



[内容]

1. (欧州) 欧州統一特許裁判所 (UPC) は、サンライズ期間の開始および UPC 協定の発効が 2 ヶ月延期されることを発表しました
2. (米国) 出願中に放棄された主題の特許再取得(recapture)を禁止する規則は、特許適格性欠如の拒絶を克服するために放棄された主題の再取得にも適用されると判断した、米国連邦巡回控訴裁判所の判決紹介
3. (米国) CAFC 判決紹介 Alice 最高裁 2 段階テスト
4. (韓国) 韓国と日本の類似する特許制度における留意すべき相違点
5. (米国) CAFC 判決紹介 テキサス西部地裁の移送申立
6. (商標・英国) ボトルデザインのパッシング・オフ事件
7. (米国) IBR に関する CAFC 判決紹介

1. (欧州) 欧州統一特許裁判所 (UPC) は、サンライズ期間の開始および UPC 協定の発効が 2 ヶ月延期されることを発表しました

弊所ホームページの「国・地域別 IP 情報 (欧州)」の 2022 年 10 月 21 日付配信記事「[欧州統一特許裁判所 \(UPC\) は UPC 協定が 2023 年 4 月 1 日に発効の予定であることを発表しました](#)」において、UPC が今後の日程のロードマップを公開したことをご報告いたしました。

2022 年 12 月 5 日付けで UPC の公式ホームページ上で、上記のロードマップが変更され、予定されていた期日が延期されたことが発表されましたので、取り急ぎ報告いたします。

1. 新たなタイムスケジュールの概要

UPC の発表によりますと、変更点は以下の通りです。

(1) サンライズ期間の開始日

当初予定日の 2023 年 1 月 1 日⇒2023 年 3 月 1 日に 2 ヶ月延期

(2) UPC 協定の発効日

当初予定日の 2023 年 4 月 1 日⇒2023 年 6 月 1 日に 2 ヶ月延期

2. 延期の理由と今後の見通しについて

UPC は、UPC の事件管理システム (the Case Management System (CMS)) にアクセスし書類に署名するのに必要な強力な認証について、ユーザが準備することを可能にするために追加期間が必要である、と述べております (ユーザはクライアント認証のハード装置および適格電子署名の双方を必要とします)。このような強力な認証はサンライズ期間からすぐに必要となるため、サンライズ期間の開始日と、それに続く UPC 協定の発効日を、ともに 2 ヶ月延期することとしたものです。

なお、その他の準備作業は予定通り順調に進んでいるため (UPC の手続規則は採択され、判事の指名も完了)、UPC は、これ以上の遅延は生じないものと予測しております。

詳細については、UPC 準備委員会のホームページで公開されていますので以下の URL をご参照ください。

<https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (米国) 出願中に放棄された主題の特許再取得(recapture)を禁止する規則は、特許適格性欠如の拒絶を克服するために放棄された主題の再取得にも適用されると判断した、米国連邦巡回控訴裁判所の判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、35U.S.C.§101 (以下「特許法 101 条」) に基づく拒絶に対処して親出願で行われた補正による限定事項を、継続出願の再発行特許出願(reissue)において削除する補正が、許容されない再取得(recapture)を引き起こすと判断し、特許審判部(PTAB)の決定を支持する判決を下しました (In re McDonald, Case No. 21-1697, 2022 年 8 月 10 日言渡し)。

なお本件 CAFC 判決は、弊所ホームページの「外国情報配信レポート 2022-10月号」

(URL: https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/f_202210.pdf) の「3. (米国) 特許法 101 条 (特許適格性) に関連する米国特許商標庁の取組み紹介」と題した記事において、「4. 101 条の主題適格性に関する最近の CAFC 判決」の項目(2) で簡単に言及した判決と同じですが、「再発行特許出願(reissue)における再取得(recapture)の禁止」という実務上興味ある問題に関連した判決であることから、その後届いた海外代理人からの情報も参照しながら、本稿において改めてより詳細に紹介します。

1. 事件の背景

(1) 親出願

2008 年に出願された、「検索結果の表示方法」に関連する親特許出願の審査中に、発明者のジョン・マクドナルド氏は、特許法 101 条 (主題の特許適格性) の拒絶を克服するために、特定のクレームに、検索アルゴリズムが「プロセッサにより実行される」との限定を追加し、最終的に米国特許第 8,280,901 号 (以下「'901 特許」) として発行されました。

(2) 継続出願

当該'901 特許が発行される前にマクドナルド氏は、継続出願を行いませんでした。この継続出願の最初のクレームは親出願のクレームとは異なりますが、「プロセッサ」の限定を含んでいました。継続出願のクレームは、親出願のクレームに対する二重特許、および先行技術により自明であることを理由に拒絶されましたが、二重特許の拒絶はターミナルディスクレームにより回避され、自明性の拒絶についてはクレームの補正なしで解消しました。その結果継続出願は許可され、米国特許第 8,572,111 号 (以下「'111 特許」) として発行されました。

(3) 再発行特許出願

2015 年にマクドナルド氏は、「'111 特許のクレームを拡大するために、再発行特許出願を行いませんでした。具体的には、継続出願において限定されていた「プロセッサ」をすべて削除することにより、クレームを拡大しようとする補正を行いませんでした。この補正においては、たとえば、「一次検索照会(primary search query)を実行するプロセッサを用いて一次検索結果を決定するステップ」との記載が、「一次検索照会を実行することによって、第 1 の複数の検索結果を含む一次検索結果を決定するステップ」に置き換えられました。

