



[内容]

1. (米国) MPFクレームが非侵害・不明瞭と判断された CAFC 判決
2. (韓国) 営業方法発明の登録無効審決を維持した特許法院判決
3. (韓国) 拡大先願の発明との同一性を否定した大法院判決
4. (韓国) 第2次審決の審理の違法性を否定した特許法院判決
5. (米国) 米国特許法第103条に規定する非自明性に関する新たな CAFC 判決の紹介
6. (意匠・中国) 北京市知識産権局による電子商取引プラットフォーム上の意匠権侵害紛争事件の処理
7. (欧州) UPCA 発効の予想されるスケジュールについて
8. (米国) 米国特許法 101 条拒絶応答の先延ばしパイロットプログラム
9. (商標：欧州/米国) 主要国における TM・®マークの使用方法
10. (韓国) 医薬品等の存続期間延長登録出願規定上の薬効の意味を広く解釈して存続期間延長登録対象を拡大した特許法院判決の紹介

1. (米国) MPF クレームが非侵害・不明瞭と判断された CAFC 判決

CAFC は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームについて、原告が「機能-方法-結果テスト」の「方法」について十分に証明しなかったこと、および明細書が対応する構造を十分に開示していなかったことにより、地裁の非侵害の判断を支持しました。

- ① Traxcell Techs., LLC v. Sprint Commc' ns Co., Case Nos. 20-1852, -1854 (Fed. Cir. Oct. 12, 2021) (Prost, J.)
- ② Traxcell Techs., LLC v. Nokia Sols. & Networks Oy, Case Nos. 20-1440, -1443 (Fed. Cir. Oct 12, 2021) (Prost, 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、以下の①および②を含む理由により、下級審による非侵害の略式判決を支持しました。

① 1つのミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム(means plus function claim) について機能-方法-結果テスト(function way result test) の「方法」の要素を原告が証明できなかったこと

② もう1つのミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを実行するための「方法」に対応する構成について明細書が開示を欠いていたこと

2. 本件特許の内容

Traxcell Technologies, LLC (以下、Traxcell 社) は、同じファミリーに属する(同一の明細書および優先日を有する) 4件の特許を保有しています。

- ・米国特許第 8,977,284 号 (以下、284 特許)
- ・米国特許第 9,510,320 号 (以下、320 特許)
- ・米国特許第 9,642,024 号 (以下、024 特許)
- ・米国特許第 9,549,388 号 (以下、388 特許)

これらの特許のうち、3件(284 特許、320 特許、024 特許) は、無線機器(たとえば電話機) とネットワークとの間の通信を改善するための「補正動作(corrective

actions)」を行うための自己最適化ネットワーク (self-optimizing network: SON) 技術に関するものです (以下、これら3件の特許を「SON特許」と称します)。また、残りの1件 (388特許) は上記のSON特許とは異なるもので、無線機器の位置を、無線機器自体ではなくネットワークに判断させるという、ネットワークベースのナビゲーション技術に関するものです (以下、この1件の特許を「ナビゲーション特許」と称します)。

3. 事件の経緯

(1) 特許侵害訴訟の提起

Traxcell社は、複数の企業が上記の4件の特許を侵害しているとして、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に複数の特許侵害訴訟を並行して提起しました。

① Traxcell社は、Sprint社 (グループ会社を含む) およびVerizon社を、SON特許のいくつかおよびナビゲーション特許を侵害しているとして提訴しました (事件番号: No. 2:17-cv-00718-RWS-RSP)。

② Traxcell社は、Nokia社 (グループ会社を含む) を、SON特許を侵害しているとして提訴しました (事件番号: Nos. 2:17-cv-00042-RWS-RSP, 2:17-cv-00044-RWS-RSP)。

(2) 地方裁判所の判断

双方の事件において、下級判事 (magistrate judge) は主張された特許のいくつかの共通のクレーム用語を解釈するとともに、SON特許のクレームが不明瞭であると判断しました。地裁判事 (district judge) は下級判事の勧告を採用し、各特許について被告3社のすべてに非侵害の略式判決を下しました。

(3) CAFC への上訴

Traxcellはこれを不服としてCAFCに上訴しました。

4. 争点とCAFCの判断

CAFCは地裁の判断を支持しました。地裁およびCAFCにおいては多岐にわたる争点が議論された結果、非侵害の結論になりました。SON特許は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを含んでおり、今回のいくつかの争点の中で特にミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの侵害の有無と不明瞭さが問題となりました。今回はミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの争点に絞って以下に説明いたします。

(1) ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームについて

米国特許法第112条(f)項の規定によると、組み合わせに係るクレーム要素は特定の機能を遂行するための手段または工程として記載することができる、とされています。このように要素を機能として表現したクレームをミーンズ・プラス・ファンクション・クレームといいます。さらに同項の規定によりますと、そのようなミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、または行為およびそれらの均等物を対象とするものとされます。

すなわち、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの権利範囲 (文言侵害の範囲) は、クレームされた機能に対応する明細書の実施形態とその均等物に限定して解釈されることとなります。このように文言侵害の成否を論じる場合の「均等物」は原則として、文言侵害に続いて論じられる「均等論」とはまた別の問題となります。

またミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていない場合には、米国特許法第112条(b)項の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効とされます。

(2) 第1のミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム

Traxcell社は控訴審において、SON特許に関するSprint社に対する非侵害の略式判決の付与に異議を唱え、Sprint社の被疑侵害技術には、機能・方法・結果テストの下に、

明細書に開示された構造と均等の構造が含まれている、と主張しました。主張されたクレームは、284 特許のクレーム 1 2 であり、以下のようなミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの限定を含んでいました。

“means for receiving said performance data and corresponding locations from said radio tower and correcting radio frequency signals of said radio tower”

(前記無線塔から前記性能データおよび対応する位置を受信し、そして前記無線塔の無線周波数信号を補正するための手段)

ここで記載された機能は、「前記無線塔から前記性能データおよび対応する位置を受信し、そして前記無線塔の無線周波数を補正する」ことです。一審の地裁は、このミーンズ・プラス・ファンクションの限定に対応して明細書中に開示された構造は、当該特許における「非常に詳細な」アルゴリズムであると説明しました(284 特許の図 38-A、38-B、38-C の 3 図および明細書第 54 コラム第 21 行から第 55 コラム第 41 行にかけて開示された不良診断/補正ソフトウェア 2806 の非常に詳細な動作説明)。

CAFC は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの文言侵害の判断における「均等物」の判断基準として、均等論に関して判例法上確立されている「機能-方法-結果テスト」が適用されることを確認しました。機能-方法-結果テストの下では、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの文言侵害には、被疑侵害品における対応する構造が、クレームに記載された機能と同じ機能を実行し、かつ明細書に記載されている対応する構造と同一または均等であることが要求されます (Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp., 448 F.3d 1324, 1333 (Fed. Cir. 2006))。被疑侵害品における対応する構造が一旦特定されると、原告は、被疑侵害構造が本件明細書に開示された構造と同じ機能を、実質的に同じ方法で、実質的に同じ結果を伴って、実施することを証明することにより、開示された構造と均等であることを証明することができます。

284 特許において明細書に特定された構造は、上述のようにその機能のために必要とされる多数のステップを含む詳細なアルゴリズムです。しかしながら Traxcell 社は、開示された構造に相当するアルゴリズムの少なくとも 9 つのステップ全体を、Sprint 社の被疑侵害システムとの対比において特定することを怠り、単に一般化したレベルでのみ被疑侵害技術を議論しました。すなわち Traxcell 社は「機能」と「結果」に焦点を当てることを選択しましたが、そのような結果を達成するための方法については省略して考慮しませんでした。このため、被疑侵害構造が明細書に開示された構造と実質的に同じ方法でクレームされた機能を実行すると結論づけるための証拠を提示しませんでした (See Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Co., Inc., 208 F.3d 1352, 1364–65 (Fed. Cir. 2000))。このため、このミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの解釈は控訴審では争われることはなく、CAFC は一審の地裁の非侵害の認定を肯定しました。

