



## [内容]

1. (米国) ITC 決定に対する控訴審の CAFC 判決紹介
2. (欧州) 欧州特許庁における、明細書を許可クレームに適合させるための補正の要件の動向
3. (商標・韓国) 医院による有名ブランド無断使用に厳しい判断

## 1. (米国) ITC 決定に対する控訴審の CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許権の侵害は無く関税法 337 条違反は認められないとした米国国際貿易委員会 (ITC) の決定に対する控訴審において、対象となる 1 件の特許については、CAFC での審理期間中に存続期間が満了したことにより訴訟は無意味になったとして ITC の決定を取り消して ITC に差し戻し、もう 1 件の特許については、現在時制のクレーム用語の使用は、侵害を証明するために被疑侵害品の実際の動作が示されることを必要とするという ITC の見解を否定した一方で、被疑侵害品がクレームされた機能を実行できることを特許権者が立証できなかったとして、ITC の非侵害の決定を支持しました。

INVT SPE LLC v. ITC, Case No. 20-1903 (Fed. Cir. Aug. 31, 2022) (Newman, Taranto, Chen, JJ.)

### 1. 事件の経緯

#### (1) ITC への提訴

ITC は、米国の関税法 337 条に基づいて米国への輸入に関する不公正行為の調査 (337 条調査) を行い、不公正行為が認められる場合には侵害品の輸入を禁止する権限を有する独立した行政機関です。ITC の権限としては、侵害行為を差し止めるだけで損害賠償の請求は認められません。

2018 年、INVT SPE LLC (以下、INVT 社) は、さまざまな携帯電話会社 (Apple Inc., HTC Corporation, HTC America, Inc., ZTE Corporation, ZTE (USA) Inc.) による関税法 337 条違反を主張して ITC に訴えを起しました。INVT 社は、モバイルデバイス (携帯電話など) が基地局 (携帯電話の中継塔など) と通信するために使用する 3G および LTE のネットワーク規格によって、自社の 5 件の特許が侵害されている、と主張しました。INVT 社は具体的には、これらの企業は、上記のネットワーク規格を使用するスマートフォン、スマートウォッチ、タブレットなどのパーソナル電子デバイスを輸入し販売することで関税法 337 条に違反する行為を行っている、と主張しました。

INVT 社は、ITC による調査の過程で、主張していた 5 件の特許のうち 2 件の特許を取り下げ、ITC の行政法判事 (ALJ) は、残りの 3 件の特許はいずれも侵害されていないため関税法 337 条違反はない、とする最後の仮決定 (FID) を下しました。INVT 社は決定のレビューを請求しましたが、ITC は決定を変更することはありませんでした。

INVT 社は、2020 年 6 月に、主張された 3 つの特許のうちの 2 件 (米国特許第 6,760,590 号 (以下 590 号特許)、米国特許第 7,848,439 号 (以下 439 号特許)) について CAFC に控訴しました。

#### (2) CAFC での審理

CAFC での控訴審中に準備書面の提出が数回延期され、その結果、口頭弁論は 2021 年 11 月まで行われませんでした。その後、CAFC は、2 件の特許のうち 2022 年 3 月に期限が切れる予定の 1 件 (590 号特許) に対して救済があり得るかどうかに関し、補足

的な準備書面の提出を求めました。CAFCは最終的に、控訴が提出されてから2年以上経過した2022年8月末に判決を下しました。

## 2. CAFCの判断

### (1) 590号特許について

#### ① CAFCの認定

590号特許は、CAFCによる本件判決が出される前の2022年3月5日に存続期間が満了しました。前述のようにITCの法定の権限は将来的な救済を認めることに限定されます。CAFCの以前の裁判例においても、「ITCは将来の輸入を禁止する排除命令、または将来の実施を禁止する禁止命令を発することだけが可能である。もしも337条違反が特許権侵害に関する場合であっても、一旦特許の存続期間が満了するともはや上記のいずれの救済も受けることはできない。」と判示しています(Tex. Instruments, v. ITC, 851 F.2d at 344)。したがってCAFCは、590号特許の存続期間が満了したことによって、本件訴訟は590号特許に関しては無意味になった、と認定しました。