また、再発行特許出願において、「プロセッサ」の限定は関連するクレームの特許性と実施可能性のためには不要であり、したがってクレームを不必要に狭めているという宣言書を含めました。審査官はクレームを自明であるとして拒絶したため、マクドナルド氏は審判を請求しましたが、PTABが審査官の自明性の拒絶を支持し、さらに、宣言書は再発行特許出願によって訂正可能な誤りの記載を欠くとともに、放棄された主題の認められていない再取得を試みたとの決定を下したため、CAFCに上訴しました。

2. CAFCの判断

(1) 判断の要旨

結論としてCAFCは、マクドナルド氏の主張を退けてPTABの決定を支持する判決を下しました。その主な理由は、以下の通りです。

CAFCは、まず、再発行特許の法律(特許法 251 条等)と再取得規則(MPEP1402 等)に関連する1世紀以上前の判例に基づいて、発明者が元の特許において誤って、クレームする権利を有する範囲よりも狭い範囲をクレームに記載していた場合、特許は再発行される可能性があるが、再取得規則は特許権者が権利取得手続中に放棄されたものを取り戻すことを禁じていると説明しました。その後CAFCは、再取得に関し以下のような3段階の分析を行ないました。

(i) 再発行クレームが元の特許クレームよりも広いかどうか。広いとすれば、どのような側面で広いか。

(ii) より広い場合、再発行特許のクレームのより広い側面が放棄された主題に関連しているかどうか

(iii) もし放棄された主題に関連しているなら、放棄された主題が再発行特許のクレームの範囲に包含されるかどうか。

このテストを適用してCAFCは、マクドナルド氏が特許クレームを拡大しようとし、拡大されたクレームの範囲に放棄された主題が包含されたと結論付けました。CAFCはまた、マクドナルド氏の元の特許出願におけるクレームの補正は、不注意または誤りによるものではなく意図的であると判断し、再発行特許に関する特許法 251 条の冒頭に規定された「錯誤」の要件を満たしていないと認定しました。

(2) マクドナルド氏の主張と、CAFCの見解

(i) 101 条拒絶への対処のために放棄された主題の再取得規則の適用について

特許法 101 条に基づく特許適格性欠如の拒絶を克服するために放棄された主題には再取得規則は適用されないというマクドナルド氏の主張に対してCAFCは、以前の判決では、再取得規則の適用は、先行技術に基づく拒絶理由(特許法 102 条および 103 条)に集中していたことを認めましたが、特許の公的記録に対する公衆の信頼利益(reliance interest)は、特許法 101 条に基づく拒絶に応答して放棄された主題にも適用されなければならないと判断しました。「信頼利益」とは、ここでは、公にされた特許の内容を信じたことにより生じた損失を填補される利益を意味するものと考えられます。

マクドナルド氏はまた、特許審査便覧(MPEP)が先行技術の拒絶を克服するために補正が行なわれたときに放棄が発生すると規定している(MPEP1412.02)ことを根拠として、再発行特許出願におけるクレームの補正による放棄はなかったと主張しました。それに対してCAFCは、MPEPは単なる参考情報に過ぎず、法としての重要性を有しないとして、この主張を却下しました。

(ii) パテントファミリーの審査履歴との関係について

CAFCはまた、「再取得規則を適用する際にも、審査履歴禁反言(prosecution history estoppel)を適用する場合と同様に、衡平法上の観点から、再発行特許により訂正される特許権の審査経過にとどまらず、パテントファミリー(本件の場合は継続出願とその親出願)の審査履歴全体を検討する」ことを強調しました。この点については、

MPEP1412.02にも規定されています。

(iii) 特許法 112 条に基づく拒絶に対処する補正と再取得規則との関係について

マクドナルド氏はまた、「再取得規則は、特許権者が先行技術の拒絶を回避するため、元の特許出願において主題を放棄した場合にのみ適用される」との主張の根拠として、2015年の *Cubist Pharms., Inc. V. Hospira, Inc.* 判決において CAFC が、特許法 112 条に基づく明確性欠如の拒絶への対処のためのクレームのキャンセルが、後の再発行特許出願において再取得をもたらさないと判断したことを挙げました。

それに対して CAFC は、「不明確性の拒絶に応答してクレームをキャンセルすることは、クレームの範囲の意図的な放棄を構成しないという判断に基づく」と述べて、特許法 101 条に基づく拒絶への対処とは区別されるとの判断を示しました。

(iv) 再発行の理由を記載した宣誓書について

宣誓書に関して PTAB は、宣誓書で指摘された誤りが「プロセッサ」の限定の存在であり、この限定を削除することは再取得規則に違反するため、再発行特許において修正可能な誤りとは見なされないことから、「宣誓書の誤りの記述は、再発行によって訂正できない誤りに関連している」と判断していました。またマクドナルド氏は、再発行特許出願における補正が再取得規則に違反する場合には、宣誓書に不備が生じることを認めていました。

したがって、「プロセッサ」の限定を削除する補正が再取得規則に違反すると判断されたことから、宣誓書自体にも不備があったものと判断されたことになります。

これらの理由により CAFC は、マクドナルド氏が審査段階で放棄された主題を再取得することを禁じた PTAB の決定を支持しました。

3. 実務上の留意点

下記情報元 1 および 2 における本件 CAFC 判決に関するコメントから、再発行特許出願を行なうに際して、次の点について留意すべきであることが読み取れます。

(1) 本件判決は、特許適格性欠如の拒絶に対処して補正した場合にも、再発行特許出願における再取得規則の違反をもたらす可能性があることを示しています。ただし、本件の場合、再発行特許出願において「プロセッサ」の限定を削除することが、認められない再取得を明らかにもたらすのかどうか、再検討の余地があります。継続出願のクレームは親出願のクレームと類似していますが、互いに異なる発明に向けられていると見なされれば、「プロセッサ」の限定が不要であるために削除されたとみなされた可能性もあります。その場合には必ずしも、「プロセッサ」の限定の削除が「放棄された主題の再取得」には該当しないものと判断された可能性もあります。