(3) 第 2 のミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム

一審の地方裁判所は、SON 特許の別のクレーム (284 特許のクレーム 1) が不明瞭であると認定しました。このクレームは以下のようなミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの限定を含んでいました。

“means for receiving said performance data and suggesting corrective actions obtained from a list of possible causes for said radio tower based upon the performance data and the corresponding location associated with said at least one wireless device”

(前記性能データを受信し、前記性能データと前記少なくとも 1 つの無線機器と関連する対応する位置とに基づいて、前記無線塔に対する可能な原因のリストから得られた補正動作を提案する手段)

地裁は、「前記少なくとも1つの無線機器」がどの無線機器を指すのか明確ではないこと、および、明細書中にこのミーンズ・プラス・ファンクションの限定をサポートする十分な構造が開示されていないこと、を理由に不明瞭であると認定しました。

Traxcell社は不明瞭さを治癒するためにクレーム1を補正(a certificate of correction of claim 1を提出)し、訴状を補正クレーム1に基づく主張に補正することを求めました。しかしながら、地裁はたとえ補正が、不明瞭さの第1の理由を治癒しても第2の理由には対処していない、と認定しました。補正後のクレーム1は依然として上記のミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの限定を含んでいました。

Traxcell社は不明瞭さを治癒するためにクレームを補正することを求めたことが地裁で拒絶されたことに対して控訴審で異議を申し立てました。CAFCは、「明細書がクレームされた機能を実行するための十分な対応する構造を開示しなかった場合、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは不明瞭である」と説明し、したがって、どのようなクレームの補正もそのこと自体無意味になるであろう、と説明しました。

CAFCは、Traxcell社がクレームに対応すると主張した構造としてのアルゴリズムは、それが「位置データに基づく補正動作」を開示しなかったため、不十分であると判断しました。Traxcell社は、位置データに基づく補正動作を提供するために位置データがどのように使用されるかおよび他の性能データがどのように使用されるか、ということについての明細書の説明に基づいて、必要な構造は開示されていると議論しましたが、CAFCは、このようなTraxcell社の「曖昧で不確かな」議論によっては説得されませんでした。CAFCはさらに、補正を行うために位置データが実際にどのように使用されたのかを明細書が説明していないことに留意しました。したがって、CAFCは、Traxcell社による補正を地裁が拒否したことに裁量権の濫用はないものと判断し、結果として地裁による非侵害の認定を支持しました。

5. 実務上の留意事項

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの形式でクレームを作成する場合は十分に注意する必要があります。今回の判決でも指摘されているように、手段(means)に対応する構造が明細書中に明確に特定されていないと、クレームが不明瞭と判断され無効にされてしまう可能性があります。また権利行使しようとしてもクレームされた機能に対応する明細書に開示された実施形態とその均等物に限定されてしまうため、クレームの範囲は狭いものになりがちです。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを採用するのであればクレームされた機能に対応する構造として多様な変形例を開示しておくことが望ましいでしょう。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | October 21, 2021 “Means-Plus-Functions Claims: Don't Forget the “Way” ”
- ② Traxcell Techs., LLC v. Sprint Commc'ns Co., Case Nos. 20-1852, -1854 (Fed. Cir. Oct. 12, 2021) (Prost, J.) CAFC 判決原文
- ③ Traxcell Techs., LLC v. Nokia Sols. & Networks Oy, Case Nos. 20-1440, -1443 (Fed. Cir. Oct 12, 2021) (Prost, J.) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (韓国) 営業方法発明の進歩性を否定して登録無効審決を維持した、特許法院判決

宿泊業者とその利用者を仲介するプラットフォーム営業方法の特許発明に対し、特許法院は、産業上利用の可能性を認めたものの、特許権者が出願前に発表した広報用広告記事によって、進歩性を否定しました(特許法院 2021.6.17 言渡し、2020 ホ 2314 判決)。

1. 事件の経緯

- (1) 特許権者Aの特許発明について、Bにより特許無効審判が請求されました。
- (2) 特許審判院は、Bの主張を認めて、Aの特許を無効にする審決を出しました。
- (3) 当該審決に対してAは、特許法院に、審決取消訴訟を提起しました。
- (4) 特許法院は、特許発明の産業上利用性を認めたものの、進歩性を否定し、無効審決を維持する判決を下しました。

2. 本件特許発明の概要

本件特許は「宿泊サービス提供方法およびシステム」に関し、当該特許発明における「宿泊サービス提供方法」は、次の構成要素（機能または段階）を備えています。

(A) 宿泊業者端末および利用者端末とネットワークで連結されたサービスサーバで行なわれる宿泊サービス提供方法であって、

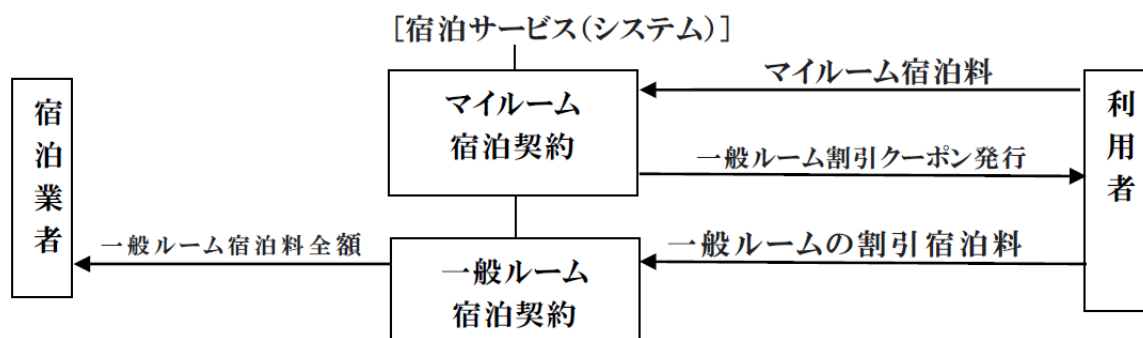
(B) 「宿泊サービス」システム（サービス提供者）が、宿泊業者の端末から、空室のうち賃貸を希望する客室に関する情報を受信し、

(C) 「宿泊サービス」システムが、前記賃貸を希望する客室のうちの1つ以上の特定の客室を、顧客に宿泊サービスを提供するための「マイルーム」として選定して広報し、

(D) 「利用者」が、その利用者の端末から「マイルーム」の宿泊契約を締結して、「マイルーム」に宿泊すると、その収益を「宿泊サービス」システム（サービス提供者）が取得し、「利用者」に割引クーポンを付与し、

(E) 「利用者」が当該宿泊業者の一般ルームに後日宿泊する際に、付与された割引クーポンを利用して、一般ルームに割引料金で宿泊できるようにするとともに、「宿泊サービス」システムが一般ルームの本来の宿泊料金を「宿泊業者」に支払う。

本件特許発明における宿泊業者、利用者、宿泊サービス（システム）間の各契約における宿泊料の支払い関係は、以下のようになります。



このような方式の営業方法によれば、「宿泊業者」は宿泊サービス（システム）による「マイルーム」の広報により宣伝効果が得られ、「宿泊サービス」システム業者は賃貸料なしに「マイルーム」を通じて収益を収めることができ、「利用者」は割引された

価格で一般ルームを利用することができるというように、三者いずれもが利益を得ることができません。

3. 当事者の主張の概要

被告（審判請求人）Bは、原告である特許権者Aの特許クレームにおける、特定の客室を「マイルーム」として選定する段階は、人間の行為を意味するため、産業上の利用可能性がなく、また、当該特許クレームの発明が、出願前にAが発表した広報用広告記事の内容などで公知となった技術から容易に発明することができるため、進歩性がないと主張しました。

それに対して原告Aは、本願発明は産業上利用可能であり、また、本件特許発明においてサービス提供者は宿泊業者にマイルームに対する賃貸料を支払わないのに対し、Aが公開した広告記事においては、サービス提供者がマイルームに対する賃貸料を支払う点で差異があるため、進歩性を有すると主張していました。

