



## [内容]

1. (韓国) 権利範囲確認審判制度の概要、および最近の権利範囲確認 (特許) 訴訟判決紹介
2. (米国) ライセンス契約合意管轄条項と IPR に関する CAFC 判決紹介
3. (米国) 「ミーンズ」という文言がない場合に MPF クレーム解釈が発動されないという推定を克服できなかった CAFC 判決
4. (米国) クレーム用語の単複の解釈を英文法の基本原則に則って行った CAFC 判決
5. (韓国) 結晶形発明の構成の困難性を判断する新たな基準が提示され、結晶形発明の進歩性が認められる可能性が高まった
6. (韓国) 大法院、進歩性判断時に構成要素間の有機的結合関係と先行発明の否定的教示を考慮する
7. (米国) 重複範囲に基づく自明性の推定を適用した新たな CAFC 判決の紹介
8. (商標・米国) 国際登録に基づく商標権の使用開始日の推定について判断が示された事例 (Lodestar Anstalt v. Bacardi & Co.)

## 1. (韓国) 権利範囲確認審判制度の概要、および最近の権利範囲確認 (特許) 訴訟判決紹介

以下、韓国特許法第 135 条に規定する権利範囲確認審判制度の概要を、本制度に関連する主な大法院判決とともに説明し、権利範囲確認審判の審決に対する最近の複数の審決取消訴訟の判決を紹介します。

### 1.韓国における特許等の権利範囲確認審判制度について

#### (1) 制度概要

権利範囲確認審判制度は、日本では 1959 年に特許法における判定制度導入の際に廃止されていますが、韓国では現在も存置されており、韓国における特許紛争の解決において相当の役割を果たしていると言えます。

韓国特許法第 135 条に規定されている権利範囲確認審判には、特許権者が被疑侵害者の実施する技術等に関して、それが特許権者自身の特許権の権利範囲に属することの確認を求める積極的権利範囲確認審判 (特許法 135 条 1 項)、第三者が自身の実施する技術や、自身の特許権等が他人の特許権の権利範囲に属さないことの確認を求める消極的権利範囲確認審判 (特許法 135 条 2 項) があります。

権利範囲確認審判の請求人は、特許権者、専用実施権者または利害関係人でなければなりません。利害関係人には、特許権者から警告を受けた者、特許権と関連した製品の生産者等が含まれます。

#### (2) 本制度に関連する主な大法院判決

権利範囲確認審判制度に関し大法院は、これまでに、同審判において特許性有無を判断することの可否や、特許侵害訴訟係属中に請求された消極的権利範囲確認審判の確認の利益の有無について、次のような判決を言渡しています。

##### (i) 権利範囲確認審判での特許性有無の判断の可否に関する判決

(a) 1983 年 7 月 26 日言渡しの大法院全員合議体判決(81HU56)などにおいて、「特許の一部または全部が出願当時に公知公用である場合には、特許請求の範囲に記載されているという理由から、権利範囲を認めて独占的・排他的な実施権を付与することは

きないため、権利範囲確認審判でも特許無効の審決の有無に関係なくその権利範囲を否定することができる。」との判断が示されました。

(b) 大法院は、2014.3.20 言渡しの全員合議体判決(2012HU4162)において、「権利範囲確認審判では、特許発明または登録実用新案の進歩性の有無を審理・審判することはできない」との判断を示しました。その理由として大法院は、権利範囲確認審判は、確認対象技術および製品が特許権の効力が及ぶ客観的な範囲に属するか否かを確認する目的を有した手続きであるため、その手続きにおいて特許発明の進歩性の有無まで判断することは、制度目的から外れ、また、特許無効審判の機能を相当部分弱める恐れがあるという点で望ましくないと述べています。

ただし、「特許発明が公知公用である場合には、権利範囲確認審判でも特許無効の審決の有無に関係なくその権利範囲を否定することができる」とした上記(a)の大法院判決については、進歩性判断の場合とは異なり、適用されるべきであることが、確認的に述べられています。(この判決については、弊所ホームページの「国・地域別 I P 情報」における 2014 年 7 月 10 日付配信記事で紹介していますので、併せてご参照下さい。)

#### (ii) 特許紛争解決手段としての意義を示した判決

韓国の大法院は 2018 年に、「特許侵害訴訟中に特許審判院に提起された消極的権利範囲確認審判は、確認の利益がなく不適法であるにもかかわらず、これを認容した特許審判院の審決は違法である」という趣旨の審決取消判決(特許法院判決)に対して、これを破棄差戻した判決(2016 フ 328 号、2018.2.8)を下しました。

その理由として大法院は、権利範囲確認審判が、簡易かつ迅速に確認対象発明が特許権の客観的な効力範囲に含まれるかどうかを判断することにより、当事者間の紛争を事前に防止したり、早期終結させることに貢献するという点で固有な機能を持つことから、侵害訴訟で特許権の効力が及ぶ範囲を確定することができたとしても、別個に請求された権利範囲確認審判の審判請求の利益が否定されると見ることはできないと述べています。(この判決については、弊所ホームページの「国・地域別 I P 情報」における 2018 年 4 月 26 日付配信記事で紹介していますので、併せてご参照下さい。)

## 2. 最近の権利範囲確認 (特許) 訴訟判決について

### (1) 積極的権利範囲確認審判において特許権者が特定した確認対象発明を、被告が実施していると言えないため、確認の利益がないと判断された事例

(特許法院 2021 年 07 月 22 日言い渡し、2020HO7333 権利範囲確認(特))

この判決の概要は次のとおりです。

#### (i) 本件判決に関連する法理

本件特許法院判決において、次の 2 件の大法院判例を基礎となる法理として引用しています。

[法理 1] 特許権者が、審判請求の対象となる確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという内容の積極的権利範囲確認審判を請求した場合、被疑侵害者により実施されている発明として審判請求人が特定した確認対象発明と審判被請求人が実施している発明との間に同一性が認められなければ、確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという審決が確定したとしても、その審決は審判請求人が特定した確認対象発明に対してのみ効力を及ぼすだけで、実際に審判被請求人が実施している発明に対しては何ら効力がない。したがって、審判被請求人が実施していない発明を対象とした積極的権利範囲確認審判の請求は確認の利益がないため不適法であり、却下されなければならない(大法院 2003 年 6 月 10 日付言渡し、2002 フ 2419 判決など参照)。

[法理 2] また、この場合、確認対象発明と審判被請求人が実施している発明との同一性は、審判被請求人が確認対象発明を実施しているかどうかの事実確定に関する問題であるため、これらの発明が事理的観点から同一であると言える場合に限ってその同一性を認めなければならない(大法院 2012 年 10 月 25 日付言渡し、2011 フ 2626 判決な

ど参照)。

**(ii) 本件における確認対象発明と被告が実際に実施している発明との同一性の検討**

発明間の同一性について特許法院は、以下のように判示しています。

『原告が提出した証拠だけでは、確認対象発明の特定の要素について、被告が確認対象発明を実施しているとは言い難く、他にこれを認める証拠がない。

具体的には、確認対象発明の「照明装置」の構成要素である「投射スクリーン」は、投射される像の形態を多様に変化させることができるように意図的に形成された構成であることから、「投射スクリーン」を備えない照明装置により、時期や種類に応じて形態が変わり得る自然の地形地物である街路樹を照明する被告の使用は、確認対象発明を実施しているとは言えない。

よって、確認対象発明と被告が実施している発明との間には同一性が認められない。』

**(iii) 結論**

以上の理由により特許法院は、原告の積極的権利範囲確認審判の請求は、被告が実施していると言えない発明を対象としたものであって、確認の利益がないため不適法であると結論付けています。

