



## [内容]

1. (米国) 特許表示と損害賠償に関する CAFC 判決紹介
2. (米国) デュープロセス等に基づく、PTAB による特許権者の権利侵害を認めた米国 CAFC 判決
3. (米国) コンテンツベースの識別子特許の特許適格性に関する米国 CAFC 判決
4. (米国) テキサス州西部地区連邦地裁 Albright 判事による裁判地移送申立の却下決定が CAFC によって覆され、移送を命じる職務執行命令が発せられた事例
5. (米国) 準備書面における矛盾する主張により非侵害と判断された CAFC 判決紹介
6. (韓国) 最近の韓国特許法等の改正について

## 1. (米国) 特許表示と損害賠償に関する CAFC 判決紹介

CAFC は、米国特許法第 287 条(a)の現実の通知の要件は、特許と侵害であると信じられる行為との同一性が侵害者に通知されたときにのみ満たされると説明しました。  
Lubby Holdings LLC v. Chung, Case No.19-2286 (Fed. Cir. Sept.1, 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、特許侵害訴訟の提起前に発生した侵害の責任に関する地方裁判所の認定を覆しました。

CAFC は、特許表示と損害賠償について規定する米国特許法第 287 条(a)の現実の通知の要件は、主張された特許の存在を訴訟の提起前から認識していたことを被告が認めたにもかかわらず、特許と侵害であると信じられる行為との同一性が侵害者に通知されたときにのみ満たされる、と説明しました。

### 2. 米国における特許表示と損害賠償

米国特許法第 287 条(a)は、米国における特許表示と損害賠償との関係について規定しています。その原則は以下のように要約されます：

(1) 米国においては特許権者（実施権者を含む）は原則として、その特許に係る物品に特許表示をしていなければ侵害訴訟によって損害賠償を得ることができません。特許表示を適切に行っていたことの立証責任は基本的に特許権者にあります（後述の Arctic Cat 事件参照）。

(2) ただし、特許表示をしていない場合であっても、侵害者が侵害について特許権者から通知を受けており、その後も侵害を継続したことが証明されれば、通知の後に生じた侵害については損害賠償を得ることができます。特許権者が侵害訴訟を提起したことは上記の通知を行ったことに相当します。

### 3. 事件の経緯

#### (1) 事件の発端

Lubby Holdings 社は、気化媒体の漏れ耐性のある電子タバコに関する自社特許（米国特許第 9,750,284 号）について Henry Chung 氏と交渉していましたがまとまらず、その後 Lubby 社は、この特許を Chung 氏が侵害しているとしてカリフォルニア州中部

地区連邦地方裁判所に訴えました (No.2:18-cv-00715-RGK-JC)。Lubby 社は、自社の特許製品が第 287 条(a)の特許表示要件に適合していることを主張し、そのような主張に基づいて訴訟提起前における Chung 氏の販売に対する損害賠償を求めました。

#### (2) 第 1 審の審理

Chung 氏は、Lubby 社の製品が第 287 条 (a) で要求されているように適切に特許表示されていたかどうかという争点を提起し、例として Lubby 社の製品の 1 つを指摘しました。

審理において Chung 氏は連邦民事訴訟規則 50(a)の下で「法律問題としての判決 (Judgement as a Matter of Law: JMOL)」を求める申立を行い、Lubby 社は自社の製品が第 287 条の特許表示要件に適合していることを示す立証責任を果たさなかったと主張しました。なお、連邦民事訴訟規則 50(a)の JMOL とは、陪審評決前に当事者に不利な陪審評決を支持する証拠が十分に存在しない場合に当該当事者の申立 (motion) によって裁判官が下す判決であり、当該当事者は不利な評決が出た後には連邦民事訴訟規則 50 (b) に基づいて JMOL の申立を更新して新たな事実審理を求めることができます。

#### (3) 第 1 審の結論

地裁は JMOL の申立に対して判決を出すことはなく、陪審員は最終的に、Chung 氏が直接侵害の責任を負うと判断し、Lubby 社に約 900,000 ドルの損害賠償を認めました。不利な評決が出たため Chung 氏は、連邦民事訴訟規則 50 (b) に基づいて JMOL の申立を更新し、連邦民事訴訟規則 59 (a) に基づいて新たな事実審理を申立てました。地裁はこの申立を却下したため Chung 氏は CAFC に上訴しました。

### 4. CAFC の判断

#### (1) 当事者の主張

Chung 氏は、Lubby 社が第 287 条(a)の特許表示または通知の要件に適合しているという証拠はないと主張しました。Lubby 社は、Chung 氏が特許表示なしで販売された製品を指摘するという当初の立証責任を満たしていないと主張しました。

#### (2) 直接侵害と損害賠償について

CAFC は、Chung 氏が本件特許を直接侵害していたとする第 1 審の地裁の陪審評決を支持する証拠があると判断しましたが、侵害品の販売による損害への賠償については地裁は判断を誤ったと結論付けました。この点に関して CAFC は、第 287 条 (a) に基づき、特許権者は自身の発明を実施する物品に適切に特許表示しなければならず、さもなければ特許権者は、侵害していると主張された者に「現実の通知」がもたらされる前に発生した特許侵害に対する損害の賠償を受ける資格はないことを説明しました。

#### (3) 特許表示の立証責任について

CAFC は、Arctic Cat 事件 (Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods. Inc., 876 F.3d 1350, 1365 (Fed. Cir. 2017)) の下で、Chung 氏が、特許表示されていない特許製品であると信じた製品を明確に指摘するという「低い」立証責任の障壁を一旦超えれば、特許表示の要件への適合を証明する責任は特許権者に移る、と述べました。裁判所は、Chung 氏が Lubby 社の「J-Pen スターターキット」という製品を具体的に特定することでこの低い立証責任に対処したと説明しました。

裁判所は続けて、立証責任が Lubby 社に移っており、そして Lubby 社は、その製品が適切に特許表示されていることまたはその製品がその発明を実施した製品ではなかったことに関する証拠を提示しなかった、と述べました。その結果、Lubby 社は、Chung 氏が「現実の通知」を与えられた時点、すなわち侵害訴訟が提起された時点から後の期間についてしか損害賠償を得ることができないことになってしまいました。

#### (4) 現実の通知の要件について

CAFC は、§ 287 (a) に基づく現実の通知は、「特許と侵害と思われる行為との同一

性について、侵害を防止するための提案を伴って」通知する必要があると説明しました。CAFCはさらに、被告が特許を知っていたのか、または被告が自身の侵害行為を知っていたのか、は無関係であると説明した。CAFCは、Lubby社がChung氏に対しChung氏は特許技術を使用できないと言ったこと、またはChung氏が基礎となる技術に関する秘密保持契約に署名していたことは無関係であると判断しました。これらの事実はいずれも、「訴えられた特定の製品または装置による特定の侵害の告発についての(Lubby社からの)積極的なコミュニケーション」とはなりません。このようにChung氏は訴訟が提起されるまで通知を受けていませんでした。したがって、CAFCは、訴状が提出される前に販売された個数に対する損害を除外するというChung氏の連邦民事訴訟規則50(b)の申立てに対する地方裁判所の却下決定を覆しました。CAFCは、訴状が提出された後にChung氏が行った販売数を決定するための新たな事実審理のために本件を地裁に差し戻しました。

