 1/05 および G 1/06 を参照してダブルパテント禁止の原則に反するとして、EPC第125条に基づいて拒絶しました。これに対して出願人は審判を請求しました。審判請求人の主張は以下のようなものでした。

従前の審決 G 1/05 および G 1/06 では、ダブルパテントの禁止は、すでに特許が付与されている場合と同じ発明についての同日出願や分割出願に対して2件目の特許を付与することは正当な利益がない（同日出願および分割出願の場合は権利期間に影響がない）という考えに基づくものでした。一方、本件のように内部優先権主張の場合は、審決 T 1423/07において、最初の欧州特許出願に基づく優先権を主張して優先期間内に同一権利範囲の第2の欧州特許出願を行い、これら双方の出願に基づく特許権を有効に維持することにより、保護期間を最大21年まで実質的に長期化することが認められておりました。審判請求人は、同日出願や分割出願と異なり、本件のような内部優先権主張の場合は存続期間の延長という正当な利益が認められているので、ダブルパテント禁止は適用されない、と主張しました。

審判部の合議体は、この問題について、EPCでのダブルパテント禁止の法的根拠（特にEPC第125条の適用）について疑義を感じていたため、拡大審判部に以下の質問を付託しました。

### (3) 拡大審判部への質問事項

#### 質問事項1：

欧州出願が、EPC 第 54 条 (2) (3) に規定される技術水準を構成しない同一出願人の欧州特許と同一の発明主題を権利請求する場合に、拒絶されるか？

質問事項 2. 1 :

第 1 の質問の答が YES であれば、拒絶される条件は何か？

また、審査中の欧州特許出願が、

- a) 同一出願人の欧州特許と同日に出願された欧州特許出願である、
- b) 同一出願人の欧州特許の分割出願である、または
- c) 同一出願人の欧州特許を基礎とする優先権を伴う欧州特許出願である、

という場合に、適用されるべき異なる条件は何か？

質問事項 2. 2 :

特に、優先権を伴う場合に、EPC 第 63 条 (1) に規定される存続期間の起算日は優先日ではなく現実の出願日であるという事実を鑑みて、後続の出願に特許を認めることに出願人は正当な利益を有するか？

### 3. EPO 拡大審判部による回答

ダブルパテント禁止に関するこれらの質問に対する EPO 拡大審判部の回答は以下の通りです。

質問事項 1 に対する回答 :

欧州特許出願は、同じ出願人に付与され、EPC 第 54 条 (2) (3) に規定される技術水準の一部を構成しない欧州特許と同じ主題をクレームする場合、EPC 第 97 条 (2) および第 125 条に基づいて拒絶することができる。

質問事項 2. 1 に対する回答 :

欧州特許出願は、以下のいずれの場合にも、その法的根拠に基づいて拒絶することができる :

- a) 同一出願人の欧州特許と同日に出願された欧州特許出願である場合、
- b) 同一出願人の欧州特許の分割出願である場合、または
- c) 同一出願人の欧州特許を基礎とする優先権を伴う欧州特許出願である場合。

質問事項 2. 2 に対する回答 :

ダブルパテントは拒絶されるという上記の回答に照らして、この質問事項については回答の必要はない。

以上のように、考えられるすべての状況において、ダブルパテントの禁止が適用されることが明示されました。

### 4. 考察

#### (1) 法的根拠について

一般的に、ダブルパテントの禁止の適用性は、拡大審判部の以前の審決 G 1/05 と G 1/06 で確認されていましたが、これらの審決は分割出願に関連したものであり、内部優先権の状況に適用されたものではありませんでした。したがって、今回の事案のような状況（内部優先権への適用の可否）を含むすべての状況について全体的な結論を出すために、EPO 拡大審判部はまず、純粋に法制度的な観点から、EPC 第 125 条がダブルパテント禁止のための法的根拠を提供する可能性があるかと判断しました。EPC 第 125 条は「一般原則の参照」に関する規定であり、「本条約に手続規定がない場合は、欧州特許庁は、各締約国において一般に承認されている手続法の原則を考慮する。」と規定しています。

拡大審判部は、条約法に関するウィーン条約や EPC の準備段階の資料をも検討し、この規定の「手続規定 (procedural provisions)」について、クレームされた発明の実体審査にまで拡張し、ダブルパテント禁止は「手続法の原則 (principles of procedural law)」に該当し、締約国で一般的に承認されていると述べました。拡大審判部はこれらの文書を考慮して、EPC 第 79 条の重複指定（先に付与された特許と審査中の出願とが重複する指定国

を有していること) という追加の前提条件を確認した上で、EPC第125条をダブルパテント禁止の問題に対する法的根拠として使用できると結論付けました。

#### (2) 今後の出願人への影響について

上記の今回の決定は、最初の欧州特許出願から内部優先権を主張する欧州特許出願の出願人が考慮に入れるべき大きな問題です。

このように出願人にとって内部優先権の場合にダブルパテントを正当化できるものではなく、優先権を主張する後の出願日を有することによって、より長い保護期間を得るという出願人の利益は失われることになりました。最初の欧州特許出願、および優先権を主張して1年以内に提出された後続の欧州特許出願を介して、同じ発明について20年以上をカバーしようとする出願人がいたとしても、今後はそのようなことは出来なくなるものと考えられます。