#### ② INVT社の反論

この点に関してINVT社は、係属中の地方裁判所での訴訟手続がITCの調査のために停止しているので、特許の存続期間満了後であっても590号特許に関する控訴は無意味ではない、と主張しました。しかしながらCAFCは以前に、特許の侵害または特許の無効に関するITCの決定は地裁の訴訟手続に対する排除効果を有していないので、たとえ係属中の地裁の事件が同じ争点を含んでいたとしても、ITCによる決定の無意味さを回避するほど十分な付随的效果を有するものではないことを判示しました(Hyosung TNS v. ITC, 926 F.3d 1353, 1358-59)。

#### ③ CAFCの結論

結局、本件控訴審のうち590号特許に関する部分は、審理中の特許権の存続期間満了という思いがけない出来事が起こったことによって無意味となり、CAFCはこの特許に関するITCの決定を取り消しました。そしてITCに対して、訴えの関連部分を無意味であるとして却下するよう指示するとともにITCに差し戻しました。

### (2) 439号特許について

#### ① 争点の説明

もう1件の439号特許については、侵害をめぐる争点は、クレームで現在時制の動詞が用いられている場合に、侵害の認定のためには被疑侵害品が実際の動作を行っていることを必要とするのか、それとも被疑侵害品が単にそのような動作を実行することができる能力を有していれば侵害の認定に十分なのか、という問題に帰結しました。

ここで、問題となった439号特許のクレーム1の原文は以下の通りであり(各段落冒頭のアルファベット[a], [b], [c], ...はCAFC判決において付されたもの)、各構成要素の動作は、関係代名詞that+動詞の現在形によって記述されています。

\*\*\*\*\*

1. A communication apparatus comprising:

- [a] a channel estimating section **that carries out** a channel estimation per subband;
- [b] a parameter deciding section **that decides** modulation parameters and coding parameters per sub-band group comprised of a plurality of the subbands, based on a result of the channel estimation per subband;
- [c] a parameter information transmission section **that transmits**, to a communicating party, parameter information indicating the modulation parameters and the coding parameters decided at the parameter deciding section;
- [d] a receiving section **that receives** a signal containing data modulated and encoded on a per sub-band group basis at the communicating party using the modulation

parameters and the coding parameters of the parameter information transmitted at the parameter information transmission section;

[e] a data obtaining section **that demodulates and decodes** the received signal received at the receiving section on a per subband group basis using the modulation parameters and the coding parameters decided at the parameter deciding section, and obtains the data contained in the received signal; and

[f] a pattern storage section **that stores** in advance patterns for selecting subbands constituting the subband groups wherein the parameter deciding section decides the modulation parameters and the coding parameters per subband group comprised of the subbands selected based on the patterns stored in the pattern storage section.

\*\*\*\*\*

ITC の決定において、行政法判事は、侵害の証明のためには被疑侵害品による実際の動作を必要とするものと 439 号特許のクレーム 1 を解釈し、被疑侵害品はこのクレーム 1 を侵害しないと判断しました。INVT 社は、CAFC での控訴審において、ITC の行政法判事の判断は誤っており、当該クレーム 1 は、被疑侵害品が動作を実行することができる能力に向けられたものであり、行政法判事が認定したような実際の動作に向けられたものではない、と主張しました。

#### ② 争点に対する CAFC の解釈の先例

これに対して CAFC は、クレームは被疑侵害品による実際の動作を必要とするものと解釈されるとする ITC の行政法判事の決定を覆しました。CAFC はこれまで侵害の認定に際して、被疑侵害品がクレームされているように動作することができる能力を有していれば侵害になると判示したケースもありましたし、被疑侵害品がクレームされているように実際に動作しなければ侵害にならないと判示したケースもありました。侵害行為の認定が、クレームに記載された機能を被疑侵害品が実際に実行することを要求するのか、あるいは実行できる能力があれば足りるのかは、以下に分類するように、クレームに記載されている発明によって判断されます。