よって、特許法 101 条に基づく拒絶に対処するために追加した限定を含む元の特許について再発行特許出願を行なう場合には、当該限定を維持することのみにこだわることなく、再取得規則に違反しない形で当該限定を削除する補正を行なう可能性をも検討すべきであると言えます。ただしその場合には、再発行特許出願の宣誓書において、限定の削除が元の特許取得時の誤りを是正するものであること理由を明確に述べておくことが重要になります。

(2) 本件判決において CAFC が、特許法 112 条に基づく明確性欠如の拒絶への対処のためのクレームのキャンセルはクレームの範囲の意図的な放棄を構成しないことを改めて指摘していることから、元の特許出願において特許法 112 条に基づく明確性欠如の拒絶への対処のためのクレームのキャンセルした場合に、当該クレームの主題を再発行特許出願において復活させようとするときには、再取得規則に違反しないと主張する根拠として、本件判決を挙げるのが効果的であると言えます。

この場合、再発行特許出願時に提出する宣誓書において、「再発行を要する誤り」をどのように記載すべきか、[MPEP1402](#) 等の規定を参照の上、十分検討する必要があります。

(3) 継続出願または分割出願を提出する場合は、親出願で行われた特定の主題を放棄する補正が、その後の再発行特許出願での補正に対する再取得規則の適用の根拠とされる可能性があることに留意する必要があります。

(4) 本件の事例では、再発行特許出願に関し、審査官が非自明性欠如のみを理由として拒絶したのに対して、その後の審判において PTAB が、非自明性欠如に加えて再取得規則違反を理由として拒絶しました。このように、審判を請求する場合、PTAB が新たな拒絶理由を提起する場合があります、そのような拒絶に対処することが困難な場合があることにも留意する必要があります。

[情報元]

1. McDermott Will & Emery: IP UPDATE "Recapture Rule Applies to Subject Matter

Surrendered to Overcome § 101 Rejection" (By Paul Devinsky on August 18, 2022)

<https://www.ipupdate.com/2022/08/recapture-rule-applies-to-subject-matter-surrendered-to-overcome-%C2%A7-101-rejection/>

2. WHDA, LLP: "The latest news for you-RECAPTURE APPLIES UNDER 35 U.S.C. 101" (October 17, 2022)

<https://files.constantcontact.com/72fc1a43201/fe1b21e6-df23-43eb-8ff0-ff54ef9571e1.pdf?rdr=true>

3. 本件 CAFC 判決 (In re McDonald, Case No. 21-1697) 原文

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1697.OPINION.8-10-2022_1990029.pdf

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

3. (米国) CAFC 判決紹介 Alice 最高裁 2 段階テスト

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、地裁が Alice 事件最高裁判決の 2 段階テストに基づいてクレームの特許適格性を分析する際に誤りを犯したことを理由に、地裁による訴えの却下の決定を覆しました。CAFC は、クレームされた発明が Alice 事件の 2 段階テストのステップ 1 の下で抽象的であったかどうかに関係なく、発明は、ステップ 2 の下で特許適格となる特定の改良をクレームしている、と判断しました。

Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollektive Technology, Inc., Case No. 21-2167 (Fed. Cir. Sept. 28, 2022) (Moore, C.J.; Lourie, Stark, JJ.)

1. 事件の経緯

Cooperative Entertainment, Inc. (以下、Cooperative 社) は、大きなファイルを配信するためのピアツーピア (P2P) 動的ネットワークの構築に関する自社の米国特許第 9,432,452 号 (以下、452 号特許) の少なくともクレーム 1-3 および 5 を Kollektive Technology, Inc. (以下、Kollektive 社) が侵害したとして、Kollektive 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。

Kollektive 社は、452 号特許のすべてのクレームが米国特許法 101 条の下で特許不適格であると主張して、連邦民事訴訟規則 12(b)(6) に基づいて訴えの却下を求める申立を地裁に提出しました。

その後、Cooperative 社は修正された訴状を提出しました。これに対して Kollektive 社は、訴えの却下の申立を再度提出し、地裁はこの申立を認め、争われたクレームは

101条に基づいて特許不適格であると判断しました。Cooperative社はCAFCに上訴しました。

2. 本件特許の内容

452号特許は、大きなファイル、特にビデオやビデオゲームを配信するためのP2P動的ネットワークを構築するシステムと方法に関するものです。452号特許の明細書によりますと、従来のシステムでは、ビデオストリーミングはコンテンツ配信ネットワーク(CDN)によって制御され、コンテンツは「コンテンツの発信元であるCDNサーバーから直接配信されていた」と説明されています。

これに対して、本件で争われたクレーム(452号特許のたとえばクレーム1)は、コンテンツ配信が、「制御されたネットワークおよび/またはCDNの外側で」、したがって、「制御されたシステムの静的ネットワークの外側で」行われる、ネットワークのための方法とシステムを規定しています。同じコンテンツを同時に消費する「ピアノード」を備える動的P2Pネットワークは、CDNからコンテンツを受信する代わりに、コンテンツを相互に直接送信します。クレームされているP2Pネットワークは、「コンテンツセグメンテーション」を使用してビデオファイルを小さなクリップに分割し、断片的に配信します。視聴者は、必要に応じて、好ましくは他の視聴者から個々のセグメントを取得できます。