[情報元]

- ①LAVOIX IP ALERT "G4/19 Prohibition of double patenting"
- ②TBK Snapshot on selected topics of interest in European IP (July 2021) "G 4/19 concerning Double Patenting"
- ③MAIWALD NEWSLETTER (Summer 2021) "EPO: Double Patenting; G 4/19"
- ④EPO 審決 T 0318/14(Double patenting) of 7.2.2019 原本
- ⑤EPO 拡大審判部審決 G 4/19 of 22.6.2021
- ⑥「欧州特許庁 (EPO) 審判部、二重特許の特許性に関する拡大審判部審決を公表」JETRO デュッセルドルフ事務所 (2021年7月2日)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 6. (米国) 内部証拠と矛盾する外部証拠に依拠したクレーム解釈は誤りとした CAFC の判決紹介

CAFC は、外部証拠に依拠できる場合を確認し、内部証拠と矛盾する外部証拠に依拠したクレーム解釈は誤りであると判断しました。

Seabed Geosolutions (US) Inc. v. Magseis FF LLC, Case No. 20-1237 (Fed. Cir. Aug. 11, 2021) (Moore, C.J.)

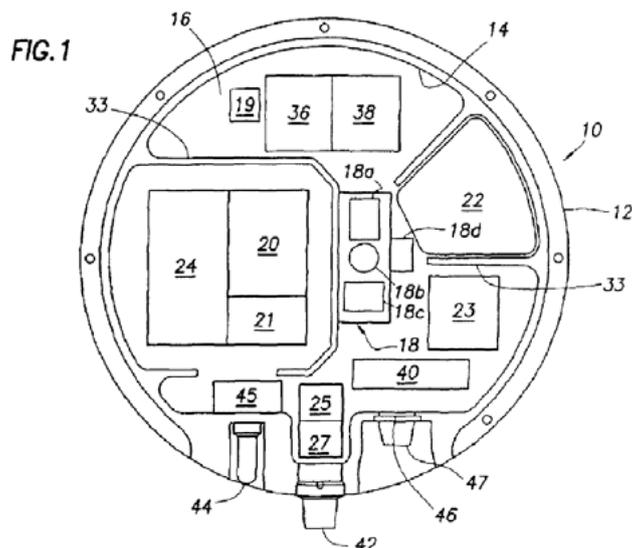
### 1. 事件の概要

米国連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、特許審判部 (the Patent Trial & Appeal Board: PTAB) が、内部証拠と整合しない外部証拠に依拠したことによってその最終的なクレーム解釈を誤ったという認定に基づいて、PTAB の審決を破棄しました。

### 2. 本件発明の内容

Magseis FF LLC は、「地震探査で使用するための地震計」に関する再発行特許 (RE45, 268) を有しています。

地震探査は一般的に、地中に音響信号を送信し、「ジオフォン (geophone)」と呼ばれる地震受信機を用いて地下構造からの地震性反射波を検出するものです。



明細書の実施形態の説明によりますと、本発明による地震データ収集システムすなわちポッド10は、内部コンパートメント16を規定する壁14を有するケース12で構成されています。この内部コンポーネント16内には少なくとも1つのジオフォン18が配置されています。

本発明の地震データ収集システムは、地震信号を記録するための外部通信や外部制御を必要としない「自己完結型(self-contained)」のシステムであり、このためジオフォンは、地震データ収集システム(ポッド)内部において内的に装着され(internally mounted within pod)、外部配線や接続を不要にしています。小型のケースを使用し、ケースの壁に近接してジオフォンを配置することによって、ジオフォンは地面に効果的に結合され、ポッドを介してジオフォンに伝達される地震データが干渉によって影響を受けないようにすることができます。

この特許のどのクレームにも、地震計の「ハウジング」または「内部コンパートメント」のいずれかの内部に「内的に固定された(internally fixed)ジオフォン」が記載されていました。

### 3. 事件の経緯

(1) 2018年4月に Seabed Geosolutions は、Magseis が所有する本件再発行特許(RE45, 268)の当事者系レビュー(inter partes review: IPR)を申請しました。

(2) Magseis は、専門家による証言(testimony of its expert)に依拠して、地震計の「ハウジング」または「内部コンパートメント」のいずれかの内部に「内的に固定された(internally fixed)ジオフォン」という限定を「ジンバルで支持されないジオフォン(non-gimbaled geophone)」と解釈することを主張しました。PTABはこの専門家証言に全面的に依拠して、「固定された(fixed)」という用語は、本発明がなされた時点では「ジンバルで支持されない(non-gimbaled)」という特別な意味を持っているものと当業者には理解されていたと認定しました。

(3) PTABはこの認定に基づいて、引用された先行技術が「ジンバルで支持されないジオフォン」を開示していなかったことから、無効を申し立てたクレームが特許性を有していないことを Seabed が証明できなかった、と判断しました(審決番号 IPR2018-00960)。