## 5. 実務上の注意点

CAFCの「Arctic Cat事件」判決を踏まえると、この訴訟は、米国特許法第287条(a)に基づいて自分の商品に適切に特許表示することに注意を払っていない特許権者に対して、損害賠償が実質的に限定されるリスクをもたらしています。特許権者とその弁護士は、ライセンサーが販売した商品も含め、すべての商品が適切に特許表示されることを確実にするよう絶えず努力することが求められます。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | September 16, 2021 “Notice Under § 287 Means Knowledge of Infringement, Not Knowledge of Patent”
- ② Lubby Holdings LLC v. Chung, Case No.19-2286 (Fed. Cir. Sept.1, 2021) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 2. (米国) デュープロセス等に基づく、PTABによる特許権者の権利侵害を認めた米国CAFC判決

連邦巡回控訴裁判所は、クレームの用語の解釈に関する、当事者の以前の合意とは異なる特許審判部の独自の解釈について、当事者に対処する機会を与えなかったことに関し、特許審判部がデュー・プロセスおよび行政手続法に基づく特許権者の権利を侵害したとして、特許審判部の決定を破棄し、差し戻しました。

Qualcomm Inc. v. Intel Corp., Case Nos. 2020-1589~2020-1594 (Fed. Cir. July 27, 2021)

### 1. 本件の背景

#### (1) Intel社による当事者系レビューの申請

Qualcomm社が、複数の無線周波数信号を同時に処理する回路のパワートラッキング電圧を生成する技術に関する自社の特許を侵害するとしてIntel社を提訴した後、Intel社は、Qualcomm社の当該特許の有効性に異議を唱える6つの当事者系レビュー(*inter partes reviews*: IPR)を申請しました。

#### (2) IPRにおける当事者の主張

Qualcomm社とIntel社とは、「複数のキャリア集約送信信号」というクレーム用語について、異なる解釈を提示していましたが、どちらの当事者も、特許審判部(Patent

& Trial Appeal Board: PTAB) における審理、および、米国国際貿易委員会 (US International Trade Commission: USITC) において並行して行われた手続きのいずれにおいても、「複数のキャリア集約送信信号」を、ユーザー帯域幅を増やすための信号であることに限定して解釈すべきことについては、当初から争いがなく同意したものとみなされました。なお、USITC においては、「ユーザー帯域幅の増加」の限定を含めた解釈により手続きが進められていました。

### (3) PTAB の決定

しかしながら、IPR の口頭審理中に、クレーム解釈に帯域幅の増加の限定を含めることについて、PTAB の審判官の一人が Intel 社に対して、「帯域幅を増やすことを必要とするのは何が目的でサポートはどこにあるのか？」と質問し、Intel 社は、「ユーザ帯域幅に関する部分を除去してもらって結構」という旨の回答をしました。これに対し、Qualcomm 社に対してはどの審判官も、帯域幅の増加という要件についての質問は行っていません。その後は、クレーム文言の他の論点について議論があっただけで、結局、帯域幅の増大については議論されることなく審決に至りました。

PTAB は最終的に、異議を申し立てられたすべての特許クレームの発明は特許性が無いと結論付けた、6 つの最終的な書面による決定を発行しました。その決定に際して PTAB は、「複数のキャリア集約送信信号」という用語を「複数のキャリアで送信するための信号」を意味すると解釈する際に、「信号が帯域幅を増加または拡張する」という限定を省きました。

PTAB はまた、パワートラッカーに関する「単一のパワートラッキング信号を決定するための手段」という限定は、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定であることから、当該手段は、米国特許法第 112 条(f)の規定に基づいて、集積回路基板である「パワートラッカー582」の構造に限定して解釈すべきであると主張しました。

(なお、米国特許法第 112 条(f)は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈について、次のように規定しています。

『組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。』)

### (4) Qualcomm 社による CAFC への提訴

Qualcomm 社は、次の点を主張して、連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)に提訴しました。

(i) 「複数のキャリア集約送信信号」の PTAB の解釈についての通知を受け取っておらず、また、それに対処するための適切な機会が与えられなかったこと、および

(ii) PTAB がパワートラッカーの構成にアルゴリズムの限定を含めなかったことから、パワートラッカーについての PTAB の解釈が誤っていたこと。

## 2. CAFC の判断

CAFC は、PTAB のクレーム解釈については支持しましたが、その解釈について当事者等に適切に通知していなかったと認定して、PTAB の決定を破棄し、差し戻しました。

CAFC の具体的な判断内容は、以下のとおりです。

(1) PTAB によるクレーム解釈に対応するための当事者への通知と機会の付与について

まず、CAFC は、判例に基づいて、IPR の場合、PTAB は特許所有者に、主張された事実と法律の問題を適時に通知し、また、すべての利害関係者に事実の検討の機会を与えなければならないと、また、憲法で保障されたデュープロセスがさらに、事実の完全かつ正確な開示のために、当事者に反論の機会を与えることを要求していると述べました。

一方、CAFC は、解釈に争いのあるクレームの用語について、行政手続法

(Administrative Procedure Act: APA)に抵触することなく、どちらの当事者も提示しない解釈を PTAB が採用することができ、また PTAB は、解釈に争いのあるクレームの用語について、当事者により提示された解釈から逸脱した解釈をしたとしても、必ずしも APA に違反するわけではないとの判断を示しました。

しかしながら CAFC は、当事者間ですでに合意されている「帯域幅の増加」を要件とするクレーム解釈から逸脱している PTAB の解釈について、当事者が通知を受けておらず、また、USITC が「帯域幅の増加」の要件をすでに採用して手続きを進めていたという状況下において、当事者が、クレームの用語の解釈が依然として問題となっていると考えることは非現実的であると判断しました。その結果 CAFC は、当事者に反論等を行なう適切な機会を提供するために、PTAB のクレーム解釈について当事者等に通知する義務を、PTAB が有していたと結論付けました。

それに対して Intel 社は、次のように主張しました。

『PTAB に手続的な違反があったと想定しても、

(i) Qualcomm 社は、PTAB の措置により不利益を受けたことを立証しておらず、

(ii) IPR の口頭審理において、すでに Qualcomm 社に対して通知がなされ、対応する機会が提供されており、

(iii) Qualcomm 社にとって、PTAB に再審理を要請するという選択肢を有していたことは、PTAB のクレーム解釈に対応する機会が適切に提供されていたと言える。』

CAFC は Intel 社のこれらの主張に同意しませんでした。CAFC は、Qualcomm 社が、特許性の主張に際して、「先行技術は帯域幅の増加について開示していない」と主張していたため、PTAB による「帯域幅の増加」の要件を削除した解釈により、Intel 社が立証責任を負う要素が排除され、Qualcomm 社の主張には妥当性がなくなったと認定しました。