4. 特許法院の判断

(1) 産業上利用可能な発明であるか否かについて

特許法院は、特許クレームには、サービスサーバが「宿泊業者の賃貸希望客室のうちの一部の客室をマイルームとして選定する」ことが明示的に記載されており、マイルーム選定が人間の行為ではないサービスサーバの機能であることから、「マイルームとして選定する機能/段階」はサービスサーバと宿泊業者端末で実行可能なものとして、コンピュータソフトウェアなどを通じて構成することができるものであると認定しました。

この認定に基づき、「マイルーム選定」がサービスサーバーと宿泊業者端末によって具現されると見るのが相当であると判断し、特許発明の産業上利用可能性を認めました。

(2) 発明の進歩性について

一方、発明の進歩性について特許法院は、「本件特許発明の「マイルーム」は、サービス提供者が宿泊業者に賃貸料を支払わないで借りた客室のみを意味するとは認めにくいと、この部分の原告Aの主張は理由がない」と判断し、進歩性がないと認定しました。

5. 実務上の留意点

本件特許法院判決を踏まえた実務上留意すべき事項として、下記情報元1, 2のいずれにおいても、次の2点に言及されています。

(1) 特許法院が、対象特許の請求項の記載と共に明細書の記載を総合的に詳察した上で、「ソフトウェアによる一連の情報処理過程がハードウェアと結合して具体的に実現されている場合」に該当するかにより産業上の利用可能性を判断した点は、営業方法などのビジネスモデルに関する特許を出願しようとする場合に参考にする価値があるといえる。

(2) 出願人にとって、仮にビジネスの上で発明内容の発表や広報が必要であったとしても、出願前において学術論文や広報記事などにより自己の発明内容が公開されることは、可能な限り避けるべきである。一方で、自己の発明内容がやむを得ず出願前に公開された場合には、出願手続で新規性喪失の例外規定(韓国特許法第30条)の適用を主張することも検討することが望ましい。

[情報元]

1. KIM & CHANG ニュースレター(2021.11.12)「特許発明の産業上の利用可能性及び広報用広告記事による進歩性否定に関する判決」
2. 韓国、知財判例データベース「宿泊サービスを提供するプラットフォーム営業方法

の発明に対して産業上の利用可能性は認められたが、出願前に自ら発表した広告記事等により進歩性が否定された事例」、2020 ホ 2314 登録無効(特)、ジェトロ・ソウル事務所

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

3. (韓国) 拡大先願の発明との同一性を否定した、大法院判決

大法院は、本件特許発明は新たな効果を有するので、拡大された先願の地位を有する先出願の先行発明と同一ではないと判断し、これと異なる趣旨の原審を破棄しました(大法院 2021.09.16 言渡し、2017HU2369)。

1. 韓国における発明の同一性を判断する基準

日本の特許法第29条の2に対応する拡大先願については、韓国特許法第29条第3項に規定されています。この規定における発明の同一性を判断する基準として、以下の2011年4月言渡しの大法院判決が挙げられます。

『旧特許法(2006年3月3日の改正前のもの)第29条第3項における発明の同一性は、発明の進歩性とは区別されるものであり、二つの発明の技術的構成が同一か否かによるが、発明の効果も参酌して判断しなければならない。二つの発明の技術的構成に差があっても、その差が課題解決のための具体的手段で周知慣用技術の付加、削除、変更等に過ぎず、新たな効果が発生しない程度の微細な差があるのみであれば、二つの発明は、互いに実質的に同一であるといえる。しかし、二つの発明の技術的構成の差が上記のような程度から外れるならば、たとえその差が、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者(以下「通常の技術者」という)が容易に導き出すことのできる範囲であっても、二つの発明は同一であるといえない(大法院 2011.04.28.言渡し、2010HU2179 判決等)。』

2. 本件判決の内容

本事件特許発明は、外部の給気部と連設された内部の給気配管が建築物の床面に設置される暖房配管の廃熱を熱交換で回収及び利用できるように、暖房配管の下面に配置されていることを特徴としています。

(1) 先行発明の概要

これに対して、先出願発明である先行発明1の明細書には、空気配管が室内の床と壁体を介して埋設される内容、及び冬季に外部の冷たい空気がエアヒータを通じてまず予熱され、それに続いて暖房ホースの暖房熱がコンクリートを介して空気配管に伝達されるので、十分に加熱された空気が室内に供給されるという内容が記載されており、その図面には空気配管が暖房ホースのある室内の床に埋設されている構成が示されています。

(2) 大法院の判断

大法院は、2011年の上記大法院判決の判旨を適用し、以下の理由により、本事件特許発明は、先行発明1と同一ではないと判断し、これと異なる趣旨の原審を破棄しました。

『給気配管と暖房配管を共に建築物の床に埋設する際、暖房配管の廃熱を活用するように給気配管を暖房配管の下面に配置する構成が、本件特許発明の出願当時の技術常識であったり、周知慣用技術に該当すると見るだけの資料がない。また、本件特許発明は、給気配管を暖房配管の下面に配置することにより、暖房配管の下部に放出されて、そのままでは失われる熱を給気配管を通じて室内に供給される空気を暖めるために活用することができ、その分熱損失を低減することができるという、新たな効果を有する。よ

って本件特許発明は、先行発明1と同一ではない。』

3. 日本における拡大先願に関する「発明の同一性」の判断基準との対比

日本の特許法第29条の2に規定する「拡大先願」における、本願発明と引用発明とが同一であると判断される場合として、特許・実用新案審査基準の第III部第3章「3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断」において、次の2つの場合が挙げられています。

『(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合。

(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合。ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。』

したがって、相違点に新たな効果を奏すると認められる場合には、当該相違点がたとえ微差であっても、同一性がないとされる点において、韓国の判断基準と基本的に共通していると言えます。

[情報元]

1. HA & HA 特許&技術レポート(2021-11)「大法院 2021.09.16.宣告 2017HU2369[登録無効(特許)]」
2. 知財判例データベース (ジェトロ)「拡大された先願に関する発明の同一性判断では新しい作用効果を発生させていれば両発明は同一ではないとした事例」(大法院 2011.04.28.言渡し)
3. 日本特許実用新案審査基準第III部第3章「拡大先願」より、「3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断」

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

4. (韓国) 第2次審決の審理の違法性を否定した、審決取消訴訟判決

特定の先行発明が、第1次審決を取消す判決確定後に提出された「新たな証拠」に該当するとは言えないとして、特許法院は、訂正請求の機会を与えなかった第2次審決の審理の違法性を否定しました。(特許法院 2021.07.08 言渡し、2020HEO7296 判決)

1. 事件の経緯

本件は、登録無効審判の第1次審決を取消す審決取消訴訟の判決が確定した後に出された特許審判院による第2次審決についての審決取消訴訟(以下「本件訴訟」)であり、特許権者Aを原告、特許無効審判請求人であるBを被告として提起されたものです。Bが特許審判院に特許発明に対して登録無効審判を請求してから、第2次審決についての本件訴訟の判決に至る経緯は、以下のとおりです。

(1) Bは2017年6月29日、特許審判院に特許権者Aの特許発明に対して登録無効審判を請求。

(2) そこでAは、2017年12月19日に特許発明の訂正請求をした後、2018年1月5日に訂正請求書を補正。

(3) 特許審判院は、2019年4月22日に、訂正明細書の補正は適法であると認め、「訂正発明は、比較対象発明としての複数の先行発明によって進歩性が否定されない」との理由により、無効審判請求を棄却する審決(第1次審決)を行なう。

(4) Bは、2019年5月16日に特許法院に第1次審決に対する審決取消訴訟を提起し、

訴訟過程で「先行発明1」を新たに提出。

(5) 特許法院は、2020年7月3日に「上記先行発明1とその他の先行発明との組合せにより、訂正発明の進歩性が否定されるので、登録が無効となるべき」との理由で、第1次審決を取り消す内容の判決を言渡し、2020年7月22日に同判決が確定。

