



[内容]

1. (米国) 「本来的な実験的使用目的を伴わない契約は“On-Sale Bar”に対する防御にならない」と判示した CAFC 判決紹介
2. (米国) 米国最高裁が特許の主題適格性と自然法則に関する CAFC 判決の裁量上告を却下
3. (欧州) グレース・ピリオド制度に関する EPO の調査報告紹介
4. (米国) 米国査定系再審査に関する論文紹介
5. (韓国) 仮想商品に対する審査指針

1. (米国) 「本来的な実験的使用目的を伴わない契約は“On-Sale Bar”に対する防御にならない」と判示した CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、“On-Sale Bar” (販売による新規性喪失) による攻撃に対して防御しようとする特許権者の主張について地裁の判断を覆し、地裁に差し戻しました。

Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P., v. U.S. Venture, Inc., U.S. Oil Co., Inc., Case No. 2020-1640, 2020-1641 (Fed. Cir. April 29, 2022) (Prost, Reyna, Stoll)

1. 対象特許の説明

Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. (以下、Sunoco 社) は、米国特許第 7,032,629 号 (以下 629 号特許)、第 6,679,302 号 (以下 302 号特許)、第 9,494,948 号 (以下 948 号特許)、および第 9,606,548 号 (548 号特許) を有しています。

これらの特許は、流通の末端に到達する前にブタンをガソリンに混合することに向けられたシステムおよび方法をクレームしています。ブタンをガソリンに混合することには 2 つの利点があります。第一に、ブタンを混合することによってガソリンの揮発性がより高まり、車が低温でより簡単に始動するのを助けます。第二に、ブタンはガソリンより安価なため、ブタンを加えることによって収益性が高まります。一方で、ブタンはより暖かな気温で燃焼すると大気汚染を引き起こすため、環境規制に適合する必要があります。したがって、上記のブタン混合の利点を達成するためには複雑な開発努力が必要となります。

米国環境保護庁 (the Environmental Protection Agency: EPA) は、ガソリンの揮発性を規制しており、季節および場所に応じたブタンの混合に関する規制を設けました。Sunoco 社の特許技術は、EPA の規制に準拠しながら、ブタン含有量を最大化することを目指しています。

より具体的に、ガソリンの流通は多くの段階を経るものであり、どの段階においてもブタンの混合は可能ですが、許容される揮発性の限界は段階によって異なるため、流通の途中の段階で混合しようとする、制限が最も厳しい段階に適合させなければなりません。Sunoco 社の特許技術は、ガソリンの流通段階でブタン混合が可能な最後の段階、すなわちガソリンを末端のガソリンスタンドに運搬するタンク車に分配する直前に、ガソリンの貯蔵施設であるターミナルにおいて、タンク車の行き先や季節に応じて、バッチごとに許容される最大限のブタンをガソリンに混合する自動化されたシステムおよび方法に関するものです。

2. 事件の経緯

(1) 訴訟の提起

Sunoco 社は、U.S. Venture, Inc. および U.S. Oil Co., Inc. (以下、総称して Venture 社) が運用するブタン混合システムが、上記の 629 号特許、302 号特許、948 号特許、および 548 号特許のクレームを侵害したと主張して、Venture 社をイリノイ州北部地区連邦地方裁判所(地裁)に訴えました。

(2) 地裁の判断

地裁は、さまざまな略式判決の申立てを裁定し、ベンチトライアル (bench trial: 陪審によらない裁判官のみの審理) で Sunoco 側に立って 200 万ドルの損害賠償を肯定し、これは後に 3 倍の 600 万ドルになりました。

(3) CAFC への上訴

Venture 社は地裁判決を不服とし、CAFC に控訴しました。また、Sunoco 社も交差上訴しました。

CAFC の控訴審において、Venture 社は、地裁判決の以下の点について争いました。

- (I) “On-Sale Bar”の主張による防御が拒否されたこと
- (II) 2 件の特許を侵害したとする判断
- (III) 2 つのクレームの用語の解釈
- (IV) 損害額を増加させる決定

一方 Sunoco 社は、交差上訴において、逸失利益の損害および合理的なロイヤルティの補償を認めないという地裁の判決に異議を唱えました。

(4) CAFC の判決

CAFC は、Venture 社の提起した地裁判決の争点について以下のように判断しました。

- (I) “On-Sale Bar”の主張による防御が拒否されたこと⇒判決を一部覆し、一部取り消し、地裁に差し戻し
- (II) 2 件の特許を侵害したとする判断⇒判決を取消
- (III) 2 つのクレームの用語の解釈⇒判決を支持
- (IV) 損害額を増加させる決定⇒判決を取消