CAFC はまた、「Qualcomm 社が通知を受けて、対応の機会を与えられていた」とする Intel 社の主張に同意しませんでした。CAFC は、PTAB がクレーム解釈を当事者に通知せず、この点に関して Qualcomm 社に質問もせず、また、PTAB が命じたブリーフィングにおけるヒアリングの内容は、他の用語の問題に限定されていたため、PTAB の解釈について Qualcomm 社に反論する機会を提供しなかったと認定しました。

Intel 社の上記(iii)の主張に関して、CAFC は、過去の判決の判旨に基づいて、当事者が、上訴対象となる PTAB の決定からの救済を求めるために、上訴前に PTAB に対して再審理を求める必要はないと述べました。

さらに CAFC は、過去の最高裁判決(Darby v. Cisneros)に基づいて、IPR における PTAB の最終的な書面による決定は、それによって IPR の手続きが終了していることから、行政法上の「最終」の手續に該当し、APA の下で、行政法上の救済が尽くされたかどうかを判断するまでもないとの見解を示しました。

(2) ミーンズ・プラス・ファンクションクレームによる回路アルゴリズムについて

CAFC は、PTAB によるパワートラッカーの限定の解釈に誤りはないと判断しました。両当事者は、この限定がミーンズ・プラス・ファンクションの表現で記載されていることに同意していました。PTAB は、「単一のパワートラッキング信号を判定する」ことがパワートラッカーの機能であると判断し、この機能を果たす手段が、コンピュータではなく、開示された具体的なパワートラッカー回路に対応すると認定しました。

それに対して Qualcomm 社は、パワートラッカーを実装できる IC に加えて、対応する構造にその回路をプログラミングするためのアルゴリズムを、クレームの解釈に含める必要があると主張しました。

これに応じて CAFC は、過去の判決に基づいて、以下の点を確認しました。

『(i) 開示された構造が、汎用コンピューターではなく、アルゴリズムを実行するようにプログラムされたコンピューターまたはマイクロコンピューターであり、開示されたアルゴリズムを実行するようにプログラムされた特別な目的のコンピューターである。

(ii) 汎用コンピュータは非常に異なる方法で非常に異なるタスクを実行するようにプログラムできるため、特定の機能を実行するように設計された構造としてのコンピュータを単に開示するだけでは、クレームの保護範囲を、米国特許法第112条(f)に規定する機能を実行する「対応する構造、材料、または作用」に限定したことはない。』

また CAFC は、判例によれば、「特定された構造が汎用コンピューターまたはプロセッサでない場合、特定のアルゴリズムを必要としない」と述べました。ここで Qualcomm 社は、パワートラッカーが汎用コンピューターまたはマイクロプロセッサであるとは主張していませんでした。内部記録（明細書、審査履歴等）により、パワートラッカーは集積回路基板であることが明らかになりました。したがって、「プログラミングするためのアルゴリズムを、クレームの解釈に含める必要がある」との Qualcomm 社の主張は否定されました。

### 3. 実務上の留意点

本件 CAFC 判決から、実務上考慮すべき事項として、次の点が読み取れます。

(1) 当事者が、上訴対象となる PTAB の決定からの救済を求めるために上訴する場合、上訴前に PTAB に対して再審理を求める必要はない。

(2) IPR において PTAB は、当事者間で争いが無い事項について、当事者とは異なる内容の判断を行なうこと自体は許容されるとしても、そのような判断を行なった場合には、デュープロセスや APA に基づいて、当事者保護の観点から、当事者等に通知する義務がある。

(3) 本件判決で、CAFC が PTAB のクレーム解釈や特許無効の決定自体を覆していないことから、「ミーンズ・プラス・ファンクション表現でクレームに記載された手段に対応する開示が汎用コンピュータである場合には、アルゴリズムを含めて解釈すべきであるが、開示された構造が回路である場合には、アルゴリズムを含めずに解釈すべきである」との判断は変わらない。

[情報元]

1. IP UPDATE (McDermott) "As Due Process Recognizes, it's Hard to Shoot at a Moving Claim Construction Target" (By Jiaxiao Zhang on Aug 5, 2021)

2. QUALCOMM INCORPORATED v. INTEL CORPORATION 事件 CAFC 判決全文

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

## 3. (米国) コンテンツベースの識別子特許の特許適格性に関する米国 CAFC 判決

コンテンツベースの識別子に関する特許について、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許法101条の下で特許適格性がないと認定した、地裁の決定を維持する判決を下しました。

PersonalWeb Techs. LLC v. Google LLC, YouTube, LLC, Case No. 20-1543 (Fed. Cir. Aug. 12, 2021)

### 1. 背景

(1) 特許適格性に関する米国特許法101条の規定について

米国特許法101条は、「方法、機械、製造物若しくは組成物」を、特許の対象とするものと規定していますが、同条の規定にかかわらず、「自然法則(laws of nature)」、「自然現象(natural phenomena)」、および「抽象的アイデア(abstract idea)」については、判例の蓄積による「判例法上の例外(judicial exception)」として、特許適格性が否定されています。米国で

は、判例に基づいて規定されたUSPTOの審査基準にしたがって、特許適格性があるかどうか判断されています。

## (2) Mayo/Aliceの2パートテストについて

特許の適格性を評価するために、本件判決においてCAFCは、Mayo事件最高裁判決(2012年)およびAlice事件最高裁判決(2014年)に基づくMayo/Aliceの2パートテストを適用しました。Mayo/Aliceの2パートテストは、米国特許法101条に規定する特許適格性を、次の2つのステップにより判断するものです。

ステップ1: 特許クレームが、判例法上の例外としての「自然法則」、「自然現象」、「抽象的アイデア」のいずれかを対象とするかどうかを判断。

ステップ2: これらのいずれかを対象とする場合、特許適格性を有しない主題を、特許適格性を有する応用(patent eligible application)に変換するのに十分な発明概念が、付加的要素としてクレームに含まれるかどうかを判断。

## (3) PersonalWeb社による提訴

PersonalWeb社は2011年に、テクノロジー企業を3件の自社特許を侵害するとして、テキサス州東部地区の地方裁判所に提訴しました。これらの特許は、ハッシュアルゴリズムによって生成され、コンテンツが変更されると変更され、データ管理機能を実行するために使用される、実質的にユニークなコンテンツベースの識別子(すなわち、データ項目の内容に応じて実質的に一意に特定される識別子)を各データ項目に割り当てるデータ処理システムを対象とするものです。

テキサス州地裁でのクレーム解釈の後、被告の申し立てにより、訴訟はカリフォルニア州北部地区の地方裁判所へ移送されましたが、対象の特許について米国特許審判部

(Patent & Trial Appeal Board: PTAB)でいくつかの当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR)が行われる間、訴訟の審理が中断されました。