**(2) 特許発明と確認対象発明とが均等な関係にあるかどうか問題になった事件**

(大法院 2022.1.14 言渡し、2021HU10589 [権利範囲確認 (特許) 上告棄却])

**(i) 本件判決における均等関係の判断の方法**

本件判決は、特許発明と確認対象発明との均等関係の判断において、以下に要約する2019年言渡しの大法院判決の判旨を引用しています。

『発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌して把握される、特許発明に特有の解決手段が基礎となっている技術思想の中核が、確認対象発明において実現されていれば、作用効果が実質的に同一であると見るのが原則である。しかし、上記のような技術思想の中核が、特許発明の出願当時に既に公知になっている場合は、特許発明が先行技術で解決されなかった技術課題を解決したとは言えない。かかる場合、特許発明の技術思想の中核が確認対象発明で実現されているか否かにより作用効果が実質的に同一か否かを判断することはできず、均等か否かが問題となる構成要素の個別的機能や役割等を比較して判断しなければならない(大法院 2019.1.31.宣告 2018DA267252 判決参照)。』

**(ii) 本件大法院判決の概要**

本件判決において大法院は、以下の理由により、確認対象発明が本事件特許発明の権利範囲に属すると判断した原審を首肯し、上告を棄却しました。

・「蓄電池極板コンベアシステムの極板集束体移送装置」という名称の本事件特許発明の技術思想の中核は、本事件特許発明の出願当時に公知となっていない。

・確認対象発明に本事件特許発明の技術思想の中核がそのまま実現されており、油圧シリンダーの配置方法等の差異にもかかわらず実質的に同一の作用効果を示す。

・油圧シリンダーの配置方法等(技術思想の中核以外)の変更は、通常の技術者であれば誰でも容易に考え出せる程度に過ぎないので、確認対象発明は特許発明と均等な関係にある。

**(3) 特許発明は、特許法第29条第3項に違反し権利範囲を認めることができないと判断した事件** (特許法院 2021.11.19.言渡し、2021HEO1752 [権利範囲確認 (特許)])

**(i) 事件の概要**

特許発明の特許権者である被告が、本件訴訟の原告を相手に、「上部開放ボックス用包装装置」に関する確認対象発明は、本事件請求項1および3の発明の権利範囲に属すると主張して、権利範囲確認審判を請求したのに対して、特許審判院は、確認対象発明は本事件請求項1の発明の権利範囲に属し、本事件請求項3の発明と確認対象発明の対

応構成とは均等関係にあるので、本事件請求項3の発明の権利範囲にも属するという理由で、請求を認容する審決をしました。それに対して原告（審判被請求人）は、特許法院に上訴しました。

(ii) 本件判決の要旨

特許法院は、請求項1および3の特許発明の全ての構成要素は、本件特許の出願前に出願され、本件特許の出願後に公開された先行発明1の対応構成と実質的に同一であることから、本件特許の請求項1, 3の発明は、拡大された先願に関する特許法第29条第3項の規定に違反して無効にされるべきであり、その権利範囲が認められないので、残りの点に関してさらに見る必要はなく、確認対象発明はその権利範囲に属さないとの理由で、審決を取消しました。

### 3. 実務上の留意点

(1) 上記「3.(1)」で述べた判決によれば、特許権者が特定した確認対象発明と、審判被請求人が実施している発明との同一性がなければ、請求の利益なしとして請求が棄却されることから、特許請求項の作成時に必須の構成要素を慎重に選別することが登録後の権利行使に重要であることや、特許出願段階で、第三者による実施態様の可能性を最大限考慮して、特許の明細書および特許請求の範囲を作成することの重要性が改めて認識されます。たとえば、権利範囲の側面では、上記「3.(1)」で述べた判決の事例において、「投射スクリーン」を必須構成要素として含まない独立請求項を作成しておくことが推奨されます。

(2) 上記項目「3.(2)」で述べた判決から、権利範囲確認審判により、均等の関係の判断を得ることができ、その際の均等の判断においては、2019年1月31日の大法院判決で示された判断手法に基づく「作用効果の同一性」が重要な根拠となることが伺えます。

(3) 2014.3.20 言渡しの韓国大法院判決に関連して述べたように、従来より、特許発明が公知公用の場合には、権利範囲確認審判において、特許無効の審決の有無に関係なくその権利範囲が否定されるものとされていますが、上記項目「3.(3)」で述べた判決から、権利範囲確認審判を請求する場合において、その請求の利益を確実に得るためには、特許の一部または全部が、公知公用かどうかだけでなく、特許法第29条第3項の規定に該当する（拡大された先願の地位を有する先行発明と同一）かどうかということにも留意するべきであることが伺えます。

#### [情報元]

1. HA & HA 特許&技術レポート(2022-2)「特許法院 2021.11.19.宣告 2021HE01752[権利範囲確認(特許)]」
2. HA & HA 特許&技術レポート(2022-3)「大法院 2022.1.14.宣告 2021HU10589[権利範囲確認(特許)]上告棄却」
3. 知財判例データベース (ジェトロ)「積極的権利範囲確認審判において……確認の利益がないと判断された事例」(特許法院 2021.07.22.言渡し、2020HO7333)
4. 知的財産に関する情報 (ジェトロ) (The Daily NNA [韓国版]より)「韓国の権利範囲確認審判について -特許紛争解決手段としての意義-」2018年05月09日

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

## 2. (米国) ライセンス契約合意管轄条項と IPR に関する CAFC 判決紹介

ライセンサーである特許権者が、特許ライセンス契約の合意管轄条項を利用して、特

## 許の有効性を争う手段としての当事者系レビューの利用を間接的に排除する事例に関する、最近の CAFC 判決紹介

### 1. ライセンシー・エストoppelの法理について

米国連邦最高裁判所は、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の法理は適用されていません。(この最高裁判決に至る、譲渡人禁反言に関する米国判決の推移については、弊所ホームページの「国・地域別 IP 情報」において 2021年9月2日に配信した「譲渡人禁反言の制限を認めた米国最高裁判決」と題した記事で説明しておりますので、併せてご参照下さい。)

一方、改正特許法 (America Invents Act: AIA) によって当事者系レビュー (Inter Partes Review: IPR) が導入されて以降、特許権の有効性を争う手段として IPR が広く利用されています。IPR の当事者間にライセンス契約がある場合にも、原則的にはライセンシー・エストoppelの法理は適用されませんが、ライセンサーである特許権者が、ライセンス契約の合意管轄条項によって、特許の有効性を争う手段としての特許庁特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB) における IPR や付与後レビュー (Post Grant Review: PGR) を間接的に排除することができるかどうか問題となります。

### 2. 契約の合意管轄条項による IPR の排除に関する CAFC 判決事例

以下、特許権ライセンス契約の合意管轄条項を利用して IPR の利用を間接的に排除する事案の3件の米国連邦巡回控訴裁判所 (the US Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) 判決を紹介した、在外代理人からのニュースレター (下記「情報元1」) に沿って、当該3件の CAFC 判決の概要を紹介します。

#### (1) Dodocase VR Inc. v. MerchSource LLC (CAFC 2019)

本事件のライセンス契約書は、合意管轄 (「どこの裁判所で裁判を行うか」を合意で決めておくこと) 条項として、「カリフォルニア州法が、本契約に起因または基づくいかなる紛争にも適用されるものとする。」という文言を含んでいました。