Sunoco 社の交差上訴については、逸失利益の損害およびその合理的なロイヤルティの補償を認めないという地裁の判決を支持しました。

3. “On-Sale Bar”についての CAFC の判断

本判決の争点は多岐に渡りますが、本稿では以下に、“On-Sale Bar”の争点に焦点を当てて説明します。

第一審の地裁において、被告である Venture 社は、原告である Sunoco 社の特許を侵害しておらず、そして Sunoco 社の特許は無効であり権利行使不能であると主張しました。Venture 社は特に、Sunoco 社の特許発明に係る製品は、それらの特許出願前の基準日よりもさらに前の段階で、当時発明者が属していた会社によって他の米国企業に販売されていたため Sunoco 社の特許は新規性を喪失していたと主張しました。Sunoco 社はこのような Venture 社の “On-Sale Bar”による攻撃に対する防御として、問題となっている行為は実験目的のものであり商業的な販売には当たらないと主張し、地裁もこの主張を認めました。

しかしながら、上記(I)のように、CAFC は、Venture 社による “On-Sale Bar”の攻撃に対する Sunoco 社の防御の主張のいくつかについて、地裁の判断を覆しました。Venture 社の “On-Sale Bar”の主張が認められた場合には、Sunoco 社の特許のうち 629 号特許のクレーム 2、および 302 号特許のクレーム 2、3 および 16 を無効にできるでしょう。

(1) “On-Sale Bar”

“On-Sale Bar”とは、特許出願の 1 年前の基準日 (the critical date) よりも前に、販売されている (on sale) 発明については、誰も特許を取得する資格はない、という原則 (新規性阻害事由) です。本件は AIA 改正前の旧米国特許法 102 条(b)項の下で「販

売されている (on sale)」の意義について争われたものですが、販売による新規性喪失は AIA 改正後の現行法 102 条(a)(1)項においても規定されております。なお、本件の争点とは直接関係しませんが、旧法では「販売」は米国内の行為に限られていたのに対して、現行法ではそのような地域的制限は廃止されています。ただし、「販売されている (on sale)」の意義については現行法においても旧法と同様の解釈がなされます。

裁判例による定義 (Pfaff v. Wells Elec's., Inc., 525 U.S. 55, 57 (1998)) に基づけば、「販売されている」を満たすためには、発明が基準日前に、販売のための商業的申し出の対象であり (Pfaff 事件の論点 1)、かつ、特許を受ける準備ができていること (Pfaff 事件の論点 2)、という 2 つの判断基準に適合しなければならない、というものであります。特許権者である Sunoco 社は、販売が「本来的に実験の目的のためのものである」ことを証明した場合には、Venture 社の “On-Sale Bar” の主張を否定することができます。

(2) 具体的検討内容

① Pfaff 事件の論点 1 について

(i) 販売の商業的性格について

本件特許の発明者の会社である MCE Blending (以下、MCE 社) は、基準日の 2 日前の 2000 年 2 月 9 日に、Equilon Enterprise LLC (以下、Equilon 社) に対して、自動化されたボタン混合システムを販売してデトロイトにある Equilon 社のターミナルに設置することを申し出ました。MCE 社は、Equilon 社が今後 5 年間にわたって少なくとも 500,000 バレルのボタンを MCE 社から購入することを約束したことを考慮して、このシステムを提供しました。地裁は、「契約は、Equilon 社がシステムと引き換えに MCE 社に何らかの支払いをすることを自然の成り行きで求めていなかった」ので、機械は無償で譲られたものと認定し、さらに Sunoco 社のシステムが商業的な目的ではなく実験的な使用目的で販売されたと判断しました。

しかし、CAFC は同意せず、売買契約は「商業的な売買契約のすべての特徴」を持っているとの見解を示しました。CAFC は、契約書に記載されているように、「何らかの実験目的について言及することなく、取引を販売として明示的に説明することから契約書が始まっている」と述べました。契約書には以下のように記載されていました。

「ここに記載されるボタンの購入および販売を考慮して、ボタンとガソリンのストックとのコンピュータ化された混合に関する MCE 社が所有する特定の技術およびソフトウェアを使用するライセンスとともに機器を、MCE 社は Equilon 社に販売することに合意し、Equilon 社は購入することに合意する。」

契約書のこの部分は、販売の商業的性格を補強するものであり、「MCE 社は、Equilon 社が購入したいと考えていた関連技術と機器をすでに『開発』していること、および MCE 社はそれを販売し、設置し、そのためのボタンを供給する意思があること」を述べていました。

(ii) 機器のテストについて

Sunoco 社の主張によると、本来の実験目的は、契約書の「機器テスト」と題されたセクションに記載されており、設置前のテストおよび設置後のテストの 2 セットのテストが含まれます。しかしながら CAFC はこれらのテストが、この販売が商業的なものではなく、本来的に実験目的のものであったということに納得させるものではない、と述べました。契約書によりますと、MCE 社の義務は、機器が最小限の動作基準を満たすことを保証することであり、これは販売には満足できる動作を保証するテストが条件付けられていることを示すものです。この契約条項はシステムの設計を実験すること意図したものであると立証することはできず、本来の実験が目的であることを示すものとしては不十分です。