##### ( i ) a configuration-type claim :

機械的な装置クレームであって要素間の物理的な関係性を記載している場合 ( a configuration-type claim )、それらの要素を特定の方法で配置する実際の動作が必要になります。たとえば、本件 CAFC 判決で引用された、過去の CAFC 判決である “Cross Med. Prods., Inc. v. Med-tronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293, 1305–06 (Fed. Cir. 2005)” では、CAFC は、“anchor seat means which has a lower bone interface operatively joined to said bone segment” という限定について、“operatively joined” という文言は骨を接続する能力があれば足りるという議論を退けて、骨が現実に接続されていることを必要とする、と判示しました。すなわち、この解釈によれば、手術中に外科医が装置を骨に接続するまで直接侵害は問えないこととなります。

##### ( ii ) for performing-type claim :

上記の ( i ) に対して、コンピュータおよびソフトウェアのクレームは典型的には発明を定義するために機能的な文言を使用します ( for performing-type claim )。機能的な文言は、無制限に数々の機能を実行するようにプログラムすることができる一般的なまたは互換性のある汎用コンピュータハードウェアを定義し限定するために用いられます。すなわち、コンピュータベースのまたはソフトウェアベースのデバイスが実行する記載された動作ステップは、コンピュータ実施発明が何であるかを定義するものです。CAFC はしばしば、そのような機能的な文言は侵害目的ではそれらの動作ステップが現実に実行されていることを要求するものではないと解釈してきました。

#### ③ 争点に対する CAFC の判断

本件訴訟において、実際の動作が必要であると判断された上記の Cross Med 事件で現在形の動詞 “has” が用いられていたこととの類似性で、“demodulates and decodes” と

いう動詞の現在形を使用する 439 号特許のクレーム 1 も、Cross Med 事件と同様に実際の動作が必要であるとする議論もありましたが、CAFC は、Cross Med 事件の争点は“operatively joined”にあり、現在形の動詞“has”の使用は関係ない、と判断しました。

CAFC は、ITC の主張に反して、クレームが動作する能力に向けられていることを認定するためにクレームを特定の文法的な形式に固着させることを要求したことはない、と述べました。

CAFC によると、439 号特許のクレーム 1 で使用された現在時制のクレーム文言、たとえば、“a data obtaining section that demodulates and decodes (復調および復号化するデータ取得セクション)”と、単に動作する能力を要求すると通常解釈される文言、例えば、“for demodulating and decoding (復調および復号化のための)”との間には、被疑侵害品が実施の能力を有すればよいと解されるクレームまたは被疑侵害品が実際の動作を要すると解されるクレームのいずれに属するかを判断する際に、有意な差異は存在しない、と判断しました。

#### ④ CAFC の結論

CAFC は、439 号特許のクレーム 1 は、被疑侵害品が動作する能力を要するクレームと解釈され、実際の動作を必要としないクレームであると解釈される点については、INVT 社の主張に同意しました。しかしながら、本件において何が被疑侵害品の動作の能力であると理解されるか、とうい点についてまで CAFC は同意したものではありません。

CAFC は、439 号特許のクレームをさらに解釈し、被疑侵害品であるユーザデバイスの能力を判断することは基地局の動作を分析することも含むことを明瞭にしました。CAFC は、基地局の実際の動作は、ユーザデバイスが特定のクレームされた機能の 1 つを実行できるかどうかを判断することに関連していると判断しました。

より具体的には、439 号特許のクレーム 1 の発明は、“a data obtaining section”の動作として“demodulates and decodes the received signal received ... using the modulation parameters and the coding parameters ...”と規定されています。クレームされた装置がこのような demodulate and decode を実行できるかどうかは、通信の相手方の基地局が、これらのパラメータの組み合わせを用いてデータを modulate/encode できるかどうかにかかっています。クレームが基地局を含んでいなくても、基地局の動作は侵害分析の一部を構成するのです。

