



[内容]

1. (商標・米国) 第三者によるアンティーク時計のリメイク販売において商標権侵害が否定された事例 (Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic, LLC)
2. (意匠・韓国) 韓国の部分デザインの現況 - 過去10年間で出願件数が約3倍に
3. (米国) 意図された用途に関するプリアンブルの文言は限定であるとしたCAFC判決紹介

1. (商標・米国) 第三者によるアンティーク時計のリメイク販売において商標権侵害が否定された事例 (Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic, LLC)

合衆国第2巡回区控訴裁判所は、第三者によるアンティーク時計のリメイク販売に関してその商標を使用しても需要者に混同を生じさせないという地裁の判決を支持し、商標権侵害を否定しました (Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic, LLC, Case No.20-3369 [2d Cir. Sept. 14, 2021])。

(1) 事実関係

被告である Vortic 社は、アンティークの懐中時計を修理し、腕時計に改造することを専門とする時計メーカーです。原告である Hamilton 社は、Vortic 社による「The Lancaster」という時計の販売に対し、商標権侵害訴訟を提起しました。「The Lancaster」とは、Hamilton 社発祥の地であるペンシルバニア州ランカスターにちなんだ名称です。この腕時計は、元々 Hamilton 社が製造していた「Railroad-Era」と呼ばれるムーブメント（時計の内部機構）を用いて作られました。「Hamilton」の商標は、アンティーク調の文字盤と内部機構のシースルーバックにて視認できました。Vortic 社の商標、「The Lancaster」の文字及びシリアルナンバーは、時計の背面にあるリングに記されていました。

(2) 裁判所の判断

連邦地裁は、Vortic 社による表示はいわゆる打消表示を伴っており、さらに実際の混同や悪意 ("bad faith") を示す証拠はなく、これらのアンティーク時計の需要者は洗練された購買者 ("sophisticated purchasers") であると判断し、侵害を否定しました。これに対し、Hamilton 社は控訴しました。

控訴審において、第2巡回区控訴裁判所は、Vortic 社販売の腕時計について、Hamilton 社オリジナルのムーブメントに加えられた唯一の修正はレバーの交換であり、「The Lancaster」が「全く新しい製品ではなく、腕時計に修正されたアンティークの懐中時計」であることは消費者にとって明らかであったと指摘しました。また、Vortic 社はその広告資料の中で「The Lancaster」の時計には Hamilton 社と提携していない再生部品が含まれていることを十分に開示していたとも判断されています。

結論としては、地裁が判断基準としたいわゆる"パラロイドファクター"の解釈にも誤りはなかったとして、控訴審でも商標権侵害が否定されました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | September 23, 2021

[担当] 深見特許事務所 原 智典

2. (意匠・韓国) 韓国の部分デザインの現況 — 過去10年間で出願件数が約3倍に

家電企業A社は、エアコンの吹出口をユニークな形状にデザインして部分デザイン権を獲得しました。部分デザイン制度の導入前は、競合他社がエアコンの吹出口部分をA社のデザインと同じ形状にしたとしても、エアコンの全体的な形状が異なれば侵害に該当しませんでした。しかしながら、部分デザイン制度の導入後は、競合他社がエアコンの吹出口部分をA社のデザインと同じ形状にした場合、侵害に該当することになり、競合他社においては、もはやA社の製品の吹出口部分を模倣することができなくなりました。

部分デザイン出願制度は、2001年に導入されて以来、年々ユーザーの間で関心が高まっています。同制度は、デザインの特徴的な要素が存する物品の部分に権利を設定することができる制度で、適切に権利化して活用を図ることで1つの部分デザインの権利で複数の全体デザインの権利に相当する効果を期待することができ、非常に強力なデザイン保護の手段となり得ます。

部分デザインの出願件数は、2011年は3,771件でしたが、2020年には10,107件へと約3倍に増えており、年平均11.6%の増加率となっています。全体のデザイン出願件数のうち部分デザインが占める割合も、2011年の6.4%から2020年は14.1%へと2倍以上に増えています。

昨年出願された部分デザインを物品の種類別に見ると、携帯電話/ウェアラブルコンピュータなどデジタル電子製品を含む電気及び通信機械用品が3,322件(32.9%)でも多く、次いで生活用品1,320件(13.1%)、衣服及び身の回り品1,161件(11.5%)等の順でした。