対象となる特許に関するIPRの審決に対してCAFCに上訴された審決取消訴訟の判決においてCAFCは、「データ管理にハッシュベースの識別子を使用することが先行技術で開示され、バックアップなどのファイル管理機能を実行する際のコンテンツベースの識別子も既知であり、クレームのその他の記載も独立して特許性を有する特徴とはならない」というPTABの決定を支持していました。

IPRが行われる間の訴訟の中断が解除された後、カリフォルニア州北部地区地裁は、「特許クレームは特許法101条の下で特許不適格である」という判決を求める被告の申し立てを認めました。

それに対してPersonalWeb社は、CAFCに上訴しました。

## 2. CAFCの判断

CAFCは、PersonalWeb社の上訴に対して、クレームは特許法101条の下で特許不適格であるとする地裁の決定を支持する判決を下しました。CAFCの具体的な判断内容は、以下のとおりです。

### (1) Mayo/Aliceの2パートテストに基づく認定

上述のMayo/Aliceの2パートテストを適用して、CAFCは次のように認定しています。

#### (i) ステップ1による判断

まずMayo/Aliceの2パートテストのステップ1により、CAFCは、クレームされた発明の先行技術に対する改良点を中心に検討し、クレームが抽象的なアイデアに向けられていると認定しました。その理由としてCAFCは、以下のように述べています。

『クレームはデータ項目へのアクセスの制御、データ項目のコピーの取得と配信、データ項目のコピーの削除のマーク付けなど、クレームされたデータ管理機能を実行するためのアルゴリズム生成のコンテンツベースの識別子の使用に向けられている。』

これらの機能は「人間の心の中で実行できる」、あるいは「鉛筆と紙を使用して」行なう単なる思考プロセス(mental process)であり、クレームされた発明が焦点を当てているのは

、「一般的なコンピュータを使用した、手動プロセスの単なる自動化」である。

Mayo/Aliceのステップ1による判断では、クレームの各限定を個別に評価するのではなく、クレームの「全体としての性格」が注目される。そのような観点から、クレームされた発明は、個々の抽象的アイデアのプロセスの単なる組合せに過ぎない。』

それに対してPersonalWeb社は、特許クレームは「コンピュータネットワークの領域で特に発生する問題を克服するために、コンピュータ技術に根ざした解決策を提供する」と主張して反論しましたが、CAFCは、クレームされた発明による効率の改善は、被告が挙げた、「図書館」の例におけるものと変わりなく、やはり抽象的アイデアに過ぎないとの見解を示しました。(被告は、特許無効の主張に際して、『特許クレームの発明は、本の大きさなどに応じて一意的に決まる、図書整理番号(call number)としての識別子(unique identifiers)を本に割り当てる「図書整理システム(call system)」に基づいて、しばしば図書館員が本を捜し出したり、内容の特定により見出された本の重複を排除したりすることを、コンピュータ環境で実行しているに過ぎない』という趣旨の主張をしていました。)

#### (ii) ステップ2による判断

またMayo/Aliceのステップ2による判断では、CAFCは、特許適格性を有しない主題を特許適格性を有する応用に変換するのに十分な発明概念を、クレームに見出せないとの判断を示しました。

PersonalWeb社は、クレームに記載の発明は、暗号化ハッシュの独創的な使用を適用していると主張しましたが、CAFCは、このようなハッシュアルゴリズムの使用は新規でも非自明でもないことがすでに判明しており、従来の名前の代わりにコンテンツ依存の暗号化ハッシュを使用しているとしても、抽象的アイデア以上のものを提供しないとの見解を示しました。

### 3. 実務上の留意点

本件CAFC判決から、実務上留意すべき点として、次の事項が読み取れます。

(1) 発明の進歩性を主張するに際しては、技術的進歩の説明において、コンピュータ環境で実行することによる単なる自動化に過ぎないと判断されるような主張を避けるように心掛ける必要がある。

(2) 上記本文中では言及しておりませんが、下記の情報元1によれば、本件判決と同時に発表されたCAFCの付帯意見において、クレームでの「または」の語の使用が問題にされました。この付帯意見に基づけば、クレームにおける「[A]または[B]」との表現は、[A]と[B]との間に互換性がある(interchangeable)場合に用いる必要があり、クレームでそのような表現を用いる場合には、明細書およびクレーム全体において、[A]と[B]とが互換性を有するという意図をもって発明を説明する必要があることに留意すべきであるとのことです。

### 4. 特許適格性に関する、その他の最近の主なCAFC判決

Mayo事件最高裁判決(2012年)およびAlice事件最高裁判決(2014年)以降、米国特許法101条の特許適格性に関する多くのCAFC判決が出ています。それらのうち、本件判決より前に出された最近の2件のCAFC判決に、簡単に触れておきます。

#### (1) American Axle事件CAFC修正パネル判決(2020年7月)

Mayo/Aliceの2パートテストを適用して、CAFC修正パネルは、「自動車のシャフト部材の製造方法」を記載した特許クレームの文言は、質量と剛度の振動数に関する自然法則であるフックの法則を利用することに向けられたにすぎず(ステップ1)、また、これを特許適格性のある主題に変換する発明概念を開示していない(ステップ2)として、特許適格性を否定しました。

本件判決については、American Axle社によりCAFC大合議による再審理が請求されましたが却下され、その後2020年12月に、最高裁に上告受理申し立てがされています。



なお、American Axle事件については、下記情報元3に詳細に論説されています。

(2) Yu v. Apple事件判決 (2021年6月)

この判決が対象とする特許クレームは、デジタルカメラの発明を記載しており、当該デジタルカメラは、2つの画像センサのそれぞれから生成される画像をデジタル化するA/D変換回路、デジタル画像を記憶する画像メモリ、この画像メモリに接続され、1つのデジタル画像によって他のデジタル画像の画質を向上する、デジタル画像プロセッサとを備えています。

CAFCは、複数の画像を用いて相互の画像を向上させるという概念は公知であり、クレームには従来のカメラの一般的構成要素とその基本的な機能が記載されているに過ぎないとして、特許法101条の特許適格性を有しないと判示しました。

[情報元]

1. IP UPDATE "Without More, Mere Automation is Abstract—Not Construing Interchangeable Terms Doesn't Give Them the Cold Shoulder" (By Jiaxiao Zhang on Aug. 19, 2021)
2. PersonalWeb Technologies LLC v. Google LLC, 他 (Case No. 20-1543 他) CAFC 判決原文
3. IP ジャーナル18号「American Axle 事件における特許適格性要件の解釈と米国特許法 101 条改正の最新動向」(知的財産研究教育財団)
4. パテント Vol.73, No.10 「米国特許法 101 条 (特許適格性) 関連の CAFC 判決から見た 101 条拒絶に対する対応策」(日本弁理会)
5. Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang v. Apple Inc. (Case No. 2020-1760) CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