パブリックドメインにある知識を公衆が保持する権利と、発明者がその発明について特許を受けるのかおよび受けるのであればいつにするのかをコントロールする権利と

の双方を保護する観点から、実験目的で使用される発明と商業的に販売される製品とは区別されます。随分昔のことになりますが、最高裁判所は“City of Elizabeth”事件 (City of Elizabeth v. Am. Nicholson Pavement Co., 97 U.S. 126, 137 (1877)) において、「発明者は、その発明を完全なものにするためのまたは意図した目的に答えているかを確認するための誠実な努力に従事するために特許取得を遅らせることがある」と述べていました。同時に、「基準日の前に、実験目的ではなく収益目的で発明を使用するどのような試みも、発明者から特許を受ける権利を奪うことになる」と述べています。

CAFC は、テストは Equilon 社ではなく第三者によって行われたと認定しました。Sunoco 社はまた、2000 年 1 月に Equilon 社との契約を結ぶ前であればいつでもテストが出来たであろうことを認めました。したがって、このようなテストを行う必然性が Equilon 社への販売の本来的目的ではあり得ません。

CAFC は、「“City of Elizabeth”事件の発明である街路舗装は、その性質上、常に公衆に晒される街道上以外では、満足のいくようには実験することができないようなものであった」と指摘しました。Sunoco 社は、“City of Elizabeth”事件との類似点を指摘しようとしたが CAFC には通用しませんでした。

設置後のテストについては、契約書の該当セクションに次のように記載されています。

機器の設置が完了すると、MCE 社は Equilon 社に完了したことの通知を書面で提供するものとする。そのような完了の通知から 3 日以内に、Equilon 社は (i) 機器が適切にボタンを混合しているかどうかを判断するために、ターミナル内において MCE 社が機器をテストすることを可能にするための必要なすべての手配を実行し、(ii) そのような手配がなされたことを MCE 社に通知しなければならない。MCE 社は、スケジュール 1.10 に記載されているパラメータに従って機器をテストするものとする。MCE 社は適時にテストを進め、Equilon 社による当該通知の日から 90 日を超えない期間にそのテストを完了する。

CAFC は、設置後のテストもまた実験ではなく、機器がボタンを適切にブレンドしていること、すなわち約束通りに動作していること、を確認するための検収試験であると認定しました。CAFC は、販売の「本来的目的」が「実験を行うこと」であったという結論をサポートする客観的な証拠が存在しないことに注目しました。

② Pfaff 事件の論点 2 について

CAFC はさらに、地裁は、販売であると主張された段階では、発明は、開発中であるか、テスト中であるか、さもなければ未だ実験段階にあるものと考えたのであろう、と述べました。しかしながら、そのような考慮事項は Pfaff 事件の論点 1 の問題ではありません。地裁の「未だ開発中」という観察は、Pfaff 事件の論点 2 においてさらに検討されるべきです。

上記のように CAFC は、Pfaff 事件の論点 1 については商業的販売であることを認めて地裁の実験的使用との決定を覆しました。さらに“On-Sale Bar”の「販売されている」が満たされるためには、Pfaff 事件の論点 2、すなわち、発明が、特許を取得できる状態にあったかどうかを評価しなければなりません。CAFC はこの点を改めて評価するように地裁に差し戻しました。

4. 実務上の留意点

先に述べましたように、“On-Sale Bar”の販売による新規性阻害事由は、AIA 改正前の旧米国特許法 102 条(b)項においては「米国内での販売」に限定されていましたが、AIA 改正後の現行法 102 条(a)(1)項においては米国内に限られず「世界的な販売」によっても新規性が阻害されることになりました。

したがって、米国で事業展開しようとする企業は、世界中での販売（および申し出）は米国で特許を取得する場合には新規性喪失事由になることに十分注意すべきであり、特に、たとえ販売の相手方に守秘義務があったとしても“On-Sale Bar”の対象となるこ

とに留意すべきです (Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 事件最高裁判決 (2019年1月22日))。

[情報元]

- ① CAFC news from WHDA, LLP | June 3, 2022 “TRANSACTIONS WITHOUT PRIMARY EXPERIMENTAL-USE PURPOSE DO NOT INSULATE FROM THE ON-SALE BAR”
- ② Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P., v. U.S. Venture, Inc., U.S. Oil Co., Inc., Case No. 2020-1640, 2020-1641 (Fed. Cir. April 29, 2022) (Prost, Reyna, Stoll) CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (米国) 米国最高裁が特許の主題適格性と自然法則に関する CAFC 判決の裁量上告を却下