本事件の争点は、米国特許庁に対する IPR の申請が、この条項で言うところの「本契約に起因または基づく紛争」に含まれるか否か、すなわち、米国特許庁が管轄から外されるかどうかでした。連邦地裁および CAFC の両者とも、IPR の申請は本条項の「本契約に起因または基づく紛争」に含まれ、したがって管轄外の米国特許庁への IPR の申請は排除されるべきものであると認め、IPR を取り下げる旨の命令 (仮差し止め命令) を支持しました。

なお、CAFC がこの判決を non-precedential (判例として扱わない) としたため、先例としての拘束性を有するものではありませんが、特許の有効性に関する問題は原則として、契約の合意管轄条項に従うべきであるという CAFC の考え方を示していると言えます。

#### (2) Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics (CAFC 2021)

秘密保持契約 (Nondisclosure Agreement: NDA) に含まれた合意管轄条項の違反が争点となった本件判決において、NDA の合意管轄条項に基づいた IPR の排除が否定されました。NDA は以下の合意管轄条項を含んでいました。

「本契約または本契約で企図されている取引に起因または関連する法的措置、訴訟、または手続きは、ニューヨーク州ニューヨーク市のマンハッタン行政区内にある連邦または州の管轄裁判所でのみ提起される必要があります、その他の管轄区域へは提起できない。」

この合意管轄条項について、CAFC は以下のように判断しています。

『NDA の一般的な文言解釈によれば、IPR は、「本契約または本契約で企図されている

取引に起因または関連する」とは言えない。具体的には、NDA は守秘義務に関するものであり、特許権に関するものではない。NDA と特許ライセンスとは別物であり、混同してはいけない。特許ライセンス契約であれば、特許から生じる権利侵害や特許の有効無効の争いは「関連する(related to)」に含まれる。

Kannuu 社は Dodocase 判決(上記(1)の判決)を根拠に引用しているが、Dodocase 判決は特許ライセンスに関するものであり、本件は特許ライセンスに至らなかった NDA のみを対象とするものである。』

### (3) Nippon Shinyaku Co., Ltd. v. Sarepta Therapeutics, Inc. (CAFC 2022)

#### (i) 本件訴訟の背景 (主として下記「情報元2」参照)

Nippon Shinyaku 社と Sarepta 社は、「デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療に関連する将来可能性のあるなビジネス関係」の協議を促進するために、秘密保持契約 (Mutual Confidentiality Agreement: MCA) を締結しました。この MCA において、「他の当事者に対して、契約期間中のデュシェンヌ型筋ジストロフィーの分野における知的財産の米国または日本の管轄区域における訴訟等の法的または行政的手続きを取らない」ことを確約していました。MCA においては、この「訴訟等の法的または行政的手続き」について、「特許侵害訴訟、確認判決訴訟、米国特許商標庁または日本特許庁での特許有効性の異議の申し立て、および米国特許商標庁での再審査手続き」が含まれるがそれらに限定されないことが規定されています。さらに、MCA には、当事者間の知的財産紛争を管理するための、次のような趣旨の裁判地選択条項も含まれています。『特許侵害または特許の有効性に関連して米国の法に基づいて発生し、規約期間の終了から2年以内に提起されるすべての将来起こり得る訴訟は、デラウェア地区の米国地方裁判所に提起されるものとし、いずれの当事者もデラウェア地区の裁判管轄を争わない。』

契約期間が終了した日、Sarepta 社は、特許審判部に7件の IPR を申請しました。また

Nippon Shinyaku 社は、契約違反、非侵害および無効の確認判決および特許侵害について、デラウェア地区の米国地方裁判所に訴訟を提起し、Sarepta 社に IPR 申請の手続きを撤回させるための仮差し止め命令を求めました。しかしながら地方裁判所は、この要求を却下しました。

これに対して Nippon Shinyaku 社は、CAFC に控訴しました。

#### (ii) CAFC の判断

本事件では、CAFC は、ライセンス契約中の合意管轄条項の解釈によれば、「IPR を含む特許の有効性に関する争いはデラウェア連邦地裁に提出しなければならない」ので、特許権の有効性を争うために IPR を選択して提出した Sarepta 社の行為はライセンス契約違反であり、Nippon Shinyaku 社の仮差し止めの請求 (IPR の取り下げ命令の要請) は認められるべきであると判断しています。

また、CAFC は、上記(2)で紹介した Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics 事件と本件との相違を以下のように説明しています。

『Kannuu 事件では、合意管轄条項が IPR に及ばないと判断したが、それは当該案件の秘密保持契約の具体的な条項の文言である「本契約または本契約で企図されている取引に起因または関連する法的措置、訴訟、または手続き」に、ライセンス契約対象の特許の有効性に関する IPR の申請は含まれない (すなわち IPR は排除されない) との判断に基づくものである。言い換えれば、合意管轄条項の文言の書き方によっては、IPR を排除する可能性もあることを意味したものである。本件では、そのような (IPR を排除する) 文言が提示されており、一義的に IPR をカバーしていると言える。』

### 3. 実務上の留意点

弊所ホームページの「国・地域別 IP 情報」において 2022 年 3 月 18 日付で配信した

「IPR の決定から CAFC へ控訴する際の控訴人適格に関する CAFC 判決」と題した記事で、当事者間にライセンス契約がある場合には、控訴人適格としての「実際の損害」の立証に困難性が伴うことを、判決から読み取れる実務上の留意点として挙げておりました。

上記3件の判決は、「実際の損害」の立証とは無関係ですが、特許権のライセンスを受ける場合には、契約の合意管轄条項により、PTAB で特許の有効性を争うこと自体が排除される可能性があることを示しています。よって、ライセンス契約を受ける際には、ライセンスを受ける特許権を無効にする手段がライセンス契約の内容によりさらに制限されるおそれがあることに留意して、契約書の条項の記載に注意を払う必要があります。

#### [情報元]

1. WHDA NEWSLETTER March 2022「Exclusion of IPR Forum Selection Clause (ライセンス契約合意管轄条項と IPR)」(編集責任者 中村剛 (パートナー弁護士))
2. IP UPDATE (McDermott Will & Emery) "Bargained-Away Rights to File for IPR May Not Be Recovered" (February 17, 2022)
3. Dodocase VR Inc. v. MerchSource LLC CAFC 判決原文
4. Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics CAFC 判決原文
5. Nippon Shinyaku Co., Ltd. v. Sarepta Therapeutics, Inc. CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

### 3. (米国)「ミーンズ」という文言がない場合に MPF クレーム解釈が発動されないという推定を克服できなかった CAFC 判決

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、無効を申し立てられたクレーム用語がミーンズ・プラス・ファンクション (means plus function: MPF) クレーム解釈を回避できるほど十分明確な構造を示していると理解されたであろうという証拠を地方裁判所が無視したことは誤りであったと認定し、地方裁判所がクレームは AIA 改正前の米国特許法第 112 条第 6 段落 (AIA 改正後の同上第(f)項に対応) の規定に基づいて不明瞭であるとした第一審判決を覆しました。

*Dyfan, LLC v. Target Corp.*, Case No. 21-1725 (Fed. Cir. Mar. 24, 2022) (Lourie, Dyk, Stoll, JJ.)