(6) 特許審判院は、同判決の確定を受けて、特許発明の進歩性否定の可否について再度審理。特許権者である原告Aは、この審判の手續において、特許無効審判請求人である被告Bが前の訴訟過程において既に提出していた上記「先行発明1」を改めて証拠として提出し、特許発明に関して訂正請求の機会を求める趣旨の意見書を提出。しかしながら特許審判院はこの要求を認めずに被告の審判請求を受け入れて特許発明を無効にするという内容の審決(第2次審決)を行なう。

(7) この第2次審決に対してAは、特許審判院が審理過程において訂正請求の機会を与えなかった点に違法性があるとして、特許法院に審決取消訴訟(本件訴訟)を提起。

(8) 特許法院により、2021年7月8日に本件訴訟の判決(第2審決維持)言い渡し。

2. 本件特許法院判決の概要

韓国特許法第133条の2第1項後段(2017年改正法)において、「審判長が第147条第1項に従い指定された期間後にも請求人が証拠を提出したり、新しい無効事由を主張することにより訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をさせることができる。」と規定されています。上記「先行発明1」が、新しい無効事由を主張するために、第二次審決のための審理期間中に新たに提出された証拠であれば、この規定に基づいて審判長が特許権者Aに訂正請求の機会を与えることができたと言えます。

しかしながら特許法院は、以下の理由により、第2次審決を維持しました。

『先行発明1は、前の(すなわち第1次審決に対する)審決取消訴訟で既に提出された証拠なので、審決を取り消す判決が確定した後の審理過程で提出された「新たな証拠」に該当すると見ることはできず、また、特許権者Aとしては、前の審決取消訴訟が係属している間、訂正審判を請求することができた(下記項目「3.(2)」をご参照下さい)ので、原告に先行発明1に関して特許発明を訂正する機会が実質的に与えられたと見る事ができる。

したがって、特許審判院が原告に特許発明に関して訂正請求の機会を与えなかったとしても、かかる事情のみで原告に証拠の提出による訂正請求の機会を剥奪した違法があるとはいえないことから、本事件審決に審理不十分及び判断遺脱の違法があるという原告(特許権者A)の主張は、受け入れることができない。』

3. 本件判決に関連する、日韓の制度上の相違について

(1) 日韓の審決取消訴訟における新たな証拠の取り扱いの相違

審決取消訴訟の審理範囲について、日本では、昭和51年3月10日に最高裁大法廷により言渡された「メリヤス編機」判決に基づき、「審決取消訴訟で審理できるのは審判で審理された事項に限る」とする、いわゆる制限説を採っており、特許無効審判審決に関する審決取消訴訟においては、原則として、特許庁が審判、審決において対比した公知文献のみが審理の対象となります。その後の判決を見ても、出願時の当業者の技術水準を知るための公知文献や、既に審判で判断された技術事項の意義を明らかにする文献等を新証拠として提出することが例外的に認められる程度です。

それに対して韓国では、審決取消訴訟において、新たな証拠の提出を当該訴訟の終結までほぼ無制限に行なうことができます。一連の審判とその審決取消訴訟において、特許を無効にするすべての証拠を出し尽くす機会を与えることにより、何度も審判請求が繰り返されることが防止され、訴訟経済に資することに加えて、新たな証拠の後出しによる審理の遅延や長期化が実際に生じていないというのが、その理由です。

(2) 訂正審判の時期的制限の相違

日本では、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することができません（特許法第126条第2項）が、韓国特許法第136条第2項第2号には、「特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院に係属中である期間は、訂正審判を請求することができない」と規定されており、審決取消訴訟が提起されて当該訴訟に係属中の場合のように、審決が確定していない間は、訂正審判を請求することができます。

[情報元]

1. HA & HA 特許&技術レポート(2021-10)「特許法院 2021.07.08.宣告 2020HEO7296 [登録無効(特許)]」
2. 「日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究」報告書(平成28年11月 AIPPI・JAPAN)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

5. (米国) 米国特許法第103条に規定する非自明性に関する新たな CAFC 判決の紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、光増感剤を使用せずに可視光のみを使用して抗生物質耐性細菌を殺菌する方法に関する本件特許クレームの非自明性に関し、先行技術が光増感剤を使用しない成功した方法を開示しておらず、特許審判部 (PTAB) が成功の合理的な期待を誤って認定したと判断して、当事者系レビュー (IPR) における PTAB の決定を覆しました。

(University of Strathclyde v. Clear-Vu Lighting, LLC, Case No. 20-2243 (Fed. Cir. Nov. 4, 2021) (Stoll, J.))

1. 事件の経緯

(1) 背景

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) などのグラム陽性菌は、健康に悪影響を与えることが知られていますが、そのような細菌を殺菌する (または不活化する) 効果的な方法は掴みどころがありません。光不活化は抗生物質耐性菌を殺菌する方法の1つであり、従来は光不活化は、光増感剤を使用し、次に光を使用して光増感剤を活性化する必要がありました。

特許権者である Strathclyde 大学の科学者は、実験を通じて、400~420nm の範囲の波長の可視 (青色) 光を使用した場合には、光増感剤を使用することなく、MRSA などのグラム陽性菌の不活化に効果的であることを発見しました。

本件特許クレーム (U.S. Patent No. 9,839,706) は、光増感剤を使用することなく、MRSA 等のグラム陽性菌を 400~420nm の波長範囲の可視光に曝すことにより、グラム陽性菌を不活化する点に特徴があります。

(2) IPR の請求

Clear-Vu Lighting 社は、Strathclyde 大学の本件特許クレームに対して、新規性欠如および非自明性欠如を理由として、IPR を請求しました。

(3) PTAB の最終決定における判断

Clear-Vu Lighting 社の IPR の請求に対して、PTAB は、本件特許クレームの新規性欠如の理由については認めませんでした。以下の①および②の理由により、本件特許

クレームは非自明性を有しないと判断しました。

①先行技術文献（Ashkenazi および Nitzan）の組み合わせが本件特許クレームのすべての限定を開示している。

②当該先行技術文献の組み合わせに基づいて、当業者は、光増感剤を使用することなく、波長 407～420nm の波長範囲の光を用いて MRSA を不活化することに合理的な理由を有する。具体的には、本件特許クレームが不活化方法の詳細を特定していないため、Ashkenazi の教示（光量、照射回数、細菌の培養時間の増加がアクネ菌の不活化を増大させること）は、MRSA の不活化についての合理的な成功の期待を当業者に抱かせる。

（4）CAFC への控訴

PTAB の最終決定に対して、Strathclyde 大学は CAFC に控訴しました。

2. CAFC の判断

CAFC は、以下の理由により、上記①、②の理由が誤りであると判断して、IPR における PTAB の決定を覆しました。

（1）PTAB の上記①の理由の誤りについて

Ashkenazi は光増感剤の存在下で培養したアクネ菌を 407～420nm の波長範囲の青色光に曝して不活化することを教示している。Nitzan は光増感剤を使用することなく MRSA を 407～420nm の波長範囲の青色光に曝す実施形態について教示しているがこの条件下で不活化が成功したことを示していない。そのため、Ashkenazi および Nitzan のいずれも光増感剤を使用することなく細菌を不活化することを教示も示唆もしていない。したがって、当業者がこれらの先行技術文献を組み合わせるときに光増感剤を使用することなく青色光に細菌を曝す理由が見当たらず、PTAB もその理由については述べていない。結論として、PTAB の認定は実質的な証拠によって裏付けられていない。

（2）PTAB の上記②の理由の誤りについて

Ashkenazi および Nitzan のいずれも、光増感剤を使用することなくアクネ菌、MRSA または他の細菌の不活化を成功することを示す証拠、データまたは有望な情報を当業者に提供しておらず、当業者がそのように合理的に期待する示唆も含んでいない。他の先行技術文献（Nitzan 1999）も光増感剤を使用することなく MRSA を 400～450nm の波長範囲の青色光に曝した場合に MRSA の生存率の低下が見られないという失敗例を開示している。そのため、PTAB の上記②の理由は、本件特許の教示に基づく後知恵のみにサポートされており、このような認定は *Otsuka Pharm. Co., v. Sandoz, Inc.*, 678 F.3d 1280, 1296 (Fed. Cir. 2012)でも述べたように妥当ではない。