自動車の駆動シャフトに伝達される振動を減衰させる方法に関する米国特許の一つの独立クレームについて、自然法則にすぎず、主題適格性を欠くと判断した米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 判決に関し、米国連邦最高裁は裁量上告を却下しました。

American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC,

(最初の CAFC 判決 : 2019 年 10 月 3 日)

(CAFC 修正判決、: 2020 年 7 月 31 日)

(米国連邦最高裁による裁量上告却下の発表 : 2022 年 6 月 30 日)

I. 事件の背景

1. 連邦地方裁判所への提訴

American Axle & Manufacturing, Inc.(以下「AAM 社」)は、2015 年 12 月、シャフトアセンブリの振動を減衰するためのライナーを備えた自動車の駆動シャフト (プロペラシャフト) の製造方法に関する同社の米国特許(No.7,741,911(以下「本件特許」))を、Neapco Holdings LLC および Neapco Drivelines LLC (以下両社合せて「Neapco 社」)が侵害するとして、デラウェア地区連邦地方裁判所 (以下「地裁」)に提訴しました。

それに対して Neapco 社は、本件特許クレームが米国特許法 101 条に基づいて無効であるとして、事実審理を省略した略式判決(summary judgment)を申し立てました。

本件特許クレームには、製造方法発明の 2 つの独立クレーム 1, 22 を含みます。本件特許の図 1, 図 4 に主な構成要素名を記入した図を、本件特許発明の実施形態の説明用参考図 1, 2 として、また、本件特許クレーム 1, 22 原文およびその日本語訳を、[本記事の後に添付しています](#)。

2. 地裁の判断と CAFC への控訴

地裁は、AAM 社のクレームが、課題を達成するための駆動シャフトの構造や製造手法を示すことなく、特定の振動モードと周波数を減衰させるという望ましい結果を導くため、自然法則であるフックの法則の抽象概念を適用するように指示しているにすぎないと判断し、米国特許法 101 条に基づいて無効であるとの Neapco 社の申立てを認める略式判決を下しました。これに対して AAM 社は、CAFC に控訴しました。

II. 本事件に関する CAFC の判断

1. 本事件に関する最初の CAFC 判決 (2019 年 10 月 3 日)

CAFC(Dyk, Moore, Taranto の 3 名の判事)は 2019 年 10 月 3 日、本件特許クレームはすべて自然法則の利用に向けられている等の理由で、Alice 事件の 2 ステップに基づ

いて、特許適格性を認めず、地裁の判断を支持する判決を下しました。

具体的には、本件特許クレームには、デュアルダンピングに必要な複数の周波数を生成するため、あるいは曲げモードの振動を減衰させるようにライナーを調整するために必要な変数が特定されておらず、単にフックの法則という自然法則を適用してライナーを調整するように指示するものに過ぎないとして、Alice のステップ 1 に基づいて、抽象的なアイデアであると認定しました。また、CAFC は、プロペラシャフトの固有振動数と減衰をテストすることが自動車業界において周知であることを考慮すると、本件特許クレームには、Alice のステップ 2 に基づく「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」が含まれないため、特許適格性は認められないと判断しました。

なお、Alice の 2 つのステップは、2021 年 11 月 2 日および 2021 年 12 月 10 日に配信した「米国特許法第 101 条に規定する特許適格性」に関する CAFC 判決の記事で言及していますように、Mayo 事件最高裁判決(2012年)および Alice 事件最高裁判決(2014年)における Mayo/Alice の法理に基づいて、次の 2 つのステップにより特許適格性を判断するものです。

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。

[Moore 判事の反対意見の概要]

上記判決 (Dyk 判事が執筆した多数意見) に対して、3 人の裁判官のうちの Moore 判事は、本判決に対して反対意見を提出し、次の点を指摘して、この事案に特許適格性の問題を適用することに強い懸念を示しました。

(i) 本判決で述べられた特許発明に関する懸念は、自然法則とは関係がなく、むしろクレームされた発明の実施可能性に関するものである。

(ii) 実施可能要件に関しては 112 条に明確に規定されており、本件のような場合にまで、101 条 (特許適格性) の適用範囲を広げるべきではない。

2. AAM 社による再審理の申立てと、CAFC による修正判決 (2020 年 7 月 31 日)

上記 CAFC 判決に対し AAM 社は、CAFC の大法廷による再審理を申立てました。また、CAFC の元判事等の第三者による、裁判所へのいくつかの意見書(amicus brief)が提出されました。