#### 1. MPF クレームについて

MPF クレームの解釈については、弊所ホームページの「国・地域別 IP 情報 (米国)」における 2022 年 1 月 7 日付配信記事「[MPF クレームが非侵害・不明瞭と判断された CAFC 判決紹介](#)」において解説いたしましたが、今回の訴訟案件の解説に入る前にその基本的な考え方について以下に再掲いたします。

2013 年 1 月 14 日に施行された、AIA 改正後の米国特許法第 112 条第(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が MPF クレームです。さらに同項の規定によりますと、そのような MPF 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、MPF 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になります。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。なお、米国特許法第 112 条第(f)項の規定は、AIA 改正前の特許法第 112 条第 6 段落に記載されていたものと同じ内容です。

また MPF 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、AIA 改正後の米国特許法第 112 条第(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。なお、AIA 改正後の米国特許法第 112 条第(b)項の規定は、AIA 改正前の特許法第 112 条第 2 段落に記載されていたものと同じ内容です。

## 2. 本件特許の内容

Dyfan, LLC (以下、Dyfan 社) は、以下の 2 件の特許を保有しています。

- ・米国特許第 9,973,899 号 (以下、899 特許)
- ・米国特許第 10,194,292 号 (以下、292 特許)

上記 292 特許は上記 899 特許の継続出願であり、これらの特許は、「モバイルデバイス用のロケーションベースのトリガーのためのシステム」に関するものであり、ユーザのロケーションに基づいてメッセージをユーザに配信する改良されたシステムを開示しています。

たとえば、2 件に共通の明細書は、その内部に異なる小売店舗を有するショッピングセンターのような特定のロケーション内にユーザが存在していることに基づいて、ユーザの特定の興味やニーズに合わせた情報をユーザに提供する通信システムを開示しています。例示的なシステムでは、固定されたロケーションに近距離の放送通信装置を有する建造物を備えており、この通信装置は、個々の装置の通信範囲内のモバイルデバイスにメッセージを配信します。モバイルデバイスは、配信メッセージを受信し処理するために「アプリケーション」または「コード」を実行します。サーバはインターネットを介してモバイルデバイスと通信し、ロケーションに特有の情報を提供します。

これらの特許のクレームのいくつかは、上記のような「コード/アプリケーション」を備えた「システム」を規定しています。

## 3. 事件の経緯

### (1) 特許侵害訴訟の提起

Dyfan 社は、Target Corp (以下、Target 社) が上記の 2 件の特許の様々なクレームを侵害しているとして、2019 年 2 月 28 日にテキサス州西部地区連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起しました。

クレーム解釈手続中に Target 社は、Dyfan 社が侵害を主張しているクレームは MPF の限定として解釈されるべき限定を含んでおり、明細書はこれらの MPF クレームの限定に対応する構造を開示しておらず、これらのクレームは不明瞭で無効である、と主張しました。

### (2) 地方裁判所の判断

第一審の地方裁判所は 2019 年 12 月 19 日にクレーム解釈のヒアリングを実施し、2020 年 11 月 24 日にクレーム解釈命令を発行し、争点となっている「コード/アプリケーション」の限定および「システム」の限定は不明瞭であり無効であると結論付けました。

クレーム解釈命令において地方裁判所は、上記の「コード」、「アプリケーション」、「システム」という 3 つのクレーム用語が米国特許法第 112 条第 6 段落の対象であると認定しました。「コード」および「アプリケーション」という用語については、地方裁判所は、対応する構造として「専用コンピュータ機能 (special-purpose computer function)」を割り当て、コンピューターの機能に必要なアルゴリズムを明細書が開示していないことを認定しました。地方裁判所はまた、クレームに記載された用語「システム」は、十分な対応する構造を開示せずに純粋に機能的な文言 (purely functional language) を

記載しているため第 112 条第 6 段落の対象であり、記載された構成要素のどれが記載された機能を実行するのが不明であると認定しました。地方裁判所は、これら 3 つのクレームに記載の用語はすべて対応する構造を欠いているため、明確性要件を規定する米国特許法第 112 条第 2 段落の下で不明瞭であると結論付けました。

### (3) CAFC への上訴

Dyfan 社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 が以前の裁判例において述べたように、クレームの限定が「ミーンズ」という用語を含んでいなければ、クレームの限定は MPF 形式で記述されていないという推定がなされます。クレームの無効を申し立てる者がその用語が十分に明確な構造を記載していないことを示した場合、そのような推定は克服することができる可能性があります。CAFC はまた、第 112 条第 6 段落のクレーム解釈のために、たとえ「ミーンズ」という言葉を使用していなくても特定の「言葉の上の構成物でしかないものを反映するその場限りの言葉」は、「ミーンズ」という単語を使用することに等しいと説明しました。

本件訴訟の実質に目を向けると、CAFC は最初に「コード」および「アプリケーション」という用語を検討しました。これらのクレームに記載の用語に「ミーンズ」の文言がないことを考えると、Target 社は第 112 条第 6 段落の MPF クレームの解釈を適用するためには、当業者であればクレーム全体を考慮して構造を暗示するにはそれらの用語を理解しなかったであろうということを「証拠の優越の原則 (preponderance of evidence : ある事実が「ないというよりはある」と言えるか否かで判断する米国民事訴訟における証明度に関する原則)」によって示すことが必要でした。しかしながら Target 社はそのようなことを証拠の優越によって示すことができなかったため、CAFC は地方裁判所が、Target 社が第 112 条第 6 段落が適用されないという推定を克服したと結論したことに誤りがあったと認定しました。

すなわち、CAFC は、地方裁判所が無視した Target 社の専門家証人からの証言であって反論されなかった証言に依拠しました。専門家は、「コード」および「アプリケーション」の両方の用語が既製のソフトウェアなどの構造を意味するだろうと証言しました。CAFC は、この反論されなかった専門家証言は、どちらのクレーム限定も純粋に機能的な文言を記載したものではないことを示していると認定しました。

CAFC は、本件において地方裁判所が 2018 年の Zeroclick v. Apple 事件 (891 F.3d 1003, 1007(Fed. Cir. 2018)) での判決に従わなかったと説明しました。その Zeroclick 事件では、裁判所は、「プログラム」および「ユーザーインターフェース」というクレーム用語の双方が発明の時点で先行技術に存在する従来のプログラムコードへの参照であると認定し、これらの用語の双方が第 112 条第 6 段落を発動させたという地方裁判所の認定を覆しました。CAFC は本件訴訟にも同じ論理的根拠を適用し、「コード」および「アプリケーション」の用語は MPF 形式で書かれていないと結論付けました。

最後に、CAFC は、「システム」という用語を「ミーンズ」の代わりとなるその場限りの単語と解釈すべきかどうかを検討しました。「システム」という用語は、単独ではその場限りの用語である可能性がありますが、CAFC は、問題のクレームにおいて「システム」という用語は、クレームのプリアンブルに記載されているシステムを前置語として指しており、このプリアンブルは、クレームされている「システム」が、建物、複数の通信ユニット、モバイルデバイスによって実行されるコード、サーバー、およびその他の構造を備えることを規定していると説明しました。CAFC は、「システム」が前述の「コード」構造に起因し得る特定の機能を参照していることを認め、どの構成要素が記載された機能を実行するのかクレームが特定していないという主張を却下しました。したがって、CAFC は地方裁判所の無効の判決を覆し、さらなる手続きのために地方裁判所に差し戻しました。

## 5. 実務上の留意事項

CAFCは、この訴訟の結果は、無効を主張されたクレームの強さや明瞭さに依拠したものというよりも、主として「ミーンズ」の文言を欠くクレームは第112条第6段落を発動させないという推定を、一審の被告であるTarget社が克服できなかったこと、すなわち第112条第6段落は適用されないと判断されたことに依拠したものであるということ

を明らかにしました。クレームのドラフトがお粗末であったとしても、「ミーンズ」という言葉がない場合にクレームが第112条第6段落を発動させないという推定を裁判所が回避することを認めるものではありません。用語が構造を暗示していないという証拠の優越によって証明する責任は被告にあることに留意する必要があります。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | March 31, 2021 “Not a Bullseye: Defendant Must Rebut Presumption That Claims Lacking “Means” Language Don’t Fall Under § 112 ¶ 6”
- ② Dyfan, LLC v. Target Corp., Case No. 21-1725 (Fed. Cir. Mar. 24, 2022) (Lourie, Dyk, Stoll, JJ.)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 4. (米国) クレーム用語の単複の解釈を英文法の基本原則に則って行った CAFC 判決

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、異議を申し立てられた特許クレームにおけるいくつかの用語に関する特許審判部 (PTAB) の解釈に誤りはなかったと判断し、PTABによる特許有効の決定を支持しました。

Apple Inc. v. MPH Technologies Oy, Case Nos. 21-1532; -1533; -1534 (Fed. Cir. 2022年3月9日) (Moore, C.J.; Prost, Taranto, JJ.)