開示されたセグメンテーション技術には、CDNアドレスソリューション、CDNおよびP2Pサーバーマネージャーへのトレースルート、個々のピアとその近隣との間のトラフィックレートを報告するピアからの動的フィードバック、ラウンドロビン、他のサーバー側スケジューリング/リソース割り当て技術、およびそれらの組み合わせ、が含まれます。

3. CAFCの判断

(1) Alice事件の2段階テスト

CAFCは、以下のようなAlice事件の最高裁判決の2段階テストの枠組みを適用しました。

ステップ1:クレームが抽象的なアイデアなどの特許不適格な概念に向けられているかどうかを判断する。

ステップ2:そうである場合は、クレームされた抽象的なアイデアを特許適格な出願に変換するのに十分な発明的概念が含まれているかどうかを判断するためにクレームの要素を調べる。

特にステップ2では、クレーム要素が、「よく理解され、日常的で、慣例的で、業界で以前から知られている活動」を用いて抽象的なアイデアを単に実施することを超える発明概念を、個々におよび順序付けられた組み合わせとして、含んでいるかどうかを調べます。

(2) 地裁判決に対するCAFCの考え方

Alice事件のステップ1の下で、地方裁判所は、452号特許の焦点は、「コンテンツの準備とコンピュータネットワークを介したピアへの送信」の抽象的な概念であると判断しました。

CAFCはこれに同意せず、発明が抽象的な概念に帰着できるかどうかにかかわらず、Alice事件のステップ2の下で、クレームには、先行技術と比較してデータの配信における特定の改善であると明細書が主張しているいくつかの発明概念が含まれていた、と結論付けました。修正された訴状においてCooperative社は、これらの発明概念の優位性を主張しており、CAFCは、その主張の妥当性を認めて、地裁による特許不適格との判断は誤りであると認定しました。特に、CAFCは、明細書によってサポートされ、かつ修正された訴状において有益であると議論された、以下に示すような少なくとも2つ

の発明概念を特定しました。

① 複数のピアノードが同じコンテンツを消費し、かつ CDN の外部で通信するように構成されている、必要な動的 P2P ネットワーク

② コンテンツセグメンテーションでトレースルートを使用するという要件

Kolletive 社は、P2P ネットワークおよび CDN は従来のものであるため、この特許は発明性がないと主張しようとしていました。しかし、CAFC は、この主張を論点がずれているとして拒絶し、過去の先例（たとえば、Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343, 1349 (Fed. Cir. 2017)、およびそこで引用された Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1337–38 (Fed. Cir. 2016)) を引用して、「ネットワークが標準的なコンピューティング機器で構成されているかどうかに関係なく、コンピュータネットワークの有用な改善は特許可能である」と繰り返し述べました。

CAFC はまた、Kolletive 社が、クレームされた動的 P2P ネットワーク構造のコンテンツをセグメント化するためにトレースルートを使用することは発明的ではないと主張しなかったこと、そして、セグメント化の限定が、十分に理解されず、慣用的でもなく、従来のものでなかった、という訴状および特許明細書の記録の陳述に依拠したことも、重要である、と判断しました。

過去の裁判例 (BASCOM, 827 F.3d at 1350) において CAFC は、規則 12 の申請の段階で特許権者側に立って、地裁は訴状および特許明細書中の記載における主張を重要視しなかったとして、地裁の判断を覆しましたが、本件においても BASCOM の場合と同様に、CAFC は、Cooperative 社に有利に重要視されるべきであった先行技術に対する技術的改善に関する、クレームの文言、特許明細書、および修正された訴状に十分な証拠を見出しました。地裁とは対照的に、CAFC は、裏付けとなる証拠（例えば、専門家の宣言書または研究論文）は有用ではあるが、そのような証拠は規則 12 の申立を克服するために常に必要であるとは限らないと述べました。

CAFC はさらに、クレームおよび明細書の記載に関する訴状における Cooperative 社の主張が、動的 P2P 構成の発明性に関する妥当と思われる事実上の問題を生み出したため、地裁は訴訟の却下申立を却下すべきであった、とコメントしました。過去の裁判例によれば、特許適格性は最終的には控訴審が最初から見直す法律問題ではありますが、その根底をなしている事実問題に依拠することもあり得ます (Berkheimer v. HP, Inc., 881 F.3d 1360, 1365 (Fed. Cir. 2018))。そのような先例の下では、主張された改善、効率、機能性、またはコストによって作り出された発明性に関するそのような重要な事実の争点も、略式判決を排除します。CAFC は、さらなる手続のために地裁に差し戻しました。

4. 本件判決後に出された他の CAFC 判決

特許適格性に関する Alice の 2 段階テストの適用に関する CAFC の裁判例が、本件判決の直後にも次々出されております。たとえば、以下の通りです：

① クレームの特徴が異なるにも関わらず明細書が共用されているためクレームの分析を誤ったとして、いくつかの特許を不適格とした地裁の判断を CAFC が一部覆した事件

Weisner v. Google LLC, Case No. 021-2228 (Fed. Cir. Oct. 13, 2022) (Reyna, Hughes, Stoll, JJ.) (Hughes, J., dissenting in part)

② グラフィカルディスプレイおよびユーザインターフェイスに向けられたクレームを抽象的アイデアに向けられた特許不適格なものであると CAFC が判断した事件 IIBM v. Zillow Group, Inc., Case No. 21-2350 (Fed. Cir. Oct. 17, 2022) (Reyna, Hughes, Stoll, JJ.) (Stoll, J., dissenting in part).