CAFC は大法廷での再審理の申立てを否認しましたが、このような申立てや意見書を考慮して、CAFC (最初の判決を同じ 3 名の裁判官) は、2020 年 7 月 31 日に修正判決を出しました。この修正判決では、独立クレーム 2 2 については最初の判決と同様の理由で特許適格性欠如の判断を維持しましたが、独立クレーム 1 については、「抽象的アイデア」であることについて地裁で十分に審理されていないとして、地裁に差し戻しました。

[Moore 判事の反対意見の概要]

この修正判決に対しても、Moore 判事は、本件のような場合にまで特許法第 101 条 (特許適格性) の機能を拡大して適用すべきではなく、また本件特許発明に関する懸念は自然法則に向けられたものではないという考え方を基調とする反対意見を述べています。

3. 地裁での再審理の手続停止を求める申立てと、CAFC による否認

上記 CAFC 修正判決に対して AAM 社は、同社が裁量上告 (受理するかどうかは最高裁の裁量によって決定される上告) 受理申立を行なう意思があり、連邦最高裁はこれを受理し CAFC 判決を覆す可能性が高いこと等を理由として、地裁での再審理に関する手続の停止を求める申立を行ないました。

それに対して CAFC は、2020 年 10 月 23 日付命令で、手続停止申立の認可には、「回

復不可能な損害」が生じる可能性の証明を必要とするが、手続きが停止されないことにより「回復不可能な損害」は生じ得ないとして、手続停止の申立を否認する命令を下しました。

この命令に対して Moore 判事は、「AAM 社は回復不可能な損害が生じる可能性を証明しなかった」との判断に同意しましたが、CAFC における特許法 101 条の適用に関する不統一な現状に鑑みて、「同社の裁量上告が最高裁によって認可される合理的可能性はある」との見解を示しました。

III. 最高裁による審理を求める訟務長官の意見書

本件に関し、連邦政府は 5 月 24 日、最高裁判所による審理を求める意見書を提出しました。この意見書では、まず、「AAM 社の特許クレーム 22 は自然法則を対象としており、特許適格性がない」とした CAFC の判断について、これまでの最高裁判例と逆の結論を導いており誤っていると指摘しました。また、とりわけ Mayo 最高裁判決及び Alice 最高裁判決に基づく法理を巡って下級裁判所で混乱が生じており、特許適格性の検討にあたってこの法理がどのように適用されるべきかを明確化するために、最高裁は上告を受理すべきであると述べています。

また、本件は、ソフトウェアや生命科学と比べてより伝統的な製造技術に関することから、最高裁が過去の判例から原理原則を導き出すことで、他の分野への展開が可能であり、特許適格性の法理に関するこのような不明確さを解消するのに適切な事件であるとも述べています。

上告を認めるべきかどうかの判断にあたって、最高裁はこれまで訟務長官の意見に従うことが多いと言われており、また多くの米国知財関係者が訟務長官の意見書に賛同していることから、裁量上告が認められて、最高裁により適格性法理の明確化が図られることが期待されていました。

IV. 連邦最高裁による裁量上告の却下 (2022 年 6 月 30 日)

しかしながら最高裁判所は、2022 年 6 月 30 日付の命令書で、裁量上告の却下を通知しました。この命令書には、却下の理由は付されていません。

V. 米国特許商標庁による、特許可能な主題に関する報告書の発行 (2022 年 6 月 24 日)

米国特許商標庁は 2022 年 6 月 24 日、超党派の議員グループからの要請に応じて、米国裁判所における一連の判決例が特許主題の適格性に与える影響に関するパブリックコメントを収集した結果を、議会への報告書として発表しました。

この報告書では、企業が高額な訴訟費用を回避可能にすることや、企業の投資が増加傾向にあること等を指摘した、法律の現状を支持する意見や、特許の利用可能性を低下させ、権利執行の予測可能性を低くするために、新しい技術の開発や投資を阻害すること等を指摘した、法律の現状に批判的な意見が多数掲載されています。この報告書は、本件 CAFC 判決に関する裁量上告却下の発表よりも前に出されており、本件とは直接的にリンクするものではありませんが、米国における法体系の現状に関する見解の多様性が現れており、特許適格性を巡る混沌とした状況を顕著に表しています。

VI. 実務上の留意点

以上述べたように、CAFC の多数意見に対する司法省の反対意見、Moore 判事の反対意見に表れているような CAFC 内部での見解の相違、最近の米国特許商標庁の報告書で紹介された見解の多様性等に見られるように、2012 年の Mayo 最高裁判決および 2014 年の Alice 最高裁判決以降、米国特許法 101 条の特許適格性を巡る状況は混沌としています。

そのような中で今回、特許法 101 条の特許適格性の判断基準についての最高裁の見解

が何ら示されることなく裁量上告が却下されたことにより、特許適格性判断における自然法則についての具体的な基準が積み上げられて、特許法 101 条の特許適格性と 112 条の実施可能要件等との住み分けが明確になるまで、特許法 101 条の適用基準の不明確さが解消されないこととなります。そのため、特許取得のための実務上の対応が困難な状況が当分継続すること懸念されます。