被疑侵害品が、クレームに記載された機能を実行する能力を備えた装置であるか否かを判断するために、被疑侵害品は、起動され作動されたときにそれらの機能を実行できるものでなければなりません。このことは、被疑侵害品が、先に選択されている同じパラメータを用いた特定のクレームされたプロトコルでデータ信号を受信し、demodulate and decode できることを意味します。ユーザの装置の動作能力は基地局の動作能力に異存しているのです。そして、CAFC は、ユーザデバイスがクレームされた機能を実行することができるような態様で基地局が実際に動作したことを INVT 社が示すことができなかつたため、結論として非侵害であるという認定を支持しました。

### 3. 実務上の留意点

侵害の判断に際して、被疑侵害品が実際の動作を必要としているとクレームが解釈されるのか、またはそのような動作が可能な能力を有していればよいと解釈されるのかは重要な争点となります。この点について、CAFC は上記 2. (2) ③のように考え方を整理しました。

実務上は、特にコンピュータ/ソフトウェアの米国出願用クレームの作成作業において、米国特許法第 112 条(f)項のミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの適用を回避するために、“for ... ing”の替わりに、関係代名詞 that+動詞の現在形を使用して機能を記載することがよく行われます。この場合に、機能を現在形の動詞を用いて記述



することによって、被疑侵害品が実際に動作していることを必要とするものと解釈される懸念がありました（米国代理人の間でも見解の相違があったように見受けられました）。

しかしながら、今回の CAFC 判決によると、コンピュータ/ソフトウェアのクレームでは、構成要素の動作・機能を記述するために、「関係代名詞 that+動詞の現在形」を使用しても「for+動詞の現在分詞 ing」を使用する場合と同様に、被疑侵害品に動作の能力があればよい、との解釈がなされるようであります。この点で今回の判決は、米国出願用の英文クレームを作成する場合に参考になるものと考えます。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | September 15, 2022 “Present-Tense Claim Terms Not Sufficient to Require Actual Operation”
- ② INVT SPE LLC v. ITC, Case No. 20-1903 (Fed. Cir. Aug. 31, 2022) (Newman, Taranto, Chen, JJ.)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 2. (欧州) 欧州特許庁における、明細書を許可クレームに適合させるための補正の要件の動向

欧州特許出願の明細書を許可クレームに適合するように補正することを要求する欧州特許実務に関し、複数の審判部の決定（以下「審決」と記します）を踏まえて、2022年3月に審査ガイドラインが改訂されましたが、審決間の見解の相違や、審判部の見解と審査ガイドラインとの不一致があるため、今後の拡大審判部への付託の可能性や審査ガイドラインのさらなる改訂の動向が注目されます。

（本文中で引用する欧州特許条約および施行規則の関連条文については、添付の「参考条文日本語訳」をご参照下さい。）

### 1. 概要

EPO の実務では、長年にわたって、欧州特許出願の明細書を、許可されたクレームに適合するように修正することが要求されてきました。したがって、出願のクレームが審査の過程で保護範囲を狭くされた場合、EPO は、補正されたクレームの保護範囲を反映するように明細書を補正することを要求します。明細書における発明の説明がクレームされた発明の保護範囲を超える場合、あるいはクレームされた発明と矛盾する場合に、クレームされた発明が不明確になるというのが、EPO の見解です。

EPO は 2021年3月施行の改訂審査ガイドライン（以下の項目「3. (1)」で改めて説明します）では、厳格なアプローチが採用され、その結果、明細書に大幅な変更を加える必要があることから、特許出願人に追加の負担をもたらし、補正がクレームの解釈と保護範囲に与える影響に関する懸念を引き起こしたため、実務家から批判を受けました。