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | October 6, 2022 “Standard Computer Equipment Can Support Inventive Concept under Alice Step 2”
- ② Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollektive Technology, Inc., Case No. 21-2167 (Fed. Cir. Sept. 28, 2022) (Moore, C.J.; Lourie, Stark, JJ.) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

4. (韓国) 韓国と日本の類似する特許制度における留意すべき相違点

韓国の特許制度は、日本の制度と類似しているものの、多くの相違点があります。近年の特許法等の改正を経た現在の韓国特許制度には、日本の制度に慣れた実務者にとって、見過ごしがちな相違もあることから、本稿では、特に相互に類似する制度間における実務上留意すべき相違点に焦点を当てます。

なお、以下に述べる事項のうち、2021年8月および10月公布の韓国改正特許法に規定の拒絶決定に対する審判、再審査、分離出願制度等については、弊所ホームページの「外国情報配信レポート」2021-11月号(下記URL)の「6. (韓国) 最近の韓国特許法等の改正」でより詳細に説明していますので、併せてご参照下さい。

https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/f_202111.pdf

なお本稿においては、日本の特許制度における「特許査定」、「拒絶査定」、「新規性喪失の例外」に対応する用語として、それぞれ韓国特許実務で一般に用いられている「特許決定」、「拒絶決定」、「公知例外」を使用しています。

1. 拒絶決定(日本の拒絶査定に相当)を受けた特許出願人の保護に関する規定

(1) 拒絶決定に対する審判(第132条の17)

(i) 日本の拒絶査定に対する審判とは異なり、請求項等の補正は行なえず、補正が必要な場合は次項(2)で述べる再審査を請求する必要があります(特許法第47条)。

(ii) 2021.12.3改訂の「拒絶決定不服審判請求関連手数料算定基準」が2022.6.30に施行されたことにより、審判請求人は拒絶された請求項についてのみ審判請求手数料を負担すればよいことになった点で、審判請求時の全請求項について審判請求手数料を支払う日本の審判とは相違しています。

(2) 再審査制度(詳細は、下記「情報元5.(2)」をご参照下さい)

拒絶決定に対しては不服審判を請求することができ、日本と同様に、審判請求時に明細書、請求の範囲、または図面を補正した場合の前置審査を採用していましたが、2009年の特許法改正において廃止され、拒絶決定不服審判請求時には補正はできなくなりました。廃止された前置審査に代わる制度として、拒絶決定謄本の送達日から30日以内(2か月の期間延長が1回可能)に、出願人が、明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度が制定されました(特許法第67条の2)。

その後、2022年4月20日施行の改正特許法において、特許決定後にも補正の機会を提供するため、拒絶決定だけでなく、特許決定された件についても、再審査請求可能になり、再審査請求期間が、特許決定謄本または拒絶決定謄本の送達日から3か月に延長されました。

再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であることに留意する必要があります。拒絶査定不服審判後には再審査請求をすることはできませんが、再審査を請求することができる期間内であれば、拒絶査定不服審判を取り下げて再審査請求をすることは可能です。

(3) 職権再審査制度(特許法第66条の3)

2017年3月1日以降に特許決定された出願において、特許決定後、明らかな拒絶理由を発見した場合には、審査官は職権で特許決定を取消して再審査することができます。その場合、審査官は特許査定を取消す事実を出願人に通知しなければなりません。

2. 分割出願と分離出願

(1) 分割出願(特許法第52条)の時期的要件

(i) 明細書等を補正できる時期

補正ができる時または期間に分割出願をすることができる点で、日本と共通していますが、拒絶決定あるいは特許決定を受けた場合の分割出願可能な時期について、日本とは若干相違することに留意する必要があります。

日本では拒絶査定不服審判請求と同時に補正が可能であり、韓国では拒絶決定に対する審判を請求する場合には補正ができないことに関連して、当該審判を請求した場合には、再審査の請求ができないため、明細書等の補正の機会を失います。(ただし、分割出願については、以下に述べるように、「拒絶決定謄本送達から3か月以内」であれば、補正の機会を失っていても、行なうことが可能です。)

(ii) 拒絶決定謄本送達から3か月以内

拒絶決定謄本送達から3か月以内に分割出願可能である点で、日本の制度と類似していますが、韓国においては、「最初の拒絶決定の謄本送達から3か月以内」に限られず、再審査での拒絶決定の謄本送達から3か月以内でも分割出願可能である点で、日本の制度とは相違しています。

(iii) 特許決定謄本送達から3か月以内

また、再審査での特許決定の謄本送達(特許拒絶決定取消審決あるいは再審における特許決定審決の謄本送達を含む)、および、拒絶決定謄本の送達から3か月以内に分割出願可能である点でも、前置審査における特許査定や、審決により審査に付された場合における特許査定を受けた場合には分割出願を行なえない日本の制度とは相違しています。

(2) 分離出願制度の導入(特許法第52条の2新設)

2022年4月20日施行の改正特許法により新たに、日本の現在の特許制度には存在しない分離出願制度が導入されました。この分離出願については、分割出願との共通点、相違点を含めて、弊所ホームページ「外国情報配信レポート 2021-11月号(URL:https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/f_202111.pdf)」の「6.(韓国)最近の韓国特許法等の改正について」の記事において説明していますので、ご参照下さい。また、下記「情報元2」において、分離出願の有効活用法や分割出願との相違についてより詳細に説明されています。

分離出願制度の導入によって、拒絶決定書で拒絶されていない一部の請求項がある場合には、バックアップ用分割出願をすることなく、拒絶決定不服審判で棄却審決が出されたとしても、当該一部の請求項を権利化できる途が生まれました。その結果、特許出願人にとって次のような利点があります。