### 1. 事件の背景

MPH Technologies Oy (以下、MPH社) は、ネットワークを介して、第1のコンピューターから中間コンピューターを経由して第2のコンピューターにメッセージを転送する方法に関連する以下の3つの特許を所有しております。

- ・ 米国特許第 9,712,494 号 (494 号特許)
- ・ 米国特許第 9,712,502 号 (502 号特許)
- ・ 米国特許第 9,838,362 号 (362 号特許)

これらの特許によれば、追加のカプセル化オーバーヘッドに依存することなく安全なメッセージ転送を提供することができます。

MPH社は、これらの特許のクレームの侵害を主張してApple Inc. (以下、Apple社) をカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴えました。これに対して、Apple社は、MPH社の特許の当事者系レビュー (IPR) を申請し、MPH社のこれらの特許のクレームは、非特許文献 (RFC3104) と米国特許第 7,032,242 号 (Grabelsky) との組み合わせから自明であるとして異議を唱えました。

IPRでの手続中に、一連のクレーム解釈の争点が提起されました。PTABは書面による最終決定を発行し、Apple社はこれらの特許のクレームがRFC3104とGrabelskyとの組み合わせによって自明であるということを示すことができなかった、と認定しました。

Apple 社は IPR の決定を不服として CAFC に上訴しました。

## 2. CAFC の判断

Apple 社は、PTAB の決定を覆そうとして様々なクレーム解釈上の争点を提起しました。しかしながら CAFC は、Apple 社によるクレーム解釈の主張をすべて却下し、MPH 社の特許の異議が申し立てられたクレームは RFC3104 と Grabelsky との組み合わせで自明ではなかった、という審判部の決定を支持しました。本稿ではそれらの争点の中からクレーム用語の解釈に関するもので興味深いものを抽出して以下にご紹介いたします。

### (1) 単語の複数形の解釈について

#### ① PTAB の判断

PTAB は、MPH 社の 494 号特許の従属クレーム 4 における「情報フィールド (information fields)」という複数形で表現された用語は、「2つ以上のフィールド (two or more fields)」を必要とすると判断しました。Apple 社が依拠した Grabelsky 引例は「単一のフィールド (a single field)」しか開示していなかったため、PTAB はもう一方の非特許文献 (RFC3104) と組み合わせても本件クレームの限定を教示するものではないと判断しました。

#### ② Apple 社の主張

Apple 社はこのような PTAB の判断は誤っていると主張しました。Apple 社は、複数形は「1つ以上の物 (one or more items)」をカバーしていると推定されるので、「情報フィールド (information fields)」という複数形を用いた本件クレームの限定は、「単一のフィールド (a single field)」を使用する場合をも含む、と主張しました。Apple 社はさらに、このような推定を克服するためには、「複数 (plurality)」などの特定の単語を使用して限定事項が複数の物を必要とすることを明確にしなければならず、そのような特定の単語を使用していない本件クレームの「情報フィールド (information fields)」という限定は「単一の情報フィールド (a single information field)」をも含む、と主張しました。

これらのことから Apple 社は、「情報フィールド (information fields)」という本件クレームの限定事項はたとえ複数形で書かれていても、「単一のフィールド (a single field)」を使用する Grabelsky 引例によって教示されている、と主張しました。

#### ③ CAFC の判断

CAFC は、一般的な英語の用法は複数形の単語が2つ以上の物を指すことを前提としていると説明し、Apple 社の主張を却下しました。 CAFC は、「情報フィールド (information fields)」という用語は複数形でありしたがって 1つよりも多い情報フィールド (more than one information field) を必要とすること、およびクレームの文言または明細書の記載にはそれ以外の解釈の根拠 (たとえば複数形が1つの場合を含み得るものとして発明を広く解釈できるという明示的な文言) が何ら存在しないこと、に基づき、PTAB によるクレーム限定の解釈に誤りはなかったと認定しました。

### (2) 「置換 (substitute)」という用語の解釈について

#### ① PTAB の判断

PTAB は、494 号特許のクレーム 2 および 362 号特許のクレーム 3 の「前記中間コンピュータはさらに、暗号化されたデータペイロードを転送する前に、安全なメッセージから読み取った一意のアイデンティティを別の一意のアイデンティティで置換するように構成されている (the intermediate computer is further configured to substitute the unique identity read from the secure message with another unique identity prior to forwarding the encrypted data payload)」というクレーム限定における「置換 (substitute)」という用語を、「単に追加するだけでなく、変更または修正する必要があるもの (require changing or modifying, not merely adding to)」と解釈しました。

## ② Apple 社の主張

Apple 社はこのような PTAB の解釈に誤りがあると主張しました。Apple 社は、「カプセル化されたデータパケットへの新しい外部 IP ヘッダーの追加を伴うトンネリング (tunneling which involves adding a new outer IP header to an encapsulated data packet)」を教示する非特許文献 (RFC3104) に依拠し、「ヘッダーを追加 (add) すること」は「ヘッダーを置換 (substitute) すること」と同等であるため、非特許文献 (RFC3104) はクレームの限定を教示している、と主張しました。

## ③ CAFC の判断

CAFC は Apple 社の主張を却下し、本件明細書がトンネリングを利用した先行技術の解決策(たとえば、追加のカプセル化のオーバーヘッド)を批判していることを発見し、したがって、「新しいヘッダーを追加するという非特許文献 (RFC3104) の開示はクレームで要求される置換を満たさない」と PTAB が結論付けたことに誤りはない、と認定しました。

### (3) 「修正 (modify)」という用語の解釈について

#### ① PTAB の判断

494 号特許のクレーム 9 は、「前記中間コンピュータは前記モバイルコンピュータがそのアドレスを変更したときに・・・前記変換テーブルエントリーアドレスフィールドを修正するように構成され (the intermediate computer is configured to modify the translation table entry address fields ... when the mobile computer changes its address ...)」という限定事項を含んでおります。これに対して Apple 社は、非特許文献 (RFC3104) において安全な承認を確立することは、このクレームで要求されるように新たなテーブルエントリーアドレスフィールドを「生成 (create)」することを含んでいると主張しました。しかしながら、PTAB は、変換テーブルエントリーアドレスフィールドを「修正 (modify)」するということは、モバイルコンピュータがそのアドレスを変更するときに既存のアドレスフィールドを有していることを必要とするという理由により、Apple 社の主張に同意しませんでした。

#### ② Apple 社の主張

Apple 社は、新しいテーブルエントリーアドレスフィールドの作成を含む RFC3104 が、「変換テーブルエントリーアドレスフィールドを修正する」というクレーム限定を教示している理由として、このクレーム限定は純粋に機能的なものに過ぎず、新しいアドレスフィールドを含む異なるアドレスフィールドを備えたテーブルをもたらずどのような実施形態もカバーするものである、と主張しました。