2014 年の Alice 事件最高裁判決以来、最高裁は特許適格性に関する事件の裁量上告の大半を却下していることを考慮すると、このような混沌とした状況を解消するためには、最高裁の判断を待つことなく、議会による立法や米国特許商標庁によるガイダンスの策定により、特許適格性の法理の明確化が図られることが期待され、早期実現のために、特許実務を担当する立場からも、パブリックコメント等の機会を捉えて積極的に働きかけていくことが望まれます。

[情報元]

1. WHDA NEWSLETTER June 2022 "American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC" (特許の主題適格性と自然法則) 編集責任者 中村剛 (パートナー弁護士)
2. IP UPDATE (McDermott Will & Emery) "No Stay, But Please Fix" (November 4, 2020)
3. American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, Case No. 18-1763 関連 CAFC 判決原文
 - (1) 最初の CAFC 判決 (2019 年 10 月 3 日) 原文
 - (2) 修正判決 (2020 年 7 月 31 日) 原文
4. 本件米国特許 (No.7,774,911) 公報
5. JETRO NY 知的財産部の AAM v. Neapco 事件関連記事より
 - (1) 「最高裁が特許適格性に関する AAM 事件の裁量上訴を却下」(2022 年 6 月 30 日)
 - (2) 「訟務長官が特許適格性に関する AAM 事件の最高裁審理を求める意見書を提出」(2022 年 5 月 27 日)
 - (3) 「AAM 対 Neapco 事件及び FTC 対 Qualcomm 事件の状況」(2020 年 10 月 29 日)
 - (4) 「特許適格性に関する AAM v. Neapco 事件の状況」(2020 年 8 月 20 日)
 - (5) 「Collins 下院議員、AAM v. Neapco 事件 CAFC 判決を受けて米国特許法 101 条改正の必要性を唱える声明を公表」(2019 年 10 月 10 日)
6. IP UPDATE (McDermott Will & Emery) "PTO Issues Report to Congress on Patent Eligible Subject Matter (July 14, 2022)
7. USPTO: Report to Congress "Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States" (June 24, 2022)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

[添付書面](#) : 本件特許発明の説明用参考図 1, 2 (本件特許の図 1, 図 4)
本件特許クレーム 1, 2 2 原文およびその日本語試訳

3. (欧州) グレース・ピリオド制度に関する EPO の調査報告紹介

1. 調査報告の趣旨

欧州特許庁 (European Patent Office: EPO) は最近、新規性喪失の猶予期間であるグレース・ピリオド (Grace Period) の制度について、特に EPC がこの制度を欠いていることの影響について、広くユーザに対して調査を行い、結果報告書を公開しました (下記の情報元③の URL からダウンロード可能)。

グレース・ピリオドとは一般に、特許出願の出願日または優先日に先行する期間であって、その期間中に発明者がその発明の特許要件としての新規性を阻害することなく当該発明を開示することができる、という期間を指すものです。

欧州特許条約 (European Patent Convention: EPC) は今日まで、欧州特許 (European Patent: 以下、EP 特許) の主題について厳格な新規性を要求しており、現制度下では、EP 特許出願前にクレームされた主題が公開されることにより、その公開が出願人自身に由来するかどうかの問題に関係なく、当該特許に対して異議を申し立てることが可能になります。すなわち、EPC では、出願人の意に反する開示や国際博覧会での展示など、非常に限定された場合を除いて、グレース・ピリオドは認められていません。

一方、他国 (米国や日本など) の法制度ではグレース・ピリオド制度が採用されており、クレームされた主題が特許出願前に出願人によって公開された場合でも、グレース・ピリオドの期間内であれば有効な特許を取得することが可能です。

グレース・ピリオド制度の問題は、特許の実体法の国際調和に関する世界的議論の開始点となったものであり、実務の最重要事項であり続けています。上記のように EPC がグレース・ピリオド制度を設けていないことが米国の特許制度との主たる相違点となっており、欧州においてはグレース・ピリオド制度の導入の是非が長年の議論の対象となってきました。

今回の EPO の調査は、EPC の現在の厳格な制度の影響、およびグレース・ピリオドを有する法制度がもたらすであろう影響を評価するものです。

2. EPC の現制度のユーザへの影響

EPO の調査結果によりますと、EPO による特許付与制度のユーザのほとんどは、現制度下での制約を認識しており、必要に応じて発明の開示を延期することでこの制約を遵守しています。そのような中であって、一般的に、現在の制度の負の影響を最も被っているのは、研究結果の早期公開が必要な研究機関や大学です。