(i) 審判請求時に分割出願の機会を逃した場合であっても、審決後に分離出願を行なえることから、拒絶決定されなかった請求項を再度活用することができるようになりました。

(ii) 分割出願をせずに審判結果を見守ることとした場合にも、分離出願をすることかどかを決定するまでの時間的余裕を確保することが可能になりました。

(iii) バックアップ用分割出願を行なう場合、出願費用に加えて、全請求項についての審査請求の費用が発生しましたが、分離出願を行なうことにより、そのような費用を削減することができます。

(iv) さらに、バックアップ用分割出願をした場合には、原出願の審判結果が出るまでに分割出願において相当な期間の期間延長申請を必要とする場合がありますが、分

離出願を用いれば、こうした期間延長費用の削減効果も期待できるようになりました。

3. 国内優先権主張出願の時期的要件

日本の特許法(令和4年6月施行)第41条第2項第4号の規定によれば、「先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合」には、当該先の出願を国内優先権の基礎とはできません。すなわち、特許査定謄本の送達により特許査定が確定することから、日本の特許制度下では、設定登録前であっても、特許査定謄本の送達後は当該先の出願を国内優先権の基礎とすることはできません。

それに対して韓国では、2021年11月18日施行の改正韓国特許法で改正された第55条第1項第4号において、国内優先権を主張できない場合として、「4.その特許出願をする時に先出願が設定登録されたり特許拒絶決定、実用新案登録拒絶決定、または拒絶するという旨の審決が確定された場合」と規定され、先の出願が特許決定(特許査定)された後でも、設定登録前であれば国内優先権主張の基礎とすることができます。

4. 公知例外規定(韓国特許法第30条、日本の新規性喪失の例外に相当)

(1) 概要

特許を受けることができる権利を有する者の発明が、特許を受けることができる権利を有する者によって公知等がされている場合、または特許を受けることができる権利を有する者の意思に反して公知等がされた場合には、その日から12か月以内に特許出願をすれば特許出願された発明に対して新規性及び進歩性を適用する際に、その発明は公知等がされていないものとみなされます。

(2) 日本の新規性喪失の例外規定との対比

(i) 公知の対象

韓国では公知形態は問われず、特許を受けることができる権利を有する者が韓国国内または国外で公知した全ての公知が対象となります。ただし、条約または法律に基づき国内または国外で出願公開や登録公告された場合は、特許を受けることができる権利を有する者による公知でないため、除外されます。

なお、日本では、2012年4月1日施行の改正特許法が適用される前までは、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した場合、学会発表や試験、刊行物発表等、一定の公知行為にしか新規性喪失の例外規定は適用されませんでした。当該改正特許法により公知手段の制限は撤廃されました。よって、例外規定の対象となる公知の形態については、韓国と日本とで差異はないと言えます。

(ii) 時期的制約

出願は公知日から12ヶ月以内に行なわれなければならない。公知例外規定の適用を受けるためには、願書に公知例外適用を受ける旨を記載し、出願日から30日以内に証明書類を提出しなければならない点で、日本の新規性喪失例外規定と共通しています(韓国特許法第30条第2項)。

ただし、韓国では2015年7月29日施行の改正特許法において、公知例外適用主張の補完制度(特許法第30条第3項)が新設され、補完手数料を納付した場合、補正することのできる期間内(特許法第47条第1項)、あるいは特許決定謄本送達後3ヶ月以内(ただし登録料納付前)に、公知例外規定の適用を受けるための趣旨記載および証明書類を提出することができるようになりました。日本においては、そのような補完規定はありません。

(iii) 分割出願における公知例外主張について

日本の特許制度の下では、分割出願について新規性喪失例外適用を受けることができるのは、発明が新規性を喪失した日から1年以内に原出願が出願されており、例外適用を受ける旨を記載した書面を原出願の出願と同時に提出するとともに、証明書を原出願において提出されている場合に限られます。

それに対して韓国の審査実務では、上述のように、2015年7月29日施行の改正特許法において公知例外適用主張の補完制度が新設されことに伴い、韓国特許審査基準において「改正法の趣旨上、原出願時に公知例外主張をしていなくとも分割出願時に公知例外主張をすることは認める」とする一方で、「改正法施行日前の2015年7月28日以前に出願された原出願を基礎とする分割出願において公知例外主張をする場合は除外する」と規定することにより、公知例外主張のない原出願に基づく分割出願の公知例外主張の認定について、改正法施行の前後で異なる解釈をしていました。

しかしながら、次の項目(3)で紹介する最近の大院判決において、上記改正法施行の前後にかかわらず、原出願での公知例外の主張がなくても、分割出願において公知例外の主張が可能であるとの判断が示されました。

(3) 「公知例外」に関する最近の韓国大院判決

韓国大院は、2022年8月31日言渡しの判決(2020HU11479)において、公知例外及び分割出願に関する規定の文言や内容、各制度の趣旨等に照らして、原出願(2015年7月29日施行の改正特許法の施行前の出願)で公知例外主張をしていなくとも、分割出願で適法な手続きを遵守して公知例外主張を行なった場合、原出願が自己公知日から12ヶ月以内に行なわれている以上、公知例外の効果が認められると見るのが妥当とし、これと異なる趣旨の原審判決を破棄しました。

2015年7月の改正法施行の前後にかかわらず、原出願での公知例外の主張がなくても、分割出願において公知例外の主張が可能と判断した理由は、次のとおりです。

(i) 特許法第52条第2項は、適法な分割出願がある場合、原出願日に出願したものとみなすという原則と、その例外として特許法第30条第2項の公知例外主張の提出時期、証明書類の提出期間については、分割出願日を基準とすると定めているのみで、原出願における公知例外主張を分割出願における公知例外主張によって原出願日を基準とした公知例外の効果の認定要件として定めていない。