2021年12月16日の審決 T1989/18 において EPO 審判部は、欧州特許出願の明細書を補正クレームに適合させることを要求することについて、EPC の法的根拠に疑問を投げかけました。この審決により、EPO が現在採っている厳格なアプローチが緩和されるのではないかと希望が生まれました。その一方で、いくつかの新たな審決が EPO 審判部から出されました。その中には元の審決 T1989/18 を支持するものもあれば、それを疑問視するものもあります。EPO は、審決 T1989/18 が出された後、審査ガイドラインを改訂し、2022年3月1日付で施行しました。EPO はまた、専門家のワークショップの結果を踏まえて、2022年7月に、補正クレームへの明細書の適合の問題につ

いてこれまでの厳格なアプローチを改めて支持する見解を示しました。

以下、関連する審決や、審査ガイドラインの改訂を含む EPO の取組をより詳細に説明し、この問題に関する EPO の動向を概観します。

## **2. EPO 審判部の審決**

### **(1) 2021 年 12 月 16 日の審決 T1989/18**

審判部 3.3.04 による審決 T1989/18 は、明細書がクレームの保護範囲を超える主題を含むことを理由として欧州特許出願を拒絶するという審査部の決定に対する審判に関するものです。出願人は、欧州特許条約(EPC)は、クレームが明細書の特定の主題をカバーしていなくても、そのような主題を明細書から削除することを要求していないと主張して、審査部の拒絶に対処するために明細書を補正することを拒否し、審判を請求しました。

審判部は審判請求人の理由付けに同意し、明細書の記載が補正されたクレームに十分に適合していない場合に出願を拒絶する根拠となり得る、いくつかの EPC の規定を検討しました。

審査部が補正クレームへの明細書の適合を要求するために頻繁に引用する EPC 第 84 条 ([[参考条文 1](#)] 参照) は、クレームに関し、「明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされている」ことを要求していますが、明細書がクレームの保護範囲を超える主題を含むことを禁止するものではありません。

EPC 第 69 条 ([[参考条文 1](#)] 参照) も、出願または特許が満たすべき要件を規定しているわけではなく、欧州特許によって付与される保護の範囲のみに関係するという理由で、法的根拠とはならないと判断されました。EPC 規則 42(1)(c)「明細書の内容」および規則 48(1)(c)「禁止事項」([[参考条文 2](#)] 参照) も審判部によって検討されましたが、法的根拠とはならないとされました。

これらの条文を根拠として審判部は、クレーム自体が明確であり、明細書によってサポートされている場合、それらの明確性は、クレームの範囲外にある明細書の主題によって影響を受けないとの判断を示し、審判請求人の主張が認められ、審査部の決定は破棄されました。

一部の実務家と欧州特許出願人は、クレームへの明細書の適合に対する EPO の厳格な要件が緩和されることを示すものとして、この決定を歓迎しました。EPO 審査部における実務がこの決定に従って変更されるとすれば、明細書を補正されたクレームに適合させるために必要な作業が少なくなり、明細書が多くの実施形態と実施例を含む特許出願にとって、費用が削減されることとなります。

### **(2) その後の審決**

#### **(i) 審決 T1444/20**

2022 年初め、EPO 審判部 3.3.01 は、その審決 T1444/20 で、審判部 3.3.04 がその審決 T1989/18 でとった見解を支持しました。

審決 T1444/20 では、特許付与前の明細書からクレームのような形式の記載 (claim-like clauses)、すなわち番号付けされたパラグラフまたは実施形態を削除することを出願人が拒否した場合、EPC 第 84 条に基づく出願の拒絶につながるかどうか焦点が当てられました。この審決の事例では、クレームのような形式の記載とクレームとの間に大きな矛盾は存在しませんでした。