#### 4. (米国) テキサス州西部地区連邦地裁 Albright 判事による裁判地移送申立の却下決定が CAFC によって覆され、移送を命じる職務執行命令が発せられた事例

CAFC は、テキサス州西部地区連邦地裁に対し、特許侵害訴訟の被告の申立に基づいてカリフォルニア州北部地区連邦地裁への訴訟の移送を命じました。

In re Juniper Networks, Inc., Case No. 21-160 (Fed. Cir. Sept. 24, 2021) (per curiam)

##### 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、テキサス州西部地区連邦地方裁判所が被告による裁判地移送の申立を却下したことについて裁量権の濫用にあたる明白な誤りを認定し、被告の申立を認めてカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所への訴訟の移送を命じる職務執行命令 (writ of *madamus*) を発しました。

##### 2. 米国における特許訴訟事件の裁判地について

###### (1) 裁判地の原則

米国において特許権は連邦法により認められる権利であるため、特許侵害訴訟の第一審は各州にある連邦地方裁判所に対して提起することになります。どの裁判地で訴訟を起こすかについて、近年の米国連邦最高裁判所の判決 (TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brand LLC、言渡：2017年5月17日) により、米国企業が被告の場合の裁判地は、被告企業が設立された地区の裁判所、または被告企業が常設の事業所を持って侵害行為を行って

いる地区の裁判所、であることが明確にされました。

## (2) 訴訟の移送

米国の民事訴訟規則 § 1404 (a) は、「当事者および証人の便宜のために、ならびに正義の名において、地方裁判所は民事訴訟を、それが提起された可能性のあるいずれかの他の地区または支部、またはすべての当事者が同意したいずれかの地区または支部に移送することができる」と規定し、連邦地方裁判所が事件を他の裁判地に移送することを認めています。ただし移送を申し立てる当事者にはその理由（なぜ移送先がより都合がよいかに関する明確な理由）を説明する責任が課せられます。

## 3. 事件の経緯

### (1) 事件の発端

Brazos Licensing の名称で営業している WSOU Investments（以下、Brazos 社）は、7つの異なる特許の侵害について Juniper Networks（以下、Juniper 社）を、テキサス州西部地区連邦地方裁判所ウェーコ（Waco）支部（Alan Albright 判事）に訴えました（Brazos 社はそのうちの1つの特許に関する訴えをその後取り下げました）。

### (2) 地裁での移送申立の経緯

#### ① 被告による移送の申し立て

被告の Juniper 社はカリフォルニア州サニーベールに本社を置くデラウェア州法人であり、Juniper 社は米国民事訴訟規則 § 1404 (a) に従って、事件をカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に移送するようにテキサス州西部地区連邦地方裁判所に申立をしました。

Juniper 社は移送先のカリフォルニア北部地区が当事者や証人にとってより好都合であることの根拠として以下の主張を行いました。

(i) 原告である Brazos 社は特許を主張すること以外には何ら事業を行っていない自称特許主張団体（patent assertion entity）であり、Brazos 社をこの管轄地区（テキサス州西部地区）と結びつけているものはすべて、この管轄地区での特許訴訟活動の目的で作られたものであること。たとえば Brazos 社はテキサス州ウェーコ市に最近オフィスを開設しましたがそこでは特許訴訟を提起すること以外に何ら業務を行っていません。

(ii) 訴訟対象のこれらの特許ポートフォリオを Brazos 社が他社から譲り受けたときの譲渡契約書には Brazos 社の住所としてカリフォルニアの住所が記載されていたこと。特に Brazos 社の役員リストのうちテキサス州在住者は1人だけで、その CEO と社長の2人はカリフォルニア州在住であり、カリフォルニア州北部地区連邦地裁から強制召喚手続を受けることになるであろうこと。

(iii) Juniper 社の被告製品は主に、カリフォルニア州北部地区内のサニーベール本社において設計され、開発され、そしてそこから市場に出され販売されたものであること。

(iv) Juniper 社では被告製品の構造や機能、それらの販売について証言することが予想される潜在的に重要な証人はすべてカリフォルニア州北部地区に在住しており、これらに関与した従業員はテキサス州にはいないこと。

これらのことからカリフォルニア州北部地区連邦地裁は訴訟手続を遂行する上でテキサス州西部地区連邦地裁よりも明らかにより便利な裁判地であること。

#### ② 原告による反論

この主張に対して原告である Brazos 社は、テキサス州西部地区の管轄区域内のウェーコ市に従業員2名が勤務するオフィスを維持していること、および本件訴訟の提起時には被告の Juniper 社はテキサス州西部地区の管轄区域内であるオースティン市に小規模なオフィスを有していたこと、を主張しました。

### (3) 地裁の判断と CAFC への職務執行命令の請求

テキサス州西部地区連邦地裁は、Juniper 社が、裁判地がテキサス州西部地区で正しいということ自体については争うことなく訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地裁に移送することの申立を行っており、このような申立はその理由を示す大きな責任を Juniper 社

に課すものであると指摘しました。地裁は6件の訴訟についてはカリフォルニア州北部地区連邦地裁でも提起し得たであろうことは認めながら、4つの私的利益の要因および4つの公的利益の要因の分析に基づいて、Juniper社は移送が必要であることを示す重要な責任を満たすことができなかつたとして、Juniper社の移送の申立を却下しました。

Juniper社はCAFCに対し、6件の訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地裁に移送するようテキサス州西部地区連邦地裁に指示する職務執行命令 (writ of *mandamus*) の発行を請求しました。

#### 4. CAFCの判断

##### (1) CAFCの基本的な立場

CAFCは、テキサス州西部地区を管轄する第5巡回区控訴裁判所の判例法を適用し、移送先の裁判地が明らかにより便利であることを申立人が証明した場合には、米国民事訴訟規則 § 1404 (a) に基づく移送の申立は認められるべきであると述べました。CAFCは、地方裁判所は移送の判断において広範な裁量権を有していると述べましたが、一方で、地方裁判所による移送申立の却下が裁量権の明確な濫用に相当する場合にはCAFCは当然のように職務執行命令 (writ of *mandamus*) を発しているとして述べました。

##### (2) 移送の是非に関する重要な判断要素

###### ① 証人の出廷のための利便性について

CAFCは、移送の是非の分析における「ひとつの最も重要な要素」は、証人の出廷のための相対的な利便性と費用であると説明しました。Juniper社は11人の潜在的な証人を特定しましたが、その全員がカリフォルニア州北部地区に住んでいました。一方、Brazos社はテキサス在住の従業員1人だけを潜在的な証人として特定しました。

地裁は、両当事者および先行技術の証人に対してほとんど重要性を認めておらず、証人の多くは「証言する可能性が低い」とまで結論付け、移送を支持する立場に対しては11対1というこの事実に関し重要性を認めませんでした。CAFCは、両当事者の潜在的な証人の11対1の列挙という「著しい不均衡」に照らして、地裁がこの要素に十分に重要視していないことに明らかに誤りがあると判断し、地裁の見解に同意しませんでした。