3. 実務上の留意事項

米国特許出願の審査手続において米国特許商標庁（USPTO）から出願に係るクレームが非自明性を有しないとする局指令が発行されることが多いが、本裁判例によれば、以下の観点から当該局指令の対応案を検討することが有効かも知れません。

（1）クレームおよび先行技術の一致点、相違点の認定あたっては、先行技術にクレームに記載の構成要件がすべて記載されているか十分に確認する。本裁判例においては、クレームの構成要件の一部が先行技術文献に記載されていないことが CAFC が PTAB の判断を覆した理由の 1 つとして指摘されている。

（2）先行技術の組み合わせによって米国のクレームの非自明性がないと判断された場合には、局指令に先行技術を組み合わせる理由が示されているか確認すべきである。本裁判例においては、PTAB が先行技術文献を組み合わせる理由を示していないことが CAFC が PTAB の判断を覆した理由の 1 つとして指摘されている。

（3）先行技術を変更または組み合わせることでクレーム発明に到達するための理由がある場合、成功の合理的な期待があることを理由にクレームが非自明性を有しないと拒絶されることがあるが（MPEP 2143.02）、失敗例を示すことにより、成功の合理的な期

待の認定を覆すことができる可能性がある。

(4) クレームの非自明性を否定する根拠がクレームをサポートする明細書の記載である場合には、その旨を指摘することによって、当該判断を覆すことができる可能性がある。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | November 11, 2021 “Federal Circuit Makes Clear: Prior Failures in the Art May Demonstrate Non-Obviousness”
- ② University of Strathclyde v. Clear-Vu Lighting, LLC, Case No. 20-2243 (Fed. Cir. Nov. 4, 2021) CAFC 判決原文
- ③ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) (Ninth Edition, Revision 10.2019, Last Revised June 2020)
(<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2143.html#d0e210414>)

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

6. (意匠・中国) 北京市知識産権局による電子商取引プラットフォーム上の意匠侵害紛争事件の処理

納恩博(北京)科技有限公司(以下、申立人といいます。)は、2016年1月に名称を「バランススクーター(ミニ)」とする意匠権(専利番号 ZL201530316168.9)を取得しました。当該専利権は申立人が権利侵害紛争処理の申立をした時点で適法かつ有効でした。

申立人は、杭州錦鋒智能科技有限公司、杭州傑沢貿易有限公司、深圳市飛特威科技有限公司など複数の被申立人(以下、被申立人といいます。)が電子商取引プラットフォームで販売しているバランススクーター製品が係争専利権の保護範囲内であると確認し、北京市知識産権局に専利権侵害紛争処理の申立をしました。2019年3月18日、北京市知識産権局は法に基づいて一連の事件を受理し、被申立人および権利侵害で訴えられた製品の型番を対象に計20件立件しました。被申立人は、権利侵害で訴えられた製品と係争専利には大きな違いが存在し、権利侵害で訴えられた製品と係争専利との共通点はいずれも先行意匠によって公開されているので、係争専利の意匠の要部ではなく、また、権利侵害で訴えられた製品と係争専利との相違点は共通点に比べて全体的な視覚効果に与える影響がより大きいことから、権利侵害で訴えられた製品と係争専利とは同一又は類似とはいえないので、権利侵害を構成しないと主張しました。

北京市知識産権局は、審理の結果、バランススクーター系の製品は車体、車輪、制御レバーおよびハンドルからなるデザインは、ありふれたものであると判断しました。しかし、申立人の係争専利における車輪の直径とレッグ制御レバーの長さの比率による意匠はそれまでの意匠にはない新しいものであり、これから生じる全体的に小型で軽量な印象を与える視覚効果は、革新的なデザインであるということができ、このような小型軽量のデザインスタイルは一般消費者により強い印象を与え、他の意匠とは別異の美感を有するものであるとしました。そして、権利侵害で訴えられた製品の当該部分におけるデザインは係争専利の当該部位におけるものの特徴と基本的に同一であると認定し、「全体的な観察、総合的な判断」の原則に基づき、権利侵害で訴えられた製品は専利製品に照らして顕著な相違点はなく、全体的な視覚効果において実質的な差異はないので、類似意匠に該当すると判断しました。北京市知識産権局は、上記の被申立人の行為は申

立人の権利を侵害すると認定し、係争意匠権を侵害する製品の実施を直ちに停止するよう命じました。

本件はインターネット上の電子商取引プラットフォームで発生した集団的権利侵害事件に該当します。北京市知識産権局は法に基づいて、本行政区域内で同一の専利権を侵害していた 20 件の事件を統合して処理し、「全体的な観察、総合的な判断」の原則に基づき、権利侵害で訴えられた製品と専利製品を比べて全体的な視覚効果に実質的な差異がなく、類似意匠に該当すると判定し、遅滞なく、上述の意匠権侵害紛争の行政裁決を下しました。近年、インターネット上の電子商取引に係る知的財産権の侵害事件が多発しており、その損害は深刻であって、かつ専利権者にとってそのような侵害行為の排除は容易ではないことが大きな問題となっており、この問題解決は中国の知的財産権保護における急務となっています。この一連の事件の迅速かつ効率的な処理は、今後の同様の事件にとって参考になるものと思われまます。

[情報元] 集佳知識産権代理有限公司 集佳中国知財情報 No.184 November.28, 2021
[担当] 深見特許事務所 藤川 順

7. (欧州) UPCA 発効の予想されるスケジュールについて

欧州統一特許裁判所協定 (UPCA) の発効のための準備段階 (暫定適用期間) が間もなく始まろうとしています。

1. UPCA 発効に向けたこれまでの経緯

欧州統一特許裁判所協定 (Unified Patent Court Agreement: UPCA) を発効させて、欧州単一効特許 (Unitary Patent: UP) および 欧州統一特許裁判所 (Unified Patent Court: UPC) を始動させるためには、まず UPCA の暫定適用に関する議定書 (Protocol on the Provisional Application: PPA) を発効させることが必要です。UPCA の開始準備のための 2 次的立法である PPA が発効すると、そこに規定された UPCA のいくつかの条項の暫定適用を含む準備プロセスが開始されます。この PPA を発効させるためには 13 の欧州連合 (European Union: EU) 加盟国の批准が求められ、この 13 の加盟国のグループには、2012 年に最も多く欧州特許が発行された 3 つの加盟国、すなわちドイツ、イタリア、フランスが強制的に含まれていました。

ドイツが UPCA および PPA の双方を批准する法律を 2021 年 8 月 13 日に発効させたことにより、PPA 発効に必要な上記の必須 3 ヶ国による措置は完了しました (ドイツは PPA については 2021 年 9 月に批准書を EU 理事会に寄託しましたが後述するように UPCA の協定本体については未だ寄託していません)。

しかしながら全体で 13 の加盟国による PPA の批准を達成するためにはさらに 2 つの加盟国 (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) による批准が求められていました。UPC 準備委員会はこれらの批准が 2021 年の秋の内に行われるであろうと予想しておりました。

2. UPCA 発効に向けた最新状況

その後、予想通り 2021 年 10 月にまずスロベニアが UPCA および PPA を批准し、次いで 2021 年 12 月 2 日にオーストリア議会の上院 (連邦参議院) が PPA を満場一致で承認し、オーストリアは PPA に参加する 13 の加盟国の最後の国になりました (オーストリアは UPCA の協定自体を 2013 年に批准済み)。オーストリア政府は PPA の批准書を早期に EU 理事会に正式寄託することを期待されており (寄託の前にオーストリア連

邦大統領による認証、連邦首相による署名、連邦公報への掲載が必要)、オーストリアによる批准書の寄託により暫定適用期間が発効し、UPC 準備委員会は、UPC がスタート時から完全に機能できるようにするための準備作業を正式に開始できるようになります。