(ii) 原出願の際に公知例外主張をしなくても分割出願が適法に行なわれれば、特許法第52条第2項本文により原出願日に出願したものとみなされるので、自己公知日から12ヶ月以内に原出願が行なわれ、分割出願日を基準に公知例外主張の手続き要件を満たしていれば、分割出願が自己公知日から12ヶ月を過ぎて行なわれたとしても公知例外の効果が発生するものと解釈するのが妥当である。

(iii) 原出願当時は請求範囲が自己公知した内容とは無関係で公知例外主張を行わなかったが、分割出願の際に請求範囲が自己公知した内容に含まれている場合があり、このような場合、原出願の際に公知例外主張を行わなくとも、分割出願で公知例外主張をして出願日の遡及の効力を認める実質的な必要性がある。

(iv) 改正法によって出願人の単純なミスで補完できる公知例外主張補完制度を導入しているが、こうした補正と分割出願は別の制度である点に基づき、原出願で公知例外主張をしなかった場合に分割出願での公知例外主張が認められるかの問題は、特許法第30条第3項の新設前後を問わず一貫して解釈するのが妥当である。

なお、本件大院判決の詳細については、下記情報元3および4をご参照下さい。

5. 特許制度でのプログラムの保護

日本では、平成14年の特許法改正で、第2条3項1号において、「物」に「プログラム等」が含まれることが明確化され、プログラム自体が物の発明として特許の対象となり得ます。プログラムの譲渡等に関し、日本の特許法第2条第3項第1号において、「電気通信回線を通じた提供を含む。」と規定され、第4項に「プログラム等」の定義が規定されています。

弊所ホームページの「外国知財情報レポート 2020-春号(2020年4月発行)」(URL: https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/f_200428.pdf)の「5.(韓国)特許法改正：方法の発明の実施態様追加」と題した記事においてすでに報告し

ておりますように、韓国特許法では、日本とは異なり、「プログラムそのもの」は物の発明として認められず、「記録媒体に記録されたプログラム」のみが物の発明として認められるため、たとえば盗用された他人のプログラムのオンライン伝送等については、特許権が及びませんでした。

2020年3月11日に施行された改正特許法により、方法の発明の実施態様として、その「方法の使用を申し出る行為」が含まれました(改正特許法第2条第3号(ロ))。これにより、韓国においても、ソフトウェアに関する方法の発明について、その方法を実行するためのプログラムを情報通信網を通して提供する行為や、オンラインプラットフォームにアップロードする行為に対して、特許権を行使できるようになりました。

ただし、韓国においては、ソフトウェア産業の萎縮を防止するため、第2条第3号(ロ)による方法の使用を申し出る行為である場合、特許権の効力は「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」その方法の使用を申し出る行為(故意の場合)にのみ及ぶという制限(改正特許法第94条第2項新設)が加えられている点で、日本とは相違しています。

6. 特許取消申請制度

韓国の特許取消申請制度(2017年3月1日施行の改正特許法で導入された第132条の2)は、特許登録公告後6か月まで何人も申立て可能な不服申立制度であること等の多くの点で、日本の特許異議申立と共通していますが、以下の事項において相違しています。

(1) 申請の理由について

日本の特許異議申立制度(日本特許法第113条)では、拒絶理由のうち、権利帰属に関する事由(冒認出願、共同出願違反)、特許後の後発的事由(権利共有違反、条約違反)等についてはを除かれるものの、公益的事由(新規性、進歩性、明細書の記載不備等)について異議申立理由とすることができます。

それに対して韓国の特許取消申請制度では、申請理由が特許、刊行物等に基づく新規性、進歩性、先願等に限定され、さらに、拒絶理由通知に含まれていた先行技術のみに基づいた理由では申請できません(特許法第132条の2、第87条第3項第7号)。

(2) 審判官との面談について

日本では、特許異議申立がある場合、特許権者は審判官と面談可能であるものの、特許異議申立人には面談が認められていません。それに対して韓国の特許取消申請制度では、取消申請人が審判官と面談することを禁止されていない点で、相違しています。

7. 実用新案制度

1961年に特許法とは独立して制定された韓国実用新案法において、従来は審査主義を採用していました。1998年の法改正で、現在の日本の実用新案法に類似の無審査主義へと変更されましたが、2006年の法改正で再び審査主義に回帰し、現在に至っています。

日本において実用新案は、出願すると無審査で設定登録され、権利行使が必要な場合には、技術評価を受けなければならないのに対して、韓国の実用新案は審査を経て登録されます。韓国の場合、特許と同様に出願日から3年以内に審査請求をしなければ取下げとみなされ、審査請求によって実体審査を経て登録要件があると認められれば登録されます。

実用新案権の存続期間は、日本と同様に、出願の日から10年で終了します。

[情報元]

1. HA&HA Newsletter 2022-08「拒絶決定不服審判の請求手数料、拒絶された請求項の分だけ」

http://www.haandha.co.kr/html/jp/media_letter-view.php?no=58&search=&search_text=&start=0

2. KIM & CHANG IP Newsletter | 2022 Issue3 | Japanese より、「分離出願、どのように活用すべきか」

https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=25514

3. [Newsletter]2022-10/HA&HA:特許判例「大法院 2022.8.31 宣告 2020HU11479 [拒絶決定(特許)]」

http://www.haandha.co.kr/html/jp/media_letter-view.php?no=61&search=&search_text=&start=0