出願企業別にみると、韓国企業であるサムスン電子(779件)及びLG電子(734件)の部分デザイン出願がその他の国内外の企業に比べて圧倒的に多く、主要な外国ユーザーとしては、Google(155件)、アップル(148件)、ナイキ(140件)等があげられます。特許庁の商標デザイン審査局長は、「部分デザイン出願は、過去10年の間に着実に増えてきており、特に国内外の主要企業において、デザイン競争力強化のための手段として活用されている」と述べるとともに、「個人のデザイナー及び中小企業も、部分デザイン出願制度を積極的に活用することを勧めたい。」と述べています。

[情報元] HA&HA Newsletter_202109

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

3. (米国) 意図された用途に関するプリアンブルの文言は限定であるとしたCAFC判決紹介

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、9つの米国特許の有効性に関する一連の当事者系レビュー(*inter partes* review: IPR)における特許審判部(the Patent Trial & Appeal Board: PTAB)の審決を支持するとともに、クレームのプリアンブルの文言の限定および組合せの動機付けの問題を取り扱う3つ判決を発行しました。これらのCAFC判決は、偏頭痛の治療のための競合製品をめぐるTevaとEli Lillyとの間の紛争における最新の出来事です。

本稿では、この大型訴訟事件の多くの争点の中で主としてクレームのプリアンブルの文言の限定に関する争点について報告いたします。

2. 事件の経緯

(1) Teva は、カルシトニン遺伝子関連ペプチド (calcitonin gene-related peptide: CGRP) を標的とするヒト化アンタゴニスト抗体に関する 9 つの特許を所有しています。2018 年、米国の食品医薬品局 (the Food and Drug Administration: FDA) は、最初に Teva 版の生物学的フレマネズマブ (Ajovy®) を承認し、その 8 日後に Lilly の生物学的製剤承認申請をガルカネズマブ (Emgality®) について承認しました。どちらの薬も、カルシトニン遺伝子関連ペプチドアンタゴニストと呼ばれる新しいクラスの偏頭痛治療薬の一部です。

(2) Lilly は、一連の IPR の請求において、Ajovy® を対象とする Teva の 9 つの特許の有効性に異議を唱え、クレームは自明であると主張しました。PTAB は、9 つの Teva 特許すべてに対して IPR を開始しました。

(3) PTAB は、主題と議論の類似性を考慮して、9 つの Teva 特許を、各々が 3 つの特許からなる 3 つのグループに分類し、3 つのグループそれぞれに対応して 3 つの審決を示しました。

(4) これらの IPR の審決において、PTAB は、偏頭痛を抗体で治療する方法をカバーする 3 つの特許の有効性を認定しましたが (第 1 の審決)、抗体自体に向けられた他の 6 つの特許のクレームは無効であると認定しました (第 2 および第 3 の審決)。

(5) Lilly は、偏頭痛を治療する方法をクレームした特許を有効とする PTAB の第 1 の審決を CAFC に上訴し、Teva は、抗体自体をクレームした特許を無効とする PTAB の第 2 および第 3 の審決を CAFC に上訴しました。

(6) 今般 CAFC は、PTAB の第 1 ~ 第 3 の審決に対応する 3 件の判決を出し、PTAB の審決をすべて支持しました。本稿においてはこれら 3 つの CAFC 判決のうち、主として方法クレームのプリアンプルの文言の限定を争った PTAB の第 1 の審決に対する CAFC 判決について報告いたします。

(7) 本件判決を特定する情報は以下の通りです：

① 対象となった原審 IPR 番号 (PTAB は以下の 3 件についてまとめて第 1 の審決を発行)

- ・ IPR 2018-01710 (対象特許 8, 586, 045)
- ・ IPR 2018-01711 (対象特許 9, 884, 907)
- ・ IPR 2018-01712 (対象特許 9, 884, 908)

PTAB の審決⇒これらの**特許は有効**との審決

② 上記の第 1 の審決に対する控訴審 CAFC の本件判決

Eli Lilly Co. v. Teva Pharmaceuticals

CAFC 事件番号 20-1876, -1877, -1878 (Fed. Cir. 2021 年 8 月 16 日) (Lourie, J.)