#### ③ CAFC の判断

CAFC は、Apple 社の主張を却下しました。CAFC は、「修正」はテーブル内の既存のアドレスフィールドを修正することが必要であり、かつ「修正」は、「モバイルコンピュータのアドレスが変更されたことを中間コンピュータが知ることができるようにモバイルコンピュータがそのアドレスを変更したときに」発生するものであり、このことは修正がなされる前のアドレスフィールドの存在を示唆しているという審判部の認定を支持しました。

## 3. 実務上の留意点

今回の CAFC 判決においては、いくつかの英単語の用法が問題になりました(「単数 (a field)」⇔「複数 (fields)」、「置換 (substitute)」⇔「追加 (add)」、「修正 (modify)」⇔「生成 (create)」)。日本の実務家にとって英文明細書を作成する上で、単語の選択や単数複数を見極めるは非常に重要な要素であり、権利の行使や防御に大きく影響します。その意味で今回の判決は、英語ネイティブの現地の実務家や裁判官がどのような解釈をするのかを示す非常に興味深いものでありました。特に単数複数問題は、日頃から日本人には非常に悩ましい問題ではありますが、裁判官が文法の基本原則に則った解釈を

されている（複数形は単数も含むという無理筋の主張を排除）ことは、我々日本の実務家は英文法に忠実な英文明細書の作成をすべきという非常に有益な示唆となり得ます。

たとえば弊所ホームページの「国・地域別 IP 情報（米国）」における 2021 年 2 月 12 日付配信記事「[CAFC は、クレーム解釈において文法を厳格に適用し、“a plurality of” というフレーズが、その後続く一連の名詞の各々を修飾すると判断した](#)」において紹介いたしました CAFC 判決においても、米国の裁判官が英文法の基本原則に拘った解釈をした結果、一審での巨額の賠償金の判決が覆ってしまったような事件も起こっています。日本の実務家としても正確な英文明細書を作成するためには、基礎となる日文明細書の作成段階で後の翻訳作業を見据えた慎重な用語の選択を行うことが重要です。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | March 17, 2022 “Count On It, Plural Term Means More Than One”
- ② Apple Inc. v. MPH Technologies Oy, Case Nos. 21-1532; -1533; -1534 (Fed. Cir. 2022 年 3 月 9 日) (Moore, C.J.; Prost, Taranto, JJ.) CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 5. (韓国) 結晶形発明の構成の困難性を判断する新たな基準が提示され、結晶形発明の進歩性が認められる可能性が高まった

韓国大法院は、結晶形発明の進歩性の判断手法を示し、通常の技術者が先行発明から本事件出願発明のタイロシン第 I 型結晶形を容易に導き出すことができるかは明らかではなく、本事件出願の明細書に記載された具体的な実験結果からタイロシン第 I 型結晶形の熱力学的安定性と低い吸湿性の効果は先行発明から予測できる程度であると断定し難いと判断して、特許法院の判断を覆しました。

(原告 Intervet international BV 財団法人微生物化学研究会 v. 被告 特許庁)  
(事件番号: 大法院 2022 年 3 月 31 日宣告 2018 フ 10923 拒絶決定 (特))

### 1. 事件の経緯

(1) 原告は、先行発明の化合物であるタイロシンと化学構造は同一であるが、 $5.0^\circ$ 、 $9.0^\circ$  及び  $10.5^\circ$  の  $2\theta$  のピークを含む粉末 X 線回折スペクトル値で特定された構成を有するタイロシン第 I 型結晶形に関する発明を出願しました。

(2) しかしながら、特許庁審査官は、先行発明によって進歩性が否定されるという理由で拒絶決定を發し、特許審判院も同じ理由で特許庁審査官を支持する棄却審決を下しました。

(3) これに対して、原告は、上記審決に不服として特許法院に審決取消訴訟を提起しました。特許法院は、通常の技術者なら先行発明に開示されたタイロシンが多様な結晶形で存在する可能性を十分に認識し、既に広く知られた結晶化方法を用いてタイロシンのすべての結晶多形体を検討することにより、熱力学的に最も安定な結晶形を得ようと試みることが自明であると、本事件出願発明のタイロシン第 I 型結晶形の構成の困難性を否定し、本事件出願発明の明細書に記載されたタイロシン第 I 型結晶形の優れた物理的安定性は、通常の技術者が予測できない異質的な効果であるか、量的に著しい水準に達する効果であるとはいえないと、特許審判院の審決を支持しました。

(4) 原告は上記判決に不服としてさらに上告したところ、韓国大法院は以下のような理由を挙げて原審判決を破棄しました。

## 2. 特許法院の判断に対する韓国大法院の判断

医薬化合物の製剤設計のために、その化合物が多様な結晶多形を有するか否かなどを検討する多形体スクリーニングは、通常行われるということだけで、結晶形発明の構成の困難性が否定されると断定することはできない。多形体スクリーニングが通常行われる実験であることと、これにより結晶形発明の特定の結晶形に容易に達することができるか否かは別問題であるからである。

したがって、結晶形発明の構成の困難性を判断する際には、結晶形発明の技術的意義と特有の効果、その発明で請求した特定の結晶形の構造と製造方法、先行発明の内容と特徴、通常の技術者の技術水準と出願当時の通常の多形体スクリーニング方式などを文献に記録された資料に基づいて把握した後、先行発明化合物の結晶多形が知られているかまたは予想されているか、結晶形発明で請求する特定の結晶形に達することができるという教示や暗示、動機などが先行発明や先行技術文献に示されているか、或いは、結晶形発明の特定の結晶形が先行発明化合物に対する通常の多形体スクリーニングにより検討することができる結晶多形の範囲に含まれるか、その特定の結晶形が予測できない有利な効果を奏するかなどを総合的に考慮して通常の技術者が先行発明から結晶形発明の構成を容易に導き出すことができるか否かを調べてみる必要がある。

このような法理に照らしてみると、通常の技術者が先行発明からタイロシン第I型結晶形を容易に導き出すことができるかは明らかではなく、本事件出願発明の明細書に記載された具体的な実験結果から分かるようにタイロシン第I型結晶形の熱力学的安定性と低い吸湿性の効果は先行発明から予測できる程度であると断定し難いと思われる。

## 3. コメント

2011年大法院が2010フ2865判決にて結晶形発明の進歩性判断の基準を確立した後、結晶形発明の構成の困難性は、特別な事情がない限り認められ難く、明細書に記載されて通常の技術者が認識または推論することができる効果を中心に進歩性有無が判断されてきました。ところが、本判決は、結晶形発明も一般発明と同じ基準で構成の困難性を判断すべきである旨を説示することにより、結晶形発明が進歩性を認められる基準を緩和したものと見ることができます。これは2021年大法院が選択発明の進歩性判断基準を変更したものとその軌を一にするものと見られ、今後医薬化合物分野で選択発明や結晶形発明のような特殊な形態の発明も一般発明と同じ進歩性判断の基準が適用されることにより、物質特許以後、その改良発明に関する後続研究と特許出願が活発になることが予想されます。

[情報元]

Lee International IP & LAW Group (2022.4.13) 「結晶形発明の進歩性判断に関する大法院判決の紹介」

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

## 6. (韓国) 大法院、進歩性判断時に構成要素間の有機的結合関係と先行発明の否定的教示を考慮する

韓国大法院は、本件特許発明のセラミック溶接支持具の吸収率と比例関係にある先行発明の気孔率が20%未満であることが望ましくないとの否定的教示を考慮して、本件特許発明のセラミック溶接支持具に関する進歩性を認めました(事件番号:大法院2021年12月10日宣告2018フ11728)。