(4) Seabedはこの審決を不服として CAFC に上訴しました。

### 4. CAFC の判断

(1) 外部証拠に依拠する原則

CAFCは、「固定された」という用語のPTABによるクレーム解釈を覆しました。なぜなら、PTABは外部証拠に依拠しましたが、この外部証拠は内部証拠と矛盾しておりかつ内部証拠の明確さを考えると検討する必要もないものだったからです。一般的に、内部証拠はクレームの文言や審査経過によって提供されるものであり、外部証拠は辞書の定義や専門家の証言によって提出されるものですが、CAFCは、以前のCAFC判決を引用して、内部証拠と一致する場合にのみクレームを解釈するために外部証拠に頼ること、およびクレームの用語の意味が内部証拠から明らかである場合、外部証拠に頼る理由がないことを改めてPTABに指摘しました。

## (2) 判決の具体的な理由

① CAFCは、「固定された」という用語は、PTABが認定した特別な意味（ジンバルで支持されない）ではなく、その通常の意味（すなわち、取り付けられた(attached)または締め付けられた(fastened))を持っていたと判断しました。CAFCは、この「固定された」という用語は「ジオフォンの種類ではなく、ジオフォンのハウジングとの関係を特定している」と認定しました。そもそも明細書はジオフォンがジンバルで支持されるものか支持されないものかについて何も述べていませんでした。このように明細書が何も述べていないことは、ジンバルで支持されるジオフォンを除外するようにクレームを読むことをサポートしていません。なぜなら、明細書は、ジオフォンとは別の本発明の他の局面、すなわち「クロック20をその性能のためにより最適な配向で維持するように回転する機械的にジンバルで支持されるプラットフォーム21」を説明するときに「機械的にジンバルで支持される(mechanically gimbaleled)」という用語を使用していたためです。もしも出願人がクレームされたジオフォンを「ジンバルで支持されない(non-gimbaleled)」ものに限定することを意図していたとしたのなら、クレームにおいて「ジンバルで支持されないジオフォン」という用語を使用していたでしょう。

② さらに、明細書は、地震計の他の構成要素からジオフォンを分離する当時の従来の方法の問題を克服するための重要な特徴として、ジオフォンの内部取り付け(internal mounting)について説明しています。明細書は、ジオフォンを内部取り付けすることにより、本発明は「自己完結型」とであると繰り返し述べています。審査経過はまた、出願人と審査官の双方が、この用語がその平易で通常の意味を持ち、「内部に内的に固定されている(internally fixed within)」という表現を「内部に配置され、電氣的に接続されている(disposed, and electrically connected, within)」と同等であると理解していたことを明らかにしました。その同等性は、この「固定された」という用語が、PTABによって意図されたようにジオフォンのタイプを限定するものではなく、ジオフォンの地震計との関係を説明することを意図したものであったことを示しています。

## (3) 結論

このようにCAFCは、内部記録が明確であることを認定するとともに、PTABが外部証拠、ましてや明細書自体と矛盾するような外部証拠に依拠することは不適切であると認定し、その新しい解釈に基づくさらなる手続きのために本件を差し戻しました。

### [情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | August 19, 2021 “If Intrinsic Evidence Provides a Clear Meaning, Just Stop”
- ② Seabed Geosolutions (US) Inc. v. Magseis FF LLC, Case No. 20-1237 (Fed. Cir. Aug. 11, 2021) (Moore, C.J.)判決原文
- ③ PTABの審決(IPR2018-00960)原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 7. (韓国・意匠) デジタル技術で具現される画像デザイン保護のためのデザイン保護法の改正

デザイン保護法が2021年4月20日に改正され、デジタル技術を活用して創作された多様な画像デザインが保護される道が開かれました。画像デザインとは、視覚的に認識され形状・色彩およびこれらを結合させたもので、グラフィックユーザーインターフェース(GUI)やアイコン(Icons)、グラフィックイメージ(Graphic Images)等のことをいいます。

改正前のデザイン保護法下では、物品に表現されたデザインの登録だけが可能であり、デジタル技術などの新技術を活用して外部壁面や空間上に投影され表現または具現される画像デザイン自体は、登録デザイン権として保護を受けることはできませんでした。

改正法は、画像デザインの定義を規定して画像デザイン自体を保護し、画像デザインのオンライン伝送を実行行為として規定し、オフライン市場取引等でのみ認められていたデザインの実施概念をインターネット空間にまで拡張しました。

これにともない、今後は仮想キーボード、手首に表現されるスマートブレスレット、空間に表示されるピアノの鍵盤、知能型自動車のヘッドライト等もデザインとして登録され保護を受けられるようになりました。改正デザイン保護法は2021年10月21日から施行されます。

### <新技術画像デザインの事例>

			
仮想キーボード	スマートブレスレット	空間に表示された ピアノの鍵盤	知能型自動車の ヘッドライト

[情報元] Lee International IP & Law | News Letter Summer 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。