3. 今後のスケジュールの予想

(1) 暫定適用段階について

暫定適用段階のスケジュールは設定されていませんが、UPC 準備委員会はその段階に 6～10 ヶ月（おそらくは8 ヶ月程度） かかると予想しています。

2021年9月24日にEU理事会の議長国が発表した覚え書きに記載されているように、この段階には、各種手続きを含むUPCAの二次立法（一次立法である基本協定を根拠に制定される法令）の採択、予算の策定、裁判官および管理スタッフの採用、議長の選出、ファイル管理システムの最終構成とテスト、およびすべてのITインフラが適切にセットアップおよび保護されていることの確認が含まれます。さらに、特許出願および特許付与後の有効化（validation）の手続きに関する欧州特許庁（European Patent Office: EPO）との作業協定はまだ完了していません。関係者の多くは、これらのステップのいくつかは重要な議論を必要とする可能性が高いことに注目しており、準備を完了するためのスケジュールを挑戦的なものと考えています。

(2) UPCA の発効時期について

EU理事会議長国の声明で述べられているように、UPCAは、これらの準備が完了すると発効しますが、UPおよびUPCの正確な開始日は、暫定適用段階がどれくらいの期間を要するかによります。また、ドイツはこれまで、UPC準備委員会にその作業を完了する時間を与えるためにUPCAの批准書の正式寄託を差し控えてきましたので、UPCAの発効日はドイツがいつ正式にUPCAの批准書を寄託するかによって決まります。

今後の具体的スケジュールを時系列的に示すと以下の通りです。

① オーストリアが近日中にPPAの批准書を寄託し、暫定適用段階（6～10ヶ月）が開始します。

② UPCA加盟国が暫定適用段階がほぼ完了したことに同意すると、ドイツはUPCAの最後の批准書を正式に寄託します。

③ その寄託が行われた月のさらに4ヶ月経過後の最初の日UPCAはようやく発効することになります。そしてUPCはその最初のケースを正式に取り上げることが可能になり、EPOでは単一効を持つ欧州特許UPが利用可能になります。すなわち、UPCは、欧州特許および単一効欧州特許に関する紛争を解決するための加盟国に共通の裁判所として設立されることになります。

その具体的な開始時期は推測の域を出ませんがおそらく2022年後半から2023年初頭になるものと思われます。

(3) サンライズ期間（Sunrise Period）について

上記のようにドイツがUPCAの批准書を寄託すると寄託の月の4ヶ月後にUPCAは発効しますが、この4ヶ月の期間のうちUPCAの発効直前の3ヶ月がいわゆるサンライズ期間となります。このサンライズ期間が開始すると、特許権者は、UPCAに加盟している1つ以上の国において有効化された既存の特許について、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（opt-out）することができます（なお、オプトアウトできる期間はUPCの開始から7年（延長可能）が予定されている経過期間が満了する1ヶ月前までとなっております）。

4. UPCAの新しい法的形態

UPCAは単一効を有する欧州特許UPには必ず適用されて統一特許裁判所UPCで訴

訟がなされますが、それだけではなく、UPCA を批准した加盟国については、既存の（単一効を有さない）欧州特許および欧州特許出願にも UPCA は自動的に適用されます。ただし、上記のように UPC の開始から 7 年が予定されている経過期間の間は欧州特許の侵害および無効に関する訴訟を国内の裁判所に提起することが依然として可能です。

さらに、7 年が予定される経過期間中のみ欧州特許の特許権者は、自身の欧州特許に関する訴訟を UPCA から適用除外（オプトアウト）として国内裁判所のみで提起できるようにする手続きを取ることが可能です（撤回は可能）。このオプトアウトは経過期間が過ぎても当該特許が存続する限り有効ですが、経過期間満了後に付与された欧州特許は UPC の排他的な裁判管轄下に入ることになります。

オプトアウトすることにより特許権者は、この新しいシステムに参加しているすべての加盟国におけ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（UPC がスタートして第三者が特許に異議を申し立ててしまってからでは UPC の裁判管轄からオプトアウトすることはできません）。

5. 実務上の注意

EU で事業を行う事業体はその知的財産戦略が、UPC が発効することおよび単一効果のある欧州特許が利用可能になることに適合しているかどうかを確認する必要があります。

特に特許権者はオプトアウトについて、オプトアウトの制度を使用するのか、するのであれば整然と行うためにどのように使用するのか、について早期に検討を開始する必要があります。その際の考慮点として以下のような項目があります。

(1) 特許権者にとって有利と考えられる点

① UPC のシステムにおいては当該特許が有効な UPCA 加盟国について単一の侵害訴訟を単一の裁判所で迅速に行うことができること。

② 訴訟のコストは、単一の国内裁判所で行う場合よりは高くなることが予想されるが、2ヶ国以上での国内裁判所で侵害訴訟を行う場合よりは安価になると予想されること。

③ UPC での訴訟ではフランス式の差し押さえを認めており、裁判所が施設の検査を命じることができること。

(2) 特許権者にとって不利と考えられる点

① UPC での中央の無効手続きにより各国の特許が一度に失われるリスクがあること。

② UPCA とその手続規則によって訴訟の枠組みが形成されるが裁判例は制度がスタートしてから蓄積されていくので、今のところ均等論や差し押さえなどに関して UPC によってどのような判断や扱いがされるのかは不明であること。

[情報元]

① McDermott Will & Emery IP Update | December 9, 2021 “European UPC Almost Ready to Launch as Austrian Parliament Approves Ratification”

② HOFFMANN EITLE QUARTERLY | December 2021 “UPC Update: Austria's Federal Council Approved Ratification of the Protocol for Provisional Application - Unified Patent Court About to Be Established and Preparatory Phase to Commence”

③ TBK スナップショット | 2021 年 12 月 「UPC（統一特許裁判所）特別編」

④ D Young & Co Patent Newsletter | No.86 December 2021 UP & UPC: “latest update as Austria progresses towards ratification of PAP”

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

8. (米国) 米国特許法 101 条拒絶応答の先延ばしパイロットプログラム

米国特許庁は、最初の拒絶理由に 101 条(主題の適格性)の拒絶およびその他の拒絶が含まれている場合、主題の適格性の拒絶に対する応答のみの先延ばしを可能にする、新たなパイロットプログラムを発表しました。

1. 背景

(1) 主題の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、たとえこれらの対象に該当するものであっても、「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、主題の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、主題の適格性があるかどうか判断されています。

(2) 今回の先延ばしパイロットプログラム発表に至る、過去の 101 条に関する判決 (CAFC、最高裁)、ガイドライン (米国特許庁) の経緯

(i) Alice 最高裁判決 (2014 年) の影響

ソフトウェア関連発明について、抽象的なアイデアであるため主題の適格性を欠くと判示された Alice 最高裁判決以降、特にソフトウェア関連特許について、「特許適格性なし」とされる傾向が強まり、それ以降の訴訟で数多くの特許が無効化されました。

この Alice 最高裁判決では、特許適格性を判断するための、次のような 2 ステップテストが提示されました。

ステップ 1 : 特許クレームが、判例法上の例外(judicial exception)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 (inventive concept)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。

この Alice 最高裁判決の後、発明概念の存否を判断するための判断基準として、「クレームの構成要件あるいは複数の構成要件の組合せが、周知(well-understood)、型通り (routine)、当業者にとってありきたりのもの(conventional)のいずれでもないこと」という基準が示されました。

(ii) Berkheimer CAFC 判決 (2018 年)

この判決において CAFC は、101 条の特許適格性を有しないとの略式判決の求めに応じた地裁の略式判決を、Alice のステップ 2 の要件に関連してクレーム要素が「周知で、型通りな、当業者にとってありきたりのもの」であるかどうかの判断は重要な事実問題であるから、当該クレームの特許適格性を略式判決で判断したことは不適切であったとして、当該略式判決を取消しました。

この Berkheimer 判決を受けて米国特許庁は、新たな審査ガイダンスを発行し、審査官に対して、「周知、型通り、または当業者にとってありきたりのもの」であることを立証するための証拠(文献にサポートされた証拠)の提示を求めています。この立証責任により、審査実務は、より具体的かつ客観的になり、特許出願プロセキュションの現場を大きく安定させるきっかけとなりました。