## 1. 事件の経緯

(1) 「セラミック溶接支持具」に関する特許に対する特許無効審判において、特許審判院は、特許を無効とする審決を下しました。

(2) 上級審である特許法院も特許審判院の審決を維持しました。

(3) しかしながら、最終審である韓国大法院は、下級審とは異なり特許発明の進歩性を否定し難いという理由で原審判決を破棄して差し戻しました。

## 2. 特許法院の判断に対する韓国大法院の判断

本件特許発明は、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 及び $\text{CaO}$ を主成分とするセラミック溶接支持具に関するもので、耐火度を $\text{SK}8\sim 12$ 、焼成密度を $2.0\sim 2.4\text{ g/cm}^3$ 、吸収率を3%未満に限定している。

これに対し、先行発明は、本件特許発明と同一の主成分を有する溶接支持具を公開しつつ、耐火度が $\text{SK}11\sim 15$ 、気孔率が20%~40%であることを開示している。すなわち、本件特許発明と先行発明とは耐火度の範囲に差異があり、先行発明には焼成密度と吸収率について何ら記載がない。

ただし、先行発明には気孔率が20%未満になることは望ましくないことが記載されており、低い気孔率に対する否定的教示が含まれている。ところで、気孔率は吸収率と比例関係にあることが知られているため、通常の技術者が先行発明の記載から気孔率を20%未満に低下させ、結果的に気孔率と比例関係にある吸収率を3%未満に低下させることに想到することは容易ではない。

さらに、当業者が先行発明から本件特許発明のような低い吸収率を採択することは、先行発明の耐火度と気孔率との有機的結合関係を害するだけでなく、それによる効果を予測できるだけの資料も先行発明にはない。

したがって、本件特許発明の進歩性を先行発明にもとづき否定することはできない。

## 3. コメント

特許発明の進歩性判断において、構成要素間の有機的結合関係と先行発明の否定的教示等を慎重に考慮し、事後的に判断しないように注意すべきであるという趣旨の判決である。

[情報元]

Lee International IP & LAW Group Newsletter Spring 2022 「大法院、進歩性判断時に構成要素間の有機的結合関係と先行発明の否定的教示を考慮する」

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

## 7. (米国) 重複範囲に基づく自明性の推定を適用した新たな CAFC 判決の紹介

米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、重複範囲の理論の自明性の推定を適用して、複数の先行技術文献に基づく局所製剤に関連する治療クレームの方法が自明であると認定しました。 *Almirall, LLC v. AmnealPharmaceuticals LLC & Amneal Pharmaceuticals of New York, LLC*, Case No. 020-2331 (Fed. Cir. Mar. 14, 2022) (Lourie, Chen, Cunningham, JJ.)

### 1. 背景

Almirall の特許(米国特許第 9,517,219 号、以下、「' 219 特許」という)は、特定

の濃度または濃度範囲のダブソンとアクリロイルジメチルタウレート (A/SA として知られる増粘剤の一種) を含む製剤で、にきびまたは酒皰を治療する方法に関する。’ 219 特許のクレームには、「局所組成物がアダパレンを含まない」という否定的なクレームの限定も含まれています。

’ 219 特許のクレーム 1 は、以下のとおりです。

1. A method for treating a dermatological condition selected from the group consisting of acne vulgaris and rosacea comprising administering to a subject having the dermatological condition selected from the group consisting of acne vulgaris and rosacea a

topical pharmaceutical composition comprising:

about 7.5% w/w dapson;

about 30% w/w to about 40% w/w diethylene glycol monoethyl ether;

**about 2% w/w to about 6% w/w of a polymeric viscosity builder comprising acrylamide/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer;**

and

water;

**wherein the topical pharmaceutical composition does not comprise adapalene.**

Amneal は、’ 219 特許のクレーム 1~8 の当事者系レビュー (以下、「IPR」という) を請求しました。Amneal は、’ 219 特許のクレーム 1~8 は、WO 2009/061298 (「Garrett」) および WO 2010/072958 (「Nadau-Fourcade」) から自明であると主張しました。Amneal は、また、’ 219 特許のクレーム 1~8 は、Garrett および「アクリルアミド/アクリロイルジメチルタウレート共重合体ナトリウム系エマルジョンゲルの特性評価と安定性」というタイトルの出版物 (「Bonacucina」) から自明であると主張しました。

USPTO の審判部 (以下、「PTAB」という。) は、IPR の最終決定において、3 つの先行技術文献に基づいて Almirall の特許クレームは自明であると認定しました。1 つ目の先行技術文献 (Garrett) は、異なるタイプの増粘剤 (Carbopol®) を含むダブソン製剤を開示していました。Garrett はアダパレンを含む製剤を開示していませんでした。2 つ目の先行技術文献 (Nadau-Fourcade) は、Carbopol® と A/SA の両方の薬剤を含む例示的なタイプの増粘剤を含む製剤を開示していました。最後の先行技術文献 (Bonacucina) は、局所投与に使用できるアクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウムを含む分散液を開示していました。3 つの先行技術文献はすべて Almirall の特許クレームの範囲内の増粘剤を含む製剤を開示していました。

具体的には、Garrett は、皮膚科学的状態を治療する方法について記載しており、アダパレンを含む製剤を開示しておらず、Carbopol® を好ましい増粘剤として特定しており、Carbopol® の好ましい組成重量パーセントの範囲が約 0.5% ~ 約 2% であることを開示しています。

Nadau-Fourcade は、にきびや酒皰などの症状に皮膚科で使用するための水に敏感な医薬有効成分が溶解した形の局所医薬組成物について記載しています。Nadau-Fourcade は、カルボマー (Carbopol® 製品など) および A/SA 剤 (Sepineo® または Simulgel® 製品など) を含む、さまざまな濃度の増粘剤の例を示しており、0.01% ~ 5% の組成重量パーセントの範囲を開示しています。

Bonacucina は、イソヘキサデカン中のアクリルアミド/アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウムコポリマーの濃縮分散液である Sepineo®P600 に関する研究を紹介し

ており、0.5%～5%濃度 Sepineo®P600 の含有量を開示しています(表 I は、0.5%、1%、3%、および 5% (w/w) Sepineo®の例を示しています)。

Almirall は、PTAB の最終決定を不服として CAFC に上訴しました。Almirall は、先行技術文献に見られる重複する範囲に基づく PTAB の自明性の推定に誤りがあると主張しました。Almirall は、自明性の推定は単一の先行技術文献がクレームのすべての範囲を開示している場合にのみ適用されるが、PTAB は自明性の推定のために異なる先行技術文献 (Garrett、Nadau-Fourcade および Bonacucina) に依拠していると主張しました。

以下に、' 219 特許のクレーム 1 と先行技術文献の増粘剤の種類と含有量を対比した表を示す。

	増粘剤の種類	含有量
' 219 特許のクレーム 1	A/SA	約 2%～約 6%
Garrett	A/SA ではない	約 0.5%～約 2%
Nadau-Fourcade	A/SA	0.01%～5%
Bonacucina	A/SA	0.5%～5%