CAFC の判決⇒**PTAB の判断を支持**

3. 原審の IPR での PTAB の判断について

対象となった 3 件の特許は、ヒト化抗 CGRP アンタゴニスト抗体を投与する治療方法に関するものであり、各特許のクレーム 1 のプリアンプルにはそのような用途が規定されています。代表例として特許 8, 586, 045 のクレーム 1 を以下に示します。

“1. A method for reducing incidence of or treating at least one vasomotor symptom in an individual, comprising administering to the individual an effective amount of an anti-CGRP antagonist antibody, wherein said anti-CGRP antagonist antibody is a human monoclonal antibody or a humanized monoclonal antibody.” (045 特許 col. 99 ll. 2-7.)

(1) クレームの解釈について

PTAB は、主張された先行技術について分析する前にまず以下のようなクレーム解釈を行いました。

PTABは、クレーム1のプリアンブルは、「個人における少なくとも1つの血管運動症状の発生を減少させ、またはそのような症状を治療する (reducing incidence of or treating at least one vasomotor symptom in an individual)」という意図的な目的を持って、記載された方法が実行されなければならないことをクレームが要求する程度にまで限定するものである、と判断しました。その上で、PTABはこのようなクレーム1のプリアンブルの解釈が、クレームされた発明を達成するように先行技術の教示を組み合わせる際におけるLillyの立証責任にどのように影響するののかについて検討しました。

この点に関してPTABは、必要とされる証拠は、記載された方法が記載された結果を現実にもたらすであろうという証拠ではなく、記載された方法を実行することが記載された結果をもたらすであろうという合理的な予測を当業者が持ったであろうという証拠である、と判断しました。

PTABはまた、クレーム1における「有効量 (an effective amount)」という言葉と、有効性を示す潜在的な臨床的效果との間の関係について検討しました。PTABは、「有効量」という言葉は臨床的な結果を包含するかもしれないが、臨床的な効果を必要とするものとしては解釈しないと判断しました。なぜなら、明細書の記載によると、この言葉は「臨床的」という修飾語を伴わずに単に「有益なまたは望ましい結果を実現するのに十分な量」を意味するものと定義されているからです。このクレームの「有効量」という言葉は、クレームのプリアンブルに記載されている「個人における少なくとも1つの血管運動症状の発生を減少させ、またはそのような症状を治療する」という目的を達成するための有効量であり、プリアンブルの目的の記載を限定として扱うことの根拠となるものと考えられます。

(2) 自明性の判断について

PTABはまず、Lillyが主張した先行技術が、有効性を争っているクレームの各々のかつ全ての構成要素を開示または示唆していることに注目しました。PTABは次に、当業者は、抗CGRPアンタゴニスト抗体を投与することにより偏頭痛のような血管運動症状の要因を低減させまたは治療するための方法を追求するために先行技術の教示を組み合わせるように動機付けされたであろうと認定しました。さらにPTABは、主張された安全上の懸念事項は、特許された治療方法を思い止まらせたり妨げたりして阻害要因になるようなことはない、と認定しました。

先行技術の教示を組み合わせる動機付けを認定した後に、PTABは、前述のクレーム解釈の方法に則り、当業者であれば成功の合理的な予測を持ち得たかどうかを検討しました。このような「成功の合理的な予測 (a reasonable expectation of success)」はいわゆる後知恵防止の観点から、クレーム発明を達成するために先行技術を組み合わせる理由があるときにクレームを自明であるとして拒絶するために必要とされています (米国特許審査便覧MPEP2143.02)。

PTABは主張された先行技術を検討し、どの先行技術も、偏頭痛の治療のために抗CGRP抗体を投与することによる成功の合理的期待を提供しておらず、そのための情報やデータも提供していない、と認定しました。

PTABはさらに両当事者から提出された証拠を検討し、2005年の時点では、偏頭痛の原因について主導的立場の研究者たちの間で見解の相違があり全体として未解決であったことを当業者であれば認識していたであろう、と認定しました。

結論としてPTABは、当業者であれば有効性を争われたクレームのいずれについても合理的な成功の予測を有していたであろうということをLillyは立証できず、これらのクレームは先行技術の組み合わせにより自明であったであろうということを立証する責任をLillyは満たさなかったと判断しました。