審判部 3.3.01 は、クレームのような形式の記載が「発明の特定の実施形態」として説明されていたとしても、それらが明細書の一部であることは明らかであるため、クレームと間違われることはあり得ず、さらに、明細書にそのような記載を含めることがクレームの明確性に影響を与える理由はないものと判断しました。その結果審判部は、審決 T1989/18 における理由付けに依拠して、クレームのような形式の記載は削除する必

要がないと認めました。したがって、審決 T1444/20 は、その時点での審査ガイドライン(2021年3月施行)と一致していなかったこととなります。最近の審査ガイドラインの改訂の推移については、以下の項目3で改めて説明します。

(ii) 審決 T1024/18

その一方において、当事者系(すなわち、異議申立)手続において、上述の審決 T1989/18、T1444/20 とは異なる多数の決定が下されました。たとえば審決 T1024/18,4 において EPO 審判部 3.2.06 は、EPC 第 84 条は、クレームの「明確性」、「簡潔さ」、「明細書による裏付け」の要件について階層的に順序付けられているわけではないことから、明細書の記載におけるクレームのサポートは、クレームの明確さに従属する要件ではないため、明細書とクレームとの間の不一致がクレームを不明確にしないとしても、そのような不一致は依然としてサポート要件に違反する可能性があるとの判断を示しました。

また EPO 審判部 3.2.06 は、EPC 第 84 条に規定する、「クレームは……明細書によって裏付けられているものとする」という要件を、明細書の記載が「一部だけでなく全体にわたって」クレームと一致している必要があるものと解釈しました。

### **3. 最近の審査ガイドライン改訂の推移と EPO の見解**

#### **(1) 2021年3月施行の改訂審査ガイドラインについて**

現在施行されている審査ガイドラインの改訂前の、2021年3月施行の改訂審査ガイドラインでは、その Part F-IV,4.3(iii)において、クレームの範囲外にある実施形態について、削除するか、あるいはクレームによってカバーされないことを明記する必要があると規定されていました。

2021年3月改訂の審査ガイドラインの Part F-IV,4.3(iii)については、弊所ホームページの外国知財情報レポート(2021-4月発行)(下記 URL)の「EPO 審査ガイドラインの改訂」の記事において、詳細に説明しています。

[https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/f\\_202104.pdf](https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/f_202104.pdf)

さらに、2021年3月施行の改訂審査ガイドラインの Part F-IV,4.3(iii)の修正点の一例について、下記「情報元4」より引用したものを、「審査ガイドライン改訂関連補足」として添付していますので、ご参照下さい。

#### **(2) 2022年3月施行の改訂審査ガイドラインについて**

2022年3月施行の改訂審査ガイドラインの Part F-IV,4.3(iii)では、上述の審決 T1989/18 を受けて、前年改訂の厳格な基準が多少緩和され「補正により独立クレームの主題と整合しなくなった実施形態は明細書から削除、又は保護を求める主題に該当しない旨を明記しなければならない」という規定に変更されました。

改訂後の Part F-IV,4.3(iii)には、クレームの主題と整合しないと判断される場合の具体例が示されています。例えば、クレームには記載されていないが、独立クレームの保護範囲に包含されるさらなる特徴を含む実施形態は、クレームと矛盾しているとはみなされません。

この改訂審査ガイドラインの改訂内容における注目すべき事項として、下記「情報元5」では、次の点を挙げています。

(i) 実施形態がクレームと一致するかどうかについて疑いがある境界線上のケースの場合、疑いの利益は出願人側にあります。

(ii) さらに、明細書とクレームの間の不一致により出願を拒絶する前に、審査官はそのような不一致の少なくとも1つを例示しなければなりません。

(iii) 例えば、「クレームの保護範囲に包含されない実施形態は、発明を理解するのに適した例としてのみ考慮されるべきである」などのように、明細書のどの部分かを示すことなく導入される一般的な免責的記載によりクレームとの矛盾を回避することは認められません。