(iii) 米国特許庁による審査ガイドラインの発表 (2019)

米国特許庁は、包括的で非常に具体的な審査ガイドライン (下記情報元 5 参照) を発表しました。特に、このガイドラインは、審査官に対して、各構成要件単体ではなく、構成要件の組み合わせが「発明概念」であることを充足するかの判断を要求しています。これにより、客観的な審査が担保され、101 条の拒絶が 40%前後も減少したと言われて

います。

(iv) 今回の先延ばしパイロットプログラム(2022年実施)の発表

クレームの新規性や非自明性の判断と、「周知、型通り、または当業者にとってありきたりのもの」であることの判断とが近づいてきたことから、審査の効率化に向けた提言が上院議員によって提出され、今回の先延ばしパイロットプログラムへとつながりました。

すなわち、審査の初期の段階では、101条(特許適格性)については抽象的で分かりにくいため審査および応答が難しく、過剰な労力が費やされていると懸念されています。また102条や103条の拒絶を回避した結果、101条の拒絶も回避できるケースがかなり見受けられます。このような背景から、まずは、他の拒絶理由に関する応答ならびに審査を先に進め、101条が残ってしまった場合には、その後で101条に応答することをパイロットプログラムとして試行し、審査の効率性向上に関するデータを収集することになったものです。

2. パイロットプログラムの概要

(1) 本パイロットプログラムの対象案件

本パイロットプログラムの対象となるのは、仮出願を除く実用(utility)特許出願、および国内移行出願であって、最初のオフィスアクションにおいて、101条(主題の適格性)の拒絶および他の拒絶を含む案件に限られ、分割出願、継続出願は対象から除外されます。

また、パイロットプログラムに参加している審査官の担当案件のみが対象となります。

(2) 本パイロットプログラムの施行期間

施行期間は **2022年2月1日～2022年7月30日** となっていますが、本パイロットプログラム運用中の、効果についての判断、管理に要する負荷、パブリックフィードバックの状況により、上記期間は延長または途中での打ち切りの可能性があります。

(3) 手続きの要件

このプログラムへの参加は招待制であり、2022年2月1日以降に発行される最初の拒絶において101条の拒絶と共に、審査官より、当該パイロットプログラムに参加するか否かの問合せが発せられます。参加しない場合には、従来通り、101条の拒絶に対する応答を提出することになります。

パイロットプログラムに参加する場合には、応答期間内に所定のフォーム(PTO/SB/456)を提出し、拒絶理由のうちの101条の拒絶に対する応答を省略し、先延ばしにすることができます。101条以外の拒絶理由については、パイロットプログラムへの参加、不参加にかかわらず、全て応答する必要があります。

(4) 本パイロットプログラムの効果

出願の最終処分(特許査定および最後の拒絶を含む)まで、または、他の拒絶が全て解消するまで、101条の拒絶に対する応答を先延ばしすることができます。

本パイロットプログラムの対象となる101条の拒絶は、厳密には、Aliceの2ステップテストのステップ1でクレーム発明が法定の主題に該当しない(すなわち判例法上の例外に該当する)ものと認定され、かつ、ステップ2において、クレーム発明が判例法上の例外を越えるような有意義な追加の構成要件を 含まない と認定される場合とされています。米国実務上、このような拒絶においては、「発明概念」の存在を主張することによって101条の拒絶の回避が可能になるケースが多く、「発明概念」の存在を主張する場合には、「当業者にとってありきたりのもの」でないかどうか議論の対象となることが多いことから、102条や103条の拒絶が反論できれば、101条の拒絶も回避されることが想定されます。

3. 本パイロットプログラムにおける審査、応答の具体例

本プログラムの理解を深めるために、官報（下記情報元4）には以下の具体例が説明されています。

最初の拒絶理由が、①102条(新規性)の拒絶、②101条ステップ1の拒絶(クレーム発明が判例法上の例外に該当)、および、③ステップ2の拒絶(クレーム発明が法定の例外を越えるような有意義な追加の構成要件を含まない)という3つの拒絶を含む場合、それに対する応答として、次の3つの選択肢があります。

選択肢1：102条(新規性)の拒絶に対してのみ応答し、②,③の101条の拒絶については先延ばしする(プログラム参加のためのフォーム PTO/SB/456 の提出が必要)。

選択肢2：102条(新規性)の拒絶およびステップ1の拒絶に対してのみ応答し、ステップ2の拒絶については先延ばしする(プログラム参加のためのフォームの提出が必要)。

選択肢3：上記3つの全ての拒絶に対して応答する(プログラムは不参加となる)。

4. 審査官の対応

101条(主題の適格性)に関する応答が先延ばしにされた場合であっても、審査官は、出願人の応答(例えば、自明性や不明瞭性に対するクレーム補正)が、当該自明性や不明瞭性だけでなく、101条に関する拒絶理由も解消するか否か検討することになります。そして、この検討結果が肯定的なものであった場合、特許査定が発行可能になります。

5. 実務上の留意点

(1)他の拒絶がすべて解消して、101条の拒絶のみが残った場合には、それが **non-final Office Action** であっても101条の拒絶に対する応答が必要になります。また、101条の拒絶を含む最後の拒絶が出た場合、あるいはその後に RCE を提出する場合にも、応答が必要になります。

(2)このパイロットプログラムの先延ばしの効果は最後の拒絶までとされていますが、最後の拒絶が出たタイミングでは補正に制限が課されますので、このプログラムを利用する際には、最初の拒絶を受けた段階で、新規性や自明性の拒絶に対する補正に加えて、101条の拒絶に特有の補正が必要かどうかを吟味することが推奨されます。

(3)最後の拒絶の後に審判を請求する場合、審判自体は通常の処理が行われますので、101条の拒絶も含めて、全ての拒絶理由に対する反論を行なう必要があります。

(4)このパイロットプログラムに参加することで、査定系審判の審理を促進するパイロットプログラム(**Fast-Track Appeals Pilot Program**)などの他のパイロットプログラムへの参加が制限されることはないと言われています。

(5)本パイロットプログラムへの審査官の参加は任意とされており、不参加の審査官が審査を担当する出願については、パイロットプログラムの利用はできません。

(6)パイロットプログラムに参加した場合、その参加の取り下げは認められません。その一方、参加した出願人が自発的に101条の拒絶に対する応答を提出すること自体は可能とされています。たとえば、上記(2)で述べたように101条の拒絶に特有の補正が最後の拒絶の後では困難になるような場合は、パイロットプログラムに参加した場合であっても、最初の拒絶に応答する際にすべての拒絶に応答することも考える必要があります。

[情報元]

1. WHDA NEWSLETTER January 2022 「101条拒絶応答の先延ばしパイロットプログラム」(1-2-2022, 1-3-2022, 1-4-2022)編集責任者 中村剛(パートナー弁護士)

2. IP Update (McDermott Will & Emery, January 13, 2022) “PTO Proposes Deferred Responses for Subject Matter Eligibility Rejections”

3. 米国特許庁ウェブサイトより "Deferred Subject Matter Eligibility Response

(DSMER) pilot program"

4. 米国連邦政府官報"Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program"
(A Notice by the Patent and Trademark Office on 01/06/2022)
5. 米国特許庁ウェブサイト subject matter eligibility webpage.