## 2. CAFC の判断

CAFC は、2 つの異なるタイプの増粘剤の互換性を示す証拠として、2018 年の E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina 判決の「我々の重複範囲の事件のポイントは、クレームの範囲について特別なまたは臨界的な何かがあることを示す証拠がない場合には、重複は、クレームの範囲が先行技術文献に開示されていることを示すのに十分であり、したがって先行技術文献を考慮すると自明である。」を引用して、PTAB の判断に誤りはないと判断しました。また、CAFC は、増粘剤の代替可能性に異議を唱える証拠がないため、先行技術文献の組み合わせは単に公知の増粘剤を他の増粘剤に置換することを含んでいると判断しました。

CAFC は、また、Almirall の PTAB がクレームの「アダパレンを含まない」の限定について説明していないという主張を認めませんでした。Almirall は、Garrett の製剤にはアダパレンが含まれていなかったものの、クレームの限定の否定的な開示の要件を満たすために先行技術文献にはさらに多くのことが開示されていることが必要であると主張しましたが、CAFC は、2019 年の AC Techs. v. Amazon.com 判決の「[A] 先行技術文献は、否定的な限定を開示するために特徴の欠如を述べる必要はない。」を引用して、Almirall の主張は先例に反すると認定しました。Garrett がアダパレンを欠くダブソン製剤を開示したことには議論の余地がなかったため、CAFC はそれで十分であると判断しました。

CAFC は、また、2007 年の KSR v. Teleflex 最高裁判決の「ある要素をその分野で知られている別の要素に単に置き換えることによって変更される、先行技術ですでに知られている構造の特許がクレームする場合、その組み合わせは、予測可能な結果をもたらす以上のことをしなければならない。」を引用し、成功の合理的な期待は絶対的な予測可能性を必要としないことを繰り返し主張して、当業者がある増粘剤を他の増粘剤に置換することについて成功の合理的な期待を有することを先行技術文献が示唆していないとする Almirall の主張を受け入れませんでした。

## 3. コメント

本判決では、' 219 特許クレームの増粘剤と主引例である Garrett とは、増粘剤の種類が相違するとともに増粘剤の含有量が約 2%の点で重複している関係にありました

が、' 219 特許クレームと同一種類の増粘剤が重複する範囲で含まれている副引例 Nadau-Fourcade または Bonacucina と主引例 Garrett との組み合わせから ' 219 特許クレームが自明であるとする PTAB の判断を CAFC は支持しました。

米国特許出願手続において、USPTO からは本判決と同様のケースの局指令が発行されることがありますが、この場合には、先行技術文献と重複しないようにクレームの数値範囲を外す補正は勿論ですが、先行技術文献にクレームに記載の成分が含まれる場合に悪影響が出る等の記載があることを検討することも、特許を取得する上で有効である可能性があります。

[情報元]

①McDermott Will & Emery IP Update | March 25, 2022 “Apply That Formulation: Presumption of Obviousness Based on Overlapping Ranges”

②Almirall, LLC v. Amneal Pharmaceuticals LLC & Amneal Pharmaceuticals of New York, LLC, Case No. 020-2331 (Fed. Cir. Mar. 14, 2022) (Lourie, Chen, Cunningham, JJ.) CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

## 8. (商標・米国) 国際登録に基づく商標権の使用開始日の推定について判断が示された事例 (Lodestar Anstalt v. Bacardi & Co.)

### 1. 事案の概要

登録名義人の商業上の実際の使用 (actual use in commerce) が侵害とされる使用より後に始まった場合における、マドリッドプロトコル経由で付与された優先権付き商標権の行使の有効性の問題を、初めて米国第 9 巡回区控訴裁判所は扱いました。マドリッドプロトコルは使用開始日の推定という意味で先願地位を付与しますが、その商標権に基づいて侵害訴訟で勝つためには、登録名義人は依然としてランナム法の下で求められる混同の可能性を立証しなければならないと裁判所は判断しました [Lodestar Anstalt v. Bacardi & Co., Case No.19-55864 (9th Cir. Apr. 21, 2022) (Baldock, Berzon, Collins, JJ.)]。

### 2. 事案の経緯

リヒテンシュタインの Lodestar 社は 2000 年から 2001 年に「The Wild Geese」というアイリッシュウィスキーのブランドを開発し、その商品は米国において「The Wild Geese Soldiers & Heroes」として販売されました。その後、2008 年から 2009 年にかけて Lodestar 社は商標「Untamed」を考案し、2009 年に米国特許商標庁 (USPTO) は国際登録された商標「Untamed」のマドリッドプロトコルによる保護拡張を求める 2 件の出願を受理しました。2013 年、Lodestar 社は「The Wild Geese Soldiers and Heroes」ブランドのラム酒を開発し、ラベルに「Untamed」の文字商標を使用しました。このラム酒は、2013 年 4 月にフロリダで開催されたラム・ルネッサンス・トレードショーで展示され、消費者に試飲されたものです。また、このラム酒は、そのショーに関連した広告物にも掲載されました。しかし、2013 年 6 月までの間に Lodestar 社は他の市場でより良い利益を得ているため、米国のラム酒プロジェクトを停止することを決定しました。

2012 年、バカルディ社が「Bacardi Untameable」という広告キャンペーンの展開を開始しました。このキャンペーンを開始する前に、Bacardi は商標のクリアランス調査を行い、Lodestar 社の「Untamed」を発見していました。2013 年から 2017 年まで、

Bacardi 社は「Bacardi Untameable」キャンペーンを実施しました。これに対し、Lodestar 社は、「Wild Geese Rum」につなげ、また、Bacardi 社に対抗するため、当時は存在しなかった製品「Untamed Revolutionary Rum」の広告を開始しました。2015年1月、「Untamed Revolutionary Rum」が米国の小売業者に初めて販売されました。2016年8月、Lodestar 社は Bacardi 社を商標権侵害で訴え、混同に基づく損害賠償及び関連する不正競争に関する請求を主張しました。連邦地裁は Bacardi 社に有利な略式判決を下しました。Lodestar 社が控訴しました。

### 3. 控訴裁判所の判断

第9巡回控訴裁判所は、連邦地裁が混同の可能性の検討における『Lodestar 社の「Revolutionary Rum」を考慮すべきかどうか』というそもそもの判断においてで誤りを犯したと判断しました。連邦地裁は、考慮すべき商品が「Bacardi」のキャンペーン開始以前に存在したもの（その後製造された「Revolutionary Rum」を除く）であると判断しました。しかしながら、控訴裁判所は、Lodestar 社による 2013 年以降の「Untamed」の文字商標の誠実な使用を Lodestar 社のマドリッドプロトコルに基づく「推定使用」日に紐付けて 2009 年に遡る優先権を与えた連邦地裁の結論が誤りであったと判断しました。この判断はマドリッドプロトコルに則るために議会が追加したランハム法 XII 章に起因するものであると説明しました。

控訴裁判所は、「一般に、ランハム法は行使可能な商標権は単に商標の権利を維持するための努力ではなく、真の商業努力を反映した誠実な使用に限定される」ことを理由に、「Revolutionary Rum」を混同の可能性の分析から除外することが最終的に適切であると判断しました。裁判所は Lodestar 社の「Revolutionary Rum」への取り組みは、単に商標権を維持するための形だけの使用を超える継続的な努力や意図を反映しておらず、「真に商業的な目的」を反映した販売活動を立証できなかったことを理由として、上記除外が適切であると判断しました。

第9巡回控訴裁は、混同が単に「可能性がある」だけでなく「蓋然性がある」であるとも認定できなかったことが確認されたため、ランハム法に基づく Lodestar 社の請求は法律上失当であるとの判決を維持しました。

[情報元]

McDermott Will & Emery IP Update | April 28, 2022

[担当] 深見特許事務所 原 智典

### [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。