CAFCは、Juniper社の証人に適用される重みを無視するために地裁が使用した主張をCAFCが以前に却下したことに着目しました。2021年8月、CAFCは *In re Hulu, LLC No. 2021-142*, 2021 WL 3278194 (Fed. Cir. Aug. 2, 2021) 事件において、地裁による当事者および先行技術証人の無視は、「事実から切り離されたものであり」、「証人の便宜のためという移送目的に根本的に対立している」と判示しました。CAFCはまたその繰り返された判示を引用して、証人が証言する可能性が低いという地裁の「断定的な仮定」を拒否しました。

###### ② 地域的な利益要因について

CAFCはまた、地裁による地域的な利益要因の適用に誤りがあることを認定しました。地裁は、Juniper社がテキサス州オースティンに小さなオフィスを維持していたため、そのオフィスが被疑侵害品と関係のない最近獲得したスタートアップ企業に業務サービスを提供するだけのものであることを認めながらも、この要因が移送に対抗する重みを与えると結論付けていました。

CAFCは再び、裁判地の申立に関する最近の複数の決定を引用して、地域的な利益要因は「特定の裁判地と訴訟を引き起こした事象との間の重要な関係」を考慮すると説明しました。CAFCは、*In re : Apple Inc.*, 979 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2020) 事件におけるその判示内容を引用しましたが、その判決においてCAFCは、裁判地との当事者との「結びつきが希薄な関係」を地裁が重く評価したときには、地裁は法律と事実を誤って適用したものであると認定しました。

CAFCはまた、裁判地における「最近のまたは一時的な」存在がほとんどまたは全く重みを持たないとCAFCが判断した以前の決定を引用して、その州におけるBrazos社の存在に

地裁が適用した重みを拒否しました。

### (3) CAFC の結論

CAFC は Juniper 社の申立を認め、テキサス州西部地区連邦地裁に対しカリフォルニア州北部地区連邦地裁に事件を移送するよう指示しました。CAFC は、この事件は、Alan Albright 判事による移送申立の拒否を覆した案件の「近親者のような」繰り返しであることを明確にしました。

さらに本件に引き続いて、2021年10月4日、CAFC は、In re : Juniper Networks, Inc., Case 21-156 において、「同様の誤った結論」に基づく「明らかな裁量権の濫用」を再び認定し、Juniper 社の別の職務執行命令の請願を認めました。これで前述の2021年8月の In re Hulu, LLC 事件から始まり、9月の本件を経てこの3ヶ月のうちに三度、職務執行命令が出されたこととなります。

### [情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | October 7, 2021 “Federal Circuit to WD Tex. : Denial of Transfer Motion was Clear Error, Abuse of Discretion”
- ② In re Juniper Networks, Inc., Case No. 21-160 (Fed. Cir. Sept. 24, 2021) (per curiam) 命令原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 5. (米国) 準備書面における矛盾する主張により非侵害と判断された CAFC 判決紹介

CAFC は、準備書面における侵害の主張の基礎となるクレーム解釈が、当該準備書面の他の部分における無効論の陳述と矛盾するとして、侵害の主張を却下しました。

CommScope Technologies LLC v. Dali Wireless Inc., Case No.20-1817; -1818 (Fed. Cir. Aug. 24, 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、特許権者によるクレーム解釈の不十分な展開による攻撃を却下するとともに、特許権者が、被疑侵害品と先行技術とが共有する重要な特徴によって当該先行技術がクレーム発明から区別されると主張した場合においては、特許は非侵害であることを認定しました。

### 2. 事件の経緯の概要

#### (1) 事件の発端

CommScope Technologies 社と Dali Wireless 社とはどちらも無線通信業界に属する企業です。まず、CommScope 社が電気通信技術に関する5件の自社特許に対する侵害で Dali 社をテキサス州北部地区連邦地方裁判所に訴え、その後、Dali 社は、同じく電気通信技術に関する2件の自社特許を CommScope 社が侵害したとして反訴しました(事件番号 No. 3:16-cv-00477-M)。

#### (2) 地裁での経緯

第一審において、地裁は、双方の当事者による「法律問題としての判決 (Judgement as a Matter of Law: JMOL)」を求める申立と新たな事実審を求める申立を却下した上で判決を下しました (JMOL とは連邦民事訴訟規則 50(a)により当事者に不利な陪審評決を支持する証拠が十分に存在しない場合に当事者の申立 (motion) により裁判官が下す判決です)。

#### (3) CAFC への上訴

これに対して当事者双方が CAFC に上訴および交差上訴しました。

上訴および交差上訴は、数件の特許を対象とし、侵害と特許の有効性に関する非常に多くの争点を含んでおりましたが、今回の CAFC 判決では、Dali 社の反訴に係る特許の 1 つ（米国特許第 9,031,521 号：以下、521 号特許）の侵害および有効性の 2 つの争点のみに対処しました。なぜならこれら 2 つの争点を除く他の多くの争点は、取り立てて議論することなく地裁の判断を肯定することができるものであったからです。地裁では、Dali 社の 521 号特許に関して CommScope 社は、非侵害および特許無効の JMOL の申立をしておりましたが、いずれも却下されました。

CAFC は地裁の判断について、非侵害の申立を却下した判断を覆す一方、特許無効の申立を却下した判断は支持しました。すなわち、Dali 社の 512 号特許は有効であることは認めましたが、CommScope 社による侵害は認めませんでした。

### 3. 521 号特許、被疑侵害品、先行技術の内容

#### (1) 521 号特許の内容

Dali 社の 521 号特許は、携帯端末や携帯電話との無線通信技術に関するものです。これらの装置は通常は信号を増幅するための電力増幅器を備えています。そのような増幅は信号に意図しない歪みを生じさせることがあります。521 号特許は、信号が増幅されたときに発生する歪みを相殺するために信号を予め歪ませる方法に関するもので、そのためにフィードバックループとロックアップテーブルとを使用しています。

より具体的に 521 号特許は、2 つのモードを開示しています。

##### ① トレーニングモード：

フィードバックループが動作してロックアップテーブルを更新するモードです。このトレーニングモードにおいてフィードバックループは、電力増幅器からフィードバックされた出力信号を用いて予め歪ませる値をデジタル的に算出しロックアップテーブルに記憶させておきます。

##### ② 動作モード：

特定のコントローラがオフになってロックアップテーブルが更新されなくなるモードです。この動作モードにおいては、信号が電力増幅器に送られる前にロックアップテーブルに記憶された値を用いてこの信号を意図的に予め歪ませておくことによって、信号が増幅された後には歪みが生じていないようにされます。

特に、521 号特許のクレーム 1 は、「動作モード」に関連して、“switching a controller off to disconnect signal representative of the output of the power amplifier”と記載しております。

#### (2) CommScope 社の被疑侵害品の内容

CommScope 社の製品は、無線の届く範囲を拡張するために電柱に接地するアンテナシステムであり、521 号特許と同様に、予めの歪みを計算するために電力増幅器からのフィードバック信号を解析します。521 号特許と異なるのは、被疑侵害品には 2 つの電力増幅器があり、予め歪ませる値を計算するために 2 つの電力増幅器からのフィードバック信号間でセレクトスイッチが継続的に選択を行うことにあります。