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

9. (商標：欧州/米国) 主要国における TM・®マークの使用方法

商標の隣に TM や®のマークを見かけることがあります。このマークは英米法制度に根拠したものでヨーロッパにも同様のものがあり、商標所有者の財産権侵害を防止するという目的で使用されています。下記の4つの地域について、TM と®の使用法と使用時期について説明し、SM マークについても簡単に言及していきます。

英国

TM：法的な意味を持ちません。つまり、使用できる時期に制限はなく、登録商標でも未登録商標でも TM マークを付すことができます。

®：英国で登録された商標の所有者のみが使用できます。特に、未登録商標の登録を偽って®記号や「registered」の語を使用することは、1994年商標法第95条の刑事犯罪に当たります。

SM：特定の法域において、「サービスマーク」であることを示すために使用することができます。英国の法律ではトレードマークとサービスマークを区別していないため、SM マークの使用については規定されていません。ただし、消費者に登録済であると誤認させることを避けるため、未登録の商標にこのマークを使用することは避けた方がよいでしょう。

登録商標に TM や®を使用する法的義務はなく、これらのマークは所有者が保護しようとする法的権利の裏付けに影響を与えない単なる警告として機能します。使用されているか否かは商標所有者の権利に実質的な影響を与えません。

米国

TM：英国と同様、使用する時期は制限されていません。商標の登録・未登録にかかわらず、商標の側に記載することができます。

SM：米国法では1946年のランハム法第3条で明確に認められています。サービスの提供のみを示すために使用されます。SM マークは、米国特許商標庁 (USPTO) への出願前または出願中に使用することができます。

®：1946年ランハム法第29条に基づき、USPTO に登録された商標にのみ®マークの使用が許されます。®マークの意図的で不適切な使用は、商標審査手続要覧 (TMPEP) の第906.04条に規定されているように、詐欺行為 (fraud) に該当します。

また、登録商標に®マークを使用することは必須ではありませんが、使用していないと不利になる場合があります。登録商標の権利者は、侵害訴訟において被告が「登録の実際の通知」を受けたことを証明できない限り、逸失利益と金銭的損害賠償の権利を喪失するからです (1946年ランハム法第29条)。

従って、®マークは、商標の登録について必要な「通知」を行うために効果的に使用することができるといえます。

ドイツ

まず、ドイツでは、®マーク又は同等のドイツ語表示を省略しても、侵害訴訟において商標権者が不利になることはありません。

TM 及び®：商標権者が **TM** 又は®を使う場合、ドイツで登録された商標の側で使用する必要があります。なぜなら、登録されていない商標に **TM** や®を使用することは、ドイツの不正競争防止法上、誤解を招き、欺瞞的であるとみなされるからです。具体的には、商標登録についての虚偽表示はドイツ不正競争防止法（UWG）第5条に基づき、誤解を招く商行為に該当する可能性があります。

SM：ドイツでは使用されておらず、消費者の多くが容易に理解することはできませんが、使用されています。しかしながら、ドイツでは未登録商標に **SM** マークを使用してはなりません。

また、ドイツの規則では、問題の商標登録が **EUTM** 登録であるかドイツ国内登録であるかには関係なく、どちらのタイプの登録もドイツでは有効な商標登録とみなされることに留意すべきです。これらのマークの使用に関する規則では、どちらの登録も同じように扱われます。

スイス

®：登録商標にのみ使用すべきとされています。この問題は不正競争防止法で規制されており、登録されていない商標に®マークを使用することは虚偽の陳述とみなされます。したがって、®マークの不正使用は民事上及び刑事上の制裁を受けることとなります。

TM：スイスでは特に法的な意味を持ちませんが、一般の人々には「Trade Mark」の頭文字として認識されています。このマークの使用は、スイスの法律で明確に規制されているわけではありません。虚偽記載を禁じる不正競争防止法に基づくと、**TM** マークは、未登録の標識が登録されていることを示唆するために決して使用されてはなりません。**TM** マークを使用するには、少なくとも商標の所有者はその商標について不正競争防止法の下で保護される権利があると考えなければなりません。

SM：スイスの法律では法的な意味を持たないため、使用されることは稀です。**SM** マークの使用は **TM** マークと同様の方法で規制されています。

上記の通り、**TM** や®マークの使用に関する法的立場は国によって異なります。複数の国に跨がる取引を考えている場合、これらのマークをいつ、どのように使用するかに注意しなければなりません。なぜなら、今回取り上げた4カ国が示すように、誤った使用により法的責任を問われる可能性があるからです。

[情報元] Mewburn Ellis / News, Insights & Features | November 26, 2021

[担当] 深見特許事務所 原 智典

10. 医薬品等の存続期間延長登録出願規定上の薬効の意味を広く解釈して存続期間延長登録対象を拡大した特許法院判決の紹介

特許法院は、韓国特許施行令第7条第1項の「薬効」の意味を広く解釈して、特許審判院の存続期間延長登録出願の拒絶決定を支持する審決を取り消しました（特許法院2021年9月30日宣告2020ホ4129審決取消訴訟）。

1. 事件の経緯

(1) 原告 (Biogen MA Inc.) は、ペグインターフェロンベクター 1 a を有効成分とし、再発性多発性硬化症の治療を用途とする医薬品 (以下 ‘本件医薬品’ とする) の品目許可を受けました。

(2) 原告は、本件医薬品の品目許可を受けるまでに 85 日かかったことを理由に、被告 (特許庁) に対し特許権の存続期間延長登録出願をしました。

(3) しかし、特許庁審査官は、本件医薬品を、それ以前に許可されたインターフェロンベクター 1 a を有効成分とする再発性多発性硬化症治療剤と比較し、適応症と治療効果を示す活性部分において同一なので、「本件医薬品は、延長登録出願対象として規定されている “新物質 (薬効を示す活性部分の化学構造が新しい物質) を有効成分として製造した医薬品として最初に品目許可を受けた医薬品” に該当しない」として延長登録拒絶決定を行いました。

(4) 原告は、特許庁審査官による延長登録拒絶決定を不服として特許審判院に審判を請求しました。

(5) しかし、特許審判院は、上記 (3) と同様の理由により、特許庁審査官による延長登録拒絶決定を支持する審決を行いました。

(6) 原告は、特許審判院の当該審決の取消しを求めて特許法院に審決取消訴訟を提訴しました。

2. 特許法院の判断

韓国特許施行令第 7 条第 1 項の「薬効」は適応症だけに限定されるものではなく、「医薬品の成分中に内在する薬理作用により特定の疾病を診断・治療・軽減・処置又は予防する効果」をも意味する。

ペグインターフェロンベクター 1 a は、インターフェロンベクター 1 a とは異なる生物学的活性及び薬物動態学的特性があり、この違いが結果的に再発性多発性硬化症の治療効果の増大につながっている。この違いは全てインターフェロンベクター 1 a に PEG (ポリエチレングリコール) が結合されることでもたらされるものであるため、ペグインターフェロンベクター 1 a は活性部分として認められなければならない。したがって、本件医薬品は、韓国特許施行令第 7 条第 1 項の規定が定める延長登録出願発明に該当する。

3. 実務上の留意事項

(1) 本特許法院判決により、韓国特許施行令第 7 条第 1 項の「薬効」の意味がより明確となりましたので、韓国において特許権の存続期間の延長登録出願をする際には参考になる判決であると考えます。

(2) 韓国特許施行令第 7 条第 1 項は、特許権の存続期間の延長登録出願対象発明に関して、以下のように規定しています。

「1. 特許発明を実施するために「薬事法」第 3 1 条第 2 項・第 3 項または第 4 2 条第 1 項により品目許可を受けた医薬品 [新物質 (薬効を示す活性部分の化学構造が新しい物質をいう。以下、この条で同じ) を有効成分とし製造した医薬品として最初に品目許可を受けた医薬品に限定する] または「麻薬類管理に関する法律」第 1 8 条第 2 項または第 2 1 条第 2 項により品目許可を受けた麻薬または向精神薬 (新物質を有効成分として製造した麻薬または向精神薬として最初に品目許可を受けた麻薬または向精神薬に限定する) の発明」

(3) 本特許法院判決に類似して、ナルフラフィン (フリー体)、ナルフラフィン塩酸塩のいずれが有効成分であるかについて争われた日本国における知財高裁の裁判例 (令和 2 年 (行ケ) 第 1 0 0 6 3 号 審決取消請求事件 (令和 3 年 3 月 2 5 日判決言渡) 等)

も参考になるかも知れません。

[情報元]

- ① Lee International IP News Alerts, November 2, 2021, 「存続期間延長に関する特許法院判決の紹介（2020ホ4129）」
- ② 韓国特許施行令（JETRO 韓国ホームページ
（<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/>）
- ③ 日本国知財高裁判決（令和2年（行ケ）第10063号 審決取消請求事件（令和3年3月25日判決言渡））

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

[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。