大学は、出願する可能性の段階で主題が開示されてしまったことにより EP 出願の権利化が妨げられた割合が最も高くなっています。大学に次いで、グレース・ピリオド制度を採用している米国の企業からの出願が、出願前の開示によって阻害されています。

より具体的に、開示を延期せざるを得なくなることによって最も深刻に影響を受けているのは、ヨーロッパの中小企業、ヨーロッパの大学、日本/韓国企業であり、それぞれの 68%、71%、82% が影響を被っています (EPO の調査報告書の第 53 頁の図 3.25a 参照)。

出願前の開示によって最も深刻に影響を受けているのは、ヨーロッパの公的研究機関 (Public Research Organization: PRO)、ヨーロッパの大学、日本/韓国の企業であり、それぞれの 100%、95%、99% が影響を被っています (EPO の調査報告書の第 53 頁の図 3.25b 参照)。

EPO の調査報告書は膨大な調査データを含んでおりますので、調査内容の詳細については調査報告書の原文をご参照ください。

3. グレース・ピリオド制度の類型について

EPO の調査報告には、グレース・ピリオド制度の類型として、以下の 4 種類のグレ

ース・ピリオド制度が挙げられ、それらが採用された場合にどのような影響があるか(特に第三者に対する法的安定性の見地から)について分析されています。

(1) グレース・ピリオドの恩恵を受けるために出願人が補足的な行為を行う必要がないグレース・ピリオド制度：

申請を必要としない米国型の制度であり、最初に開示した者が優先され第三者に対する保護は与えられません。

(2) 出願人が出願前の開示を申告しなければならない申告ベースのグレース・ピリオド制度：

新規性喪失に関する詳細を申請する日本型の制度であり、第三者は出願前の開示がグレース・ピリオドによって保護されているかどうかを迅速に知ることが可能です。

(3) 出願前の開示に基づく使用が侵害を構成しない先使用権制度を伴うグレース・ピリオド制度：

出願前の発明開示の結果として得られた発明の知識に基づいて善意で実施している第三者が先使用権を得ることができるオーストラリア型の制度であり、出願人にとってはリスクになり得るのでどうしても使用せざるを得ない場合にしか使用されません。

(4) 上記の(2)および(3)を組み合わせたセーフティネットシステムの制度：

上記(2)の日本型グレース・ピリオド制度および上記(3)のオーストラリア型グレース・ピリオド制度の第三者の保護を結合して、第三者に対する法的安定性を強化したものです(EPOの関心事はグレース・ピリオド制度の導入によって第三者に対する法的安定性がどのように保たれるかにあるように思われます)。

詳細についてはEPOの調査報告書の第4章(“4. Assessment of grace period scenarios for Europe”)をご参照ください。

4. 今後の見通しについて

上記データのように、EPCの一部のユーザはグレース・ピリオド制度の欠如について不自由さを感じていることは明らかですが、現時点でEPOからはグレース・ピリオド制度の導入の是非について今後の方向性は明確には示されてはおりません。この点に関して今回の調査結果がどのように活用され、EPCが将来修正されるのかどうか、修正される場合はどのように修正されるのか、などについて、EPCのユーザは注意深く見守る必要があります。

[情報元]

①LAVOIX IP ALERT MUNICH July 2022 “EPO Survey on grace period”

②EPO in Social Media News Archive “Users respond on grace period for patents”
17 June 2022 (<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220617.html>)

③ “The European patent system and the grace period, An impact analysis” June 2022

([https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/319885A87F357435C12588620043B592/\\$File/european_patent_system_and_the_grace_period_study_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/319885A87F357435C12588620043B592/$File/european_patent_system_and_the_grace_period_study_en.pdf))

④「欧州特許庁(EPO)、グレース・ピリオドに関するユーザー調査の結果を公表(2022年6月17日) JETRO デュッセルドルフ事務所

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2022/20220617.pdf

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

4. (米国) 米国査定系再審査に関する論文紹介

論文

「統計は査定系再審査への新たな関心を示している (Stats Show Renewed Interest In Ex Parte Reexamination)」

論文の概要

査定系再審査は、AIA (America Invents Act) 改正前から創設されていた制度であり、AIA 改正後も維持されています。

著者が、1981年から2022年までの査定系再審査の請求件数を見たところ、2012年までは順調に増加していましたが、AIA改正後の2013年以降は急激に減少しています。しかし、2020年頃から再び増加に転じています。(図1参照)

査定系再審査の請求件数が増加に転じた1つの理由として、IPR (Inter Partes Review) や PGR (Post Grant Review) と比較した場合のコストの低さが挙げられています。別の理由として、査定系再審査の手續開始率 (grant/institution rate) が、IPR や PGR よりも高いこと (図3参照) も述べられています。