#### (3) 先行技術の内容

CommScope 社が主張した先行技術文献の 1 つ (Wright 引例：米国特許第 6,587,514 号) は、521 号特許と同様に、予めの歪みの値を計算するために電力増幅器からのフィードバック信号を用いる、デジタル的な歪みを予めもたらすシステムを開示しています。この Wright 引例はまた一方で、CommScope 社の被疑侵害品と同様に、複数の電力増幅器と、電力増幅器のフィードバック信号のうちの 1 つを連続的に選択するスイッチ（マルチプレクサ）とを含むシステムを開示しています。

### 4. CAFC の判断

侵害および有効性に関する中心的な争点は、521号特許のクレーム1において、「動作モード」に関連する“switching a controller off to disconnect signal representative of the output of the power amplifier”というステップの解釈であり、このうち“switching a controller off”という記載を「コントローラを非動作状態 (a nonoperating state) に切り換えること」を意味するものと解釈できるかどうか、ということでした。

CAFC への上訴に際して、CommScope 社は、CommScope 社の製品が Dali 社の 521 号特許を侵害しているという陪審員の判断をサポートする実質的な証拠がない、と主張しました。CommScope 社は特に、上記の“switching a controller off”という 521 号特許のクレームの文言は「コントローラ自体を非動作状態に切り換えること」を意味しており、これに CommScope 社の被疑侵害品が適合するということを証明する証拠を Dali 社が提出していないと主張しました。

Dali 社は準備書面においてこのクレーム解釈に対する反論を行いました。すなわち、システムがトレーニングモードに戻る際にはコントローラがスイッチをオンに戻す必要があるため、コントローラ自体がオフになるという主張はナンセンスである、という主張を行いました。しかしながら、CAFC は次の理由により、Dali 社の主張を否定しました。

第一に、Dali 社はその準備書面の脚注においてのみ上記の主張を提示していますが、そのような主張は有効ではありません (SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 439 F.3d 1312, 1319–20 (Fed. Cir. 2006))。

第二に、たとえその主張が脚注ではなく準備書面の本文にあったとしても、その議論は十分には展開されていません。CAFC が控訴審において実体審理を行うためには十分な議論が展開されていなければならない、控訴人がわずか 1 つのパラグラフで争点を提起しているような場合にはそのような争点は有効に扱われません (Game & Tech. Co. v. Wargaming Grp.

Ltd., 942 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2019))。

最後に、そして最も重要なこととして、その主張は、その準備書面の他の部分での Dali 社の陳述と矛盾します。CAFC は、被疑侵害品と先行技術とが同じ動作をするスイッチを持っていることを前提に、Dali 社が 521 号特許のクレームを被疑侵害品に適用することと先行技術 (Wright 特許) に適用することに関して、一貫性のない立場をとっていると批判しました。

すなわち、Dali 社は準備書面において、侵害論については、システムがトレーニングモードに戻る際にはコントローラがスイッチをオンに戻す必要があるため、コントローラ自体がオフになるという CommScope 社の主張はナンセンスである、と主張する一方で、無効論については準備書面の別の部分において、Wright 特許から区別するために 521 号特許のクレーム 1 は、トレーニング回路からの電力増幅器の出力を切断するために、コントローラがコントローラ自体とスイッチとを非動作状態に置く、と主張しています。

CAFC は、本件訴訟は、「特許は、一方では新規性拒絶を回避するために、そして他方では侵害と判断するために、『人の言いなりになる人 (a nose of wax)』のように、ねじれた状態で解釈することはできない」という原則の下にあると述べました。

CAFC は、侵害を裏付ける実質的な証拠はないと判示しました。なぜなら、被疑侵害品におけるコントローラ自身が、クレームされた「非動作状態」に入るという証拠がなかったからです。この結果、結論としては、CAFC は 521 号特許に関しては、CommScope 社による非侵害の JMOL の申立を却下した地裁の判断を覆し、一方で CommScope 社による 521 号特許は無効であるとの JMOL の申立を却下した地裁の判断を支持しました。

[情報元]

① McDermott Will & Emery IP Update | September 2, 2021 “Footnote Doesn’t Preserve Claim Construction Argument, but Patent Owner Must Observe ‘Nose of Wax’ Principle”

② CommScope Technologies LLC v. Dali Wireless Inc., Case No. 20-1817; -1818 (Fed. Cir. Aug. 24, 2021) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 6. (韓国) 最近の韓国特許法等の改正について

韓国では最近、知的財産権の審判制度等に関し、特許法、商標法、デザイン保護法、発明振興法の改正案が国会を通過、公布され、一部が既に施行されています。以下、2021年8月以降に公布された改正特許法の改正事項を紹介します。

### 1. 審査請求料返還範囲拡大、特許審判段階での調停制度の導入等

(2021年8月17日公布、11月18日施行)

#### (1) 審査請求料返還対象の拡大 (特許法第84条第1項第5号,第5の2号)

改正前は、審査請求料は、調査機関による先行技術調査結果が特許庁に通知されていない状態で、審査官が拒絶理由を通知する前に特許出願が取り下げ・放棄された場合にのみ返還されていました。

改正法では、出願人は、審査の結果が通知される前（先行技術調査結果の特許庁への通知の有無とは無関係）に出願を取り下げ・放棄した場合、審査請求料の全額を、審査後であっても、意見提出期間内であれば全額の3分の1が返還されるようになりました。

#### (2) 審判・調停連携制度の導入(特許法第164条の2新設)

調停を通じて紛争を解決できるよう、発明振興法に基づいて産業財産権紛争調停委員会が設立されています。しかし、調停制度と審判及び訴訟との連携に不備があったため、調停を申請しても当事者は審判手続と調停手続を同時に行なうしかなく、実際に調停は特許審判の適切な対案として考慮されていませんでした。

このような問題を解決するために、改正法には、

(i) 特許審判の審判長は、両当事者の同意を得て審判手続を中止し、当該審判事件を産業財産権紛争調停委員会に回付することができ、

(ii) 審判事件が調停委員会に回付されるとき、審判記録も調停委員会に送付され、

(iii) 調停手続を通じて調停が成立すると審判請求は取り下げとみなされ、逆に調停が成立しないと審判手続が再開されるようにする、一連の連携手続が設けられました(特許法第164条の2)。

なお、この改正に関連して、下記情報元1に、次のような注目すべきコメントが述べられています。

『改正法の後続措置として発表された審判調停連携制度の運営案によると、審判事件の中で審判合議体の判断が二分され、当事者間の紛争が特許法院と大法院の段階まで長期間にわたって行われることが合理的に予想される事件に限って、選別的に調停回付の対象となるそうである。

言い換えれば、仮に審判長から当事者に調停委員会への回付に関する提案があった場合、当該事件に対しては審判官合議体の意見が二分されていることが推察されるので、当事者はそのような状況を十分考慮したうえで同意如何を決めるのが望ましい。』