(iv) 明細書において「実施形態」や「発明」などの言葉を単に「開示」や「例」などの言葉に置き換えたとしても、クレームとの矛盾を回避しているとは認められません。

(v) 以前と同様に、クレームのような形式の記載は明細書から削除または修正する必要があります。改訂された審査ガイドラインでは、何が「クレームのような形式の記載」を構成するかについての詳細に説明されています。

したがって、この改訂審査ガイドラインは、上記項目「2.(2)」で述べた審決 T1444/20 において、「明細書中にクレームのような形式の記載が含まれていたとしても、それらが明細書の一部であることは明らかであるため、クレームと間違われることはあり得ず、クレームの明確性に影響を与える理由はない」と判断した審判部の判断とは一致していません。

この点に関して、審判部は、審査ガイドラインが「クレームのような形式の記載が明確さの欠如を引き起こす可能性がある」と述べており、そうではない可能性もあることを認めているにもかかわらず、そのような記載は常に削除を要求される点で、審査ガイドライン自体が矛盾していると述べています。次回のガイドラインの改訂で、この点がどのように扱われるか興味深いところです。

2022年3月施行の改訂審査ガイドラインの Part F-IV,4.3(iii)に記載の、補正に関する具体的事例について、下記「情報元3」より引用したものを、「審査ガイドライン改訂関連補足」として添付していますので、ご参照下さい。

### **(3) EPO の見解**

2022年3月施行の改訂審査ガイドラインにおいて、上述のように審決 T1989/18 を踏まえた若干の変更はあったものの、2022年7月、EPO は、明細書の適応に関する 2022年6月の専門家ワークショップの結果を踏まえて、許可クレームへの明細書の適合の要件に関する EPO の従来慣行が支持されたことを表明しました。その中で EPO は、明細書が補正されたクレームと一致しなければならないという通常の慣行を明確に支持しました。EPO はまた、国内手続におけるクレームの保護範囲の解釈に関する EPC 第 69 条(1)とも関連すると述べています。すなわち、審査ガイドラインに沿ってサポート要件を満たすことは、明細書の記載に起因してクレームの保護範囲の解釈が分かれることを回避することにつながり、特許付与後の国内手続きの法的確実性を有効に確保するとの見解を示しています。

## **4. 実務上の留意点**

上述のように、審決 T1989/18 は、他の EPO 審判部および EPO 自体からの抵抗に直面しています。審決 T1444/20 のみが、審決 T1989/18 で表明された、明細書の記載の補正されたクレームへの適合を要求する法的根拠が EPC には存在しないという考えに従いましたが、審判部によるその他の決定は審決 T1989/18 に同意せず、EPO は最近の声明で、審決 T1989/18 に従っていない現在の慣行を支持しました。

このような EPO の見解は、審決 T1989/18 が出されてから十分な時間が経っていないことが要因かもしれませんが、明細書の許可クレームへの適合に関する EPO の厳格な要件と慣行がすぐに変更される可能性は低いと思われます。審判部の相反する決定が存在する場合、EPC の統一的な適用を確保するために、審判部または EPO 長官のいずれかによる拡大審判部への付託につながる可能性があります。しかしながら、現時点ではそのような取り組みはされていません。

このような状況に鑑み、少なくとも審査ガイドラインが根本的に改訂されるまでは、引き続き補正された許可クレームの保護範囲に適合するように、明細書を補正する必要があります。補正に際しては、審査ガイドライン最新版の規定に沿った対処を行なう必要があるものと言えます。

また、関連する事項についての拡大審判部への付託や、審査ガイドラインのさらなる改訂について、実務に適切に反映できるように、その動向に常に注目しておくことが望



まれます。

[情報元]

1. Hoffman Eitle QUARTERLY (September 2022) "Amendment of the Description Before the EPO: An Update"

<https://www.hoffmaneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2022-09.pdf#page=17>

2. Hoffman Eitle QUARTERLY (March 2022) "Amendment of the Description: Is It the EPO's Guidelines That Require Adaptation?"