また、査定系再審査と IPR の 2020 年の成功率 (success rate) を比較したところ、全てのクレームが無効にされた割合は IPR が格段に高いものの、一部のクレームが無効とされた割合は査定系再審査の方が高くなっています (図4参照)。

査定系再審査は、歴史的に特許権者よりも第三者による請求が多いとのこと。第三者は、匿名で請求することができ、エストッペルの点でも IPR より有利であるとも述べられています。ただし、和解については、査定系再審査は手續開始後は取り下げることができないが、IPR は最終的な書面により決定の前であれば和解することも記載されています。

弊所コメント

査定系再審査については、特許権者として請求する場合と、第三者として請求する場合がありますが、今回の論文では、第三者として請求する場合のメリットが幾つか紹介されています。特許を無効にしたい場合に、IPR だけでなく、査定系再審査も採り得る1つの方策になるかもしれません。詳細は、[添付の論文を参照ください](#)。

[情報元]

Michael Sartori (Baker Botts LLP) (2022) " [Stats Show Renewed Interest In Ex Parte Reexamination](#) " LAW360

[担当] 深見特許事務所 佐々木 真人

5. (商標・韓国) 仮想商品に対する審査指針

仮想空間において使用・取引される商品についての商標権保護への関心が高まる中、実際に関連商標出願も多数行われている状況ですが、これまで韓国には仮想商品に関する商品表示やそれに対する審査規定が存在していませんでした。このため、韓国特許庁では仮想商品の表示の認定基準と類似判断に関する審査指針を策定し、2022年7月14日付で施行すると発表しました。

1. 韓国特許庁で認められる仮想商品関連指定商品/役務名称

これまでは仮想商品に関する商品表示が商品細目になかった関係で、仮想空間で使用

又は取引される商品などに対する商標権確保のために、例えば「ダウンロード可能な衣類製品イメージファイルやコンピュータプログラム」等の商品表示を指定して商標出願が行われていましたが、今後は「仮想衣類」、「仮想靴」のように「仮想+現実商品名」からなる名称が韓国特許庁で認められることとなり、より直接的に仮想商品に対する権利確保が可能になりました。

ただし、「仮想商品」という表示自体は、包括名称であって認容されません。具体的に認められる、又は、認められない指定商品/役務表示の例は下記の通りです。

No.	区分	指定商品/役務名称の例示	認否
1	9	仮想衣類が記録された仮想世界ゲーム用コンピュータプログラム	可
2	9	仮想製品すなわちオンライン仮想世界で使用する靴	可
3	9	ダウンロード可能な仮想衣類	可
4	35	ダウンロード可能な仮想衣類オンライン小売業	可
5	35	メタバースを利用した家具販売代行業	可
6	35	仮想世界における広告代行業	可
7	41	仮想環境を利用した音楽公演業	可
8	9	ダウンロード可能な仮想商品	不可

2. 仮想商品に関連する類似判断基準

今回の審査指針では、仮想商品間、又は、仮想商品と現実の商品間の類似判断に対する基準も提示されました。具体的には下記のように、①仮想商品間の類似判断はその対象となる現実の商品間の類否と同様に判断されます。さらに、②仮想商品及び現実の商品間は、関連審決例・判例の形成前までは非類似商品として審査されます。ただし、③周知著名な商標が結合し仮想商品及び現実の商品間に出所の誤認混同のおそれがある場合には、周知著名商標の保護規定に基づいて拒絶するよう規定されています。

比較対象	具体例	類否	備考
仮想商品	仮想ズボン vs 仮想衣類	類似	現実の商品であるズボンと衣類は類似するため、各仮想商品間も類似と判断
	仮想保護ヘルメット vs 仮想衣類	非類似	現実の商品である保護ヘルメットと衣類は非類似であるため、各仮想商品間も非類似と判断
仮想商品と現実の商品	仮想靴 vs 靴	非類似	仮想商品と現実の商品は非類似と判断

3. 日本企業が取るべき措置

今回の韓国特許庁の新たな審査指針において注目すべき点は、①「仮想商品」という新しい商品細目が新設され類似群コードも新たに付与されたという点、そして、②このような仮想商品と現実の商品は類似商品とみなされないという点です。

したがって、すでに韓国に登録されている商標権があるとしても、当該権利では新しい仮想商品に関連する商品及び役務に対する権利行使は制限される可能性があり、併せて仮想商品に関連する区分についての第三者の出願も、先登録に基づいて阻止すること

ができなくなる可能性が高いという点に留意する必要があります。

このような権利保護の空白を埋めるためには、仮想商品に関連する商品及び役務について新たに権利を確保しておくことが望ましく、個人/企業を問わず迅速かつ積極的な対応が必要と考えられます。

[情報元]

KIM & CHANG IP Trademark/Design Legal Updates | Korea (2022.7.14)

[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。