#### (3) 民事訴訟法上の証拠/攻撃防御方法の適時提出主義の導入

民事訴訟法には、攻撃又は防御の方法は、訴訟の程度に応じて適切な時期に提出しなければならないという適時提出主義が明文化されていますが、特許法には、特許審判手続き

における証拠や攻撃防御方法の提出時期を制限する規定がなく、時機に後れた証拠や攻撃防御方法の提出により審判手続が遅延するという問題がしばしば発生していました。

改正法では、審判手続の規定が民事訴訟法の適時提出注意規定(第146条、第147条及び第149条)を準用することにより、審判長が新たな主張/証拠の提出時期を定め、時機に後れて提出された証拠、主張等は却下することができる法的根拠が設けられました。

#### (4) 特許審判院内への審判支援人員配置 (特許法第132条の16第3項新設)

韓国の審判官1人当たりの処理審判件数は他の主要国に比べて過多であり、また、技術の高度化により、特許技術を理解するために一層の努力と時間が要求されています。そこで、そのような負担を軽減するために、今回の改正法には、審判事件の調査及び研究業務を行なう支援人材を審判院内に配置することを可能にする根拠規定が設けられました。

#### (5) 誤った職権補正の無効措置 (特許法第66条の2第6項新設)

第66条の2第1項には、「審査官は、第66条による特許決定をするときに特許出願書に添付された明細書、図面または要約書に記された事項が明らかに間違っている場合には、職権で補正(以下“職権補正”という)することができる。」と規定されています。

今回の改正により、特許出願人が職権補正事項の全部または一部を受け入れることができない場合に、意見書を特許庁長に提出した場合、該当職権補正事項の全部又は一部は始めからなかったものとみなされるとともに、その特許決定も共に取消されたものとみなされます(第66条の2第4項)。

## 2. 拒絶決定不服審判の請求期間延長などを含む特許法等改正

(2021年10月19日公布、公布日から6ヶ月経過後施行)

### (1) 拒絶決定等に対する審判請求(再審査請求)期間の延長、および対象の拡大

十分な準備期間の提供および不要な期間延長の最小化を図るため、拒絶決定などに対する審判請求(再審査請求)期間が30日から3ヶ月に延長されます(特許法第67条の2第1項改正)。

また、登録決定後にも補正機会を提供するため、拒絶決定だけでなく、登録決定された件についても、再審査請求可能になります。

#### 【韓国特許法上の「再審査」について】

ここで、韓国特許法における再審査制度について、簡単に触れておきます。2009年の韓国特許法改正において、拒絶決定謄本の送達日から30日以内(2か月の期間延長が1回可能)に、出願人が、明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度が制定されました(特許法第67条の2)。拒絶決定に対しては不服審判を請求することができますが、審判請求時に明細書、請求の範囲、または図面を補正した場合の前置審査については、当該法改正において廃止されました。

2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないため、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であることに留意する必要があります。

拒絶査定不服審判後には再審査請求をすることはできませんが、再審査を請求することができる期間内であれば、拒絶査定不服審判を取り下げて再審査請求をすることは可能です。

### (2) 分離出願の導入(特許法第52条の2新設)

拒絶決定不服審判の棄却審決(拒絶決定維持)の後、審査段階で拒絶されていない請求項のみを分離して出願することが可能になります。

分離出願(第52条の2)と分割出願(第52条)との共通点、相違点は次のとおりです。

#### 【共通点】



原出願と出願人が同一。

適法であると認められた場合、原出願の出願日に遡及。

#### **【相違点】**

**時期**：分割出願を行なえる時期が、自発補正期間、拒絶理由通知後の応答期間、拒絶決定後の応答期間または特許決定後の登録期間のみであるのに対して、分離出願は、拒絶決定不服審判が棄却された場合、審決謄本送達日から30日以内のみ行なうことができます。

**客体**：分割出願の客体が、原出願の最初の添付明細書、図面であるのに対して、分離出願の客体は、原出願の最初の添付明細書、図面に加えて、次の請求項のうちのいずれか1つ。

- ① 拒絶決定で拒絶されていない請求項
- ② 拒絶された請求項の引用を削除した請求項
- ③ ①または②の減縮
- ④ ①～③のうち、新規事項を削除したもの

### **(3) 分割出願の優先権主張の自動認定(特許法第52条第4項新設)**

原出願で優先権主張が適法に行われた場合、分割出願についても優先権が自動的に認定されます。

この改正により、分割出願時に優先権主張を別途に行わなくて済むことから、提出書式が簡素化されることとなります。

### **(4) 出願人の権利回復要件の緩和**

方式違反による手続無効(特許法第16条)、審査請求および再審査請求期間の徒過(第67条の3)、特許料(登録料)未納(第81条の3)の救済に要求される「責めに帰することができない事由」が、改正後は「正当な事由」に緩和されます。

この場合の「正当な事由」には、持病による入院、特許顧客相談センターの誤案内、自動振込のエラー等が含まれます。

なお、下記「情報元3」によりますと、「正当な事由」に関連し、特許庁は上記の例示事項に基づいて具体的な基準を定めていくとの見解ですが、代理人の報告欠落などといった代理人のミスについて認められるかは、まだ決まっていないとのことです。

### **(5) 権利移転による共有者の通常実施権の保護(特許法第122条改正)**

韓国大法院は、特許権の共有は、民法上の共有であるため、民法上の分割請求が可能であり、特許権全体を競売に付し、その代金を持分比率に基づいて配当するように判決しました(2013ダ41578、2014.8.20言渡し)。この判決により、他の共有者の同意がなくても共有特許権全体を競売にかけてその代金を持分比率で配当する、民法上の代金分割請求が認められるため、共有者がその意思とは無関係に、競売によって特許権の持分を喪失し、事業の継続が不可能になるという問題が生じていました。

そこで、今回の改正により、共有の特許権について競売等により民事上の分割請求をした場合、持分を喪失することとなった残りの共有者に通常実施権を付与することとしました。持ち分を喪失した共有者の継続中の事業の保護を図る趣旨です。

### **(6) 国内優先権主張の対象拡大(特許法第55条第1項第4号改正)**

改正前は、先出願が登録決定されると、優先権主張の基礎にすることができませんが、今回の改正により、登録決定後でも設定登録前であれば、改良・追加した発明を優先権主張して出願可能になります。

[情報元]

1. FIRSTLAW IP NEWS Issue No. 2021-03 (September 2021)「知識財産権審判に関する特許法等の改正」
2. HA & HA 特許&技術レポート 2021-09「IP制度」関連記事
3. [IP Legal Updates | Korea] 「拒絶決定不服審判の請求期間延長などを含む特許法改正案が国会を通過」(Kim&Chang\_IP)
4. 知的財産ニュース 「出願人による過ちの救済および知的財産権獲得の機会を拡大するための、特許法・商標法・デザイン保護法の改正案が国会本会議を通過」(日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所)
5. 知的財産情報 特許法の一部改正法律(法律第18505号)(日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

---

[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。