4. 控訴審 (CAFC) における当事者の主張

(1) 控訴人 (Lilly) の主張

Lilly は、PTAB が以下の点で判断を誤ったと主張しました。すなわち、PTAB は、プリアンブルの解釈および「有効な量」という用語の解釈に結果を読み込んだことにより、当業者であれば「クレームされてはいなかった結果を達成するための合理的な期待」を持っていただであろうことを証明するように Lilly に誤って要求しており、当業者であればが成功の合理的な期待を持ったであろうかどうかを判断するための証拠を評価する際に高すぎる基準を適用した点で PTAB は誤っていた、と主張しました。

Lilly は、目的の記述のみを含むクレームのプリアンブルはクレームの限定にはなり得ず、プリアンブルは重要視するべきではないと主張しました。

(2) 被控訴人 (Teva) の主張

Teva は、Lilly が、「限定として機能するプリアンブル」と、単なる目的の記述であるプリアンブルとの間の誤った二分法に基づいて偏った分析を行っている、と主張しました。

5. CAFC の判断

CAFC はまず、PTAB によるプリアンブルのクレーム解釈の方法について、組成物の使用方法に向けられたクレームにおける意図された目的の記載に関する過去の裁判例を検討するとともに、IPR の対象となった本件特許のクレームの文言や詳細な説明を含む内部証拠を検討し、PTAB の結論に誤りはないものと判断しました。

CAFC は特に、クレームのプリアンブルは限定であると認定し、その理由付けとして、組成物を使用する方法に向けられたクレームは、「その方法が何であるか」に向けられたものではなく、「その方法が何をするか」に向けられたものであり、そのことは通常はプリアンブルに記載されるものである、と述べました。プリアンブルは、クレームを実施する者が投与された量が「有効な量」であるかどうかを、それによって判断できる唯一の判断基準を提供し、かつ独立クレームにおける後出のクレーム用語に対する前置語を提供していました。すなわち、クレーム 1 の “administering to the individual ...” という表現はプリアンブルの “treating ... in an individual” を前置語として引用するものであります。Lilly はこの点について、プリアンブルにおける意図された用途の記載は、もしもプリアンブルにおける異なる言葉が後出のクレーム用語に対する前置語を提供しているのであれば、限定にはなり得ないという裁判例を引用しました (Cochlear Bone Anchored Solutions AB v. Oticon Med. AB)。しかしながら、CAFC は、この裁判例は、装置クレームに関するものであり、プリアンブルにおける意図された用途の記載は、明細書の本体部分に記載されているクレームされた構造的装置について全く構成を提供していないことを指摘しました。これに対して、本件クレームでは、“treating at least one vasomotor symptom in an individual” における “individual” は意図された用途の一部であり、全体として後出の “administering to the individual” に対する前置語を提供しています。

CAFC はさらに特許の無効を申し立てる者の立証責任について、過去の裁判例を参照して、当業者であれば先行技術文献を組み合わせるように動機付けされたであろうことを証明する立証責任と、当業者であればそのような組合せからクレーム発明を成功裡に達成する合理的な予測を持ったであろうことを証明する追加の立証責任とは、明確に区別されなければならないことを強調しました (Procter & Gamble Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 566 F.3d 989, 994 (Fed. Cir. 2009))。

CAFC はプリアンブルが限定であると認定した後、このような追加の立証責任に鑑み Teva の特許は自明ではないと判断しました。すなわち CAFC は、Lilly が「無効を申し立てられたクレームの各々のそしてすべての要素を引例が開示したまたは示唆していること」および「当業者であれば先行技術の教示を組み合わせるように動機付けされたであろうということ」については立証責任を果たしているという PTAB の見解に同意しましたが、「当業者は治療が効果的であると予測したであろう」という成功の合理的予測については Lilly は立証責任を満たさなかったと判断した PTAB の見解にも同意したからです。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | August 26, 2021 “When it Comes to Method of Use Claims, Preamble Language Regarding Intended Use is Limiting”
- ② Eli Lilly Co. v. Teva Pharmaceuticals
CAFC 事件番号 20-1876, -1877, -1878 (Fed. Cir. 2021年8月16日) (Lourie, J.) 判決原文
- ③ PTAB の審決 (IPR2018-01710, -01711, -01712) 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。