<https://www.hoffmaneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2022-03.pdf#page=9>

3. JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州特許庁 (EPO)、2022 年 3 月 1 日に発効予定の改訂審査ガイドラインについて、ドラフトを公開、意見募集を開始」(2022 年 2 月 3 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2022/20220203.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2022/20220203.pdf)

4. JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州特許庁 (EPO)、2021 年 3 月版の改訂審査ガイドラインのドラフトを公開」(2021 年 2 月 11 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2021/20210211.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210211.pdf)

5. D Young & Co Patent Newsletter No.91 "EPO Guidelines for Examination: adaptation of the description to the claims"

<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/epo-examination-descripti-on-claims>

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

添付書面：

[[参考条文 1](#)]：欧州特許条約より 第 53 条、第 69 条、第 84 条公式日本語訳

[[参考条文 2](#)]：欧州特許付与に関する条約の施行規則より 規則 42, 48 公式日本語訳

[[審査ガイドライン改訂関連補足](#)]：

(1) [2021](#) 年 3 月改訂の Part F-IV,4.3(iii)の修正点の一例 (上記「情報元 4」より引用)

(2) [2022](#) 年 3 月改訂の Part F-IV,4.3(iii)に記載の補正事例 (上記「情報元 3」より引用)

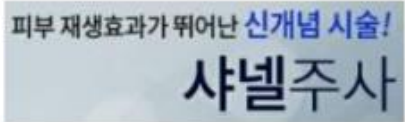

### 3. (商標・韓国) 医院による有名ブランド無断使用に厳しい判断

ソウル中央地方法院は、韓国のある皮膚科医院が「CHANEL」標章を使用した行為に対し、全世界的に周知・著名な商標を希釈・汚染するおそれがあることを根拠に使用差止判決を下した。

被告はエステティックサービスを専門に行う皮膚科医院で、アンチエイジング効果に優れた「NCTF 135 注射」を「シャネル注射」と称して皮膚美容サービスを提供していた。

中央地方法院は、CHANEL 標章は国内で周知著名な商標であり、その識別力が非常に高いと判断した。また、このような CHANEL 製品の高い識別力によって、例外的に CHANEL 標章の保護範囲はその商品・役務と類似の商品・役務を超えて拡張されると判断した。

【被告の使用例】

	
<p>皮膚再生効果に優れた新概念施術! シャネル注射</p>	<p>フランス名品 奇跡のSKIN BOOST NCTF 135注射 シャネル注射は皮膚老化防止および皮膚改善のために必要なビタミン、アミノ酸、助酵素、核酸、高分子量のヒアルロン酸など合計53種類の成分を皮膚表面に直接微細注入する皮膚施術です!</p>

中央地方法院は、被告が「シャネル注射」のうち「シャネル」部分を太字で強調し、「フランス名品 奇跡の SKIN BOOST」というキャッチコピーを使うなど、世界的に著名なラグジュアリーブランドである CHANEL との関連性を強調することで CHANEL 標章の周知著名性にフリーライドする意図が明らかであると指摘し、被告が市場で通常的に流通する商品や役務と関連し CHANEL 標章を使用する行為は、高級かつ希少価値がある CHANEL 商品に対する需要者の購買意欲を低下させるおそれがあるので、被告の行為は CHANEL 標章の識別力や名声を害すると判断した。

中央地方法院は、被告の行為は CHANEL 標章を希釈・汚染する行為として不正競争防止および営業秘密保護に関する法律第 2 条第 1 号(ハ)目の不正競争行為(いわゆる『希釈化』規定)に該当すると判断し、「CHANEL」または「シャネル」を営業標識として表示または使用する被告の行為に対して差止を命じた。

上記の判決は、標章の著名性が非常に高い場合は、商標権者の事業と直接的な関連性のない商品・役務に使用する侵害者に対しても、韓国で強力な法的対応が可能であるという事実を示している。

【情報元】 KIM & CHANG IP Trademark/Design Legal Updates | Korea  
(2022.10.27)

【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。