4. KIM & CHANG IP Newsletter | 2022 Issue4 | Japanese 「大法院、公知例外主張のない原出願に基づく分割出願の公知例外主張の効果を認定」

https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=25994

5. 新興国等知財情報データベース公式サイト アジア/法令等/出願実務/より

(1) 韓国における特許・実用新案制度概要(2022年11月1日)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26894/>

(2) 韓国における再審査請求制度の活用および留意点(2022年11月1日)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26901/>

(3) 日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17665/>

(4) 韓国における特許取消申請について(2022年11月1日)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19558/>

(5) 韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定(2017年7月13日)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13896/>

(6) 韓国における実用新案制度について(2020年6月2日)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18613/>

6. JETRO ソウル事務所 知的財産関連情報・知的財産ニュースより

(1) 「拒絶決定不服審判の手数料算定基準の改正、6月30日から施行」(2022年6月29日)

出所：韓国特許庁

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2022/220629b.html>

(2) 「同じようで違う韓国と日本の知的財産権制度」(2018年10月10日)

The Daily NNA (韓国版) 掲載

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/article/0660d12e633e6271.html>

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

5. (米国) CAFC 判決紹介 テキサス西部地裁の移送申立

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所 (以下、「地裁」) の Alan D. Albright 判事が特許訴訟をテキサス州西部地区外に移送することを拒否してきたことについて、これまで繰り返し叱責してきました。CAFC は、移送の申立は最優先の事項として、事実に関する証拠開示やその他の実質的な事項は除外して迅速に進めなければならないとしました。そして、地裁から出された審理日程に関する命令を無効にし、地裁が移送の申立を検討するまで、事実に関する証拠開示およびその他の実質的な手続きを延期するよう地裁に指示しました。

In re: Apple Inc., Case No. 22-162 (Fed. Cir. 2022年11月8日) (Reyna, J.)

1. 事件の経緯

Aire Technology (以下、Aire 社) は、2021 年 10 月に Apple Inc (以下、Apple 社) を特許侵害で訴えました。2022 年 4 月に Apple 社は、米国の司法手続を定めた 28 U.S.C. の § 1404(a) の規定 (裁判地の変更) にしたがって、訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地裁に移送するよう申立しました。裁判地に関する証拠開示中に、Apple 社は従業員による宣誓書を提出し、宣誓者を証言録取できるようにすることを申し出、移送手続きの「合理的な継続」に異議を唱えないと述べました。

Albright 判事は Apple 社の申立を認めましたが、職権で、Apple 社の移送要求について判断する前に、両当事者に対して、事実に関する証拠開示を完了し (裁判所はこれを 30 週間延長し)、その後さらに 6 週間で再度の書面提出を行なうことを命じました。

2. CAFC への提訴

Apple 社は CAFC に職務執行命令を求める申請 (a petition for *mandamus*) を提出し、地裁の審理日程に関する命令を無効にし、移送の問題が解決されるまで本件のすべての実体的手続きを停止して、移送の申し立てについて速やかに判断するよう求めました。

Apple 社は、Apple 社の移送要求について決定するために、地裁が当事者にさらに 30 週間の事実に関する証拠開示と 6 週間の書面の再提出を完了するよう命じたことは、裁量権の濫用である、と主張しました。Apple 社は、地裁が Apple 社の申立を検討するまでには Apple 社が最初に移送を求めてから丸 1 年が経過してしまい、事実に関する証拠開示が完了し、当事者の侵害および無効の主張が送達され、主張されたクレームと先行技術文献とが絞り込まれ、当事者は予備的な審理の証拠と証人のリストを交換してしまうであろう、と主張しました。

3. CAFC の判断

一審の地方裁判所はその審理予定を管理する裁量権を有しています (*Landis v. N. Am. Co.*, 299 U.S. 248, 254–55 (1936))。しかしながら控訴審の法廷は、長年にわたって係属している申立に対処することを明らかに恣意的に拒絶していることを是正するために職務執行命令を出すことができます。たとえば過去の裁判例 (*In re Horseshoe Ent.*, 337 F.3d 429, 433 (5th Cir. 2003)) では、移送申立の処理は訴訟の取り扱いにおいて最優先事項であると判示されています。その他の裁判例 (*In re EMC Corp.*, 501 F. App'x 973, 975–76 (Fed. Cir. 2013)) においては、時間、エネルギー、金銭の浪費を防ぎ、訴訟当事者、証人、一般公衆を不必要な不便さおよび費用から保護しようとする議会の意図は、移送申立の決定に先立って何年もの訴訟手続に被告が参加しなければならないような場合には、没却されかねない、ということが判示されています。

本件において CAFC は、地裁の審理日程命令が行き過ぎであったという点で Apple 社に同意しました。CAFC は、「Apple 社の移送の申し立てについての決定が不必要に引き延ばされている間に、訴訟の実質的な事項を法廷で争うために当事者と裁判所の追加のリソースを費やすことを要求することは、明らかに裁量権の濫用である」と述べました。CAFC は、Aire 社が、いかなる手続の停止も証拠開示、クレーム解釈手続、または審理に向けた訴訟準備を妨げないことを条件に、いつでも Apple 社の移送申立を解決することに同意したことを指摘しました。

CAFC は、事実に関する完全な証拠開示と書面の再提出が終わるまで決定を遅らせることで、「根拠のない憶測」を減らし、「両当事者が移送の申し立てに関する決定のための最良の証拠を裁判所に提供できる」ようになるという地裁の見解に同意しませんでした。CAFC は、特に両当事者がさらなる裁判地に関する証拠開示は不要であることに同意したため、移送申立自体に関する証拠開示は、その申し立ての決定を可能にするのに十分であると述べました。CAFC は、地裁に「最優先事項として移送申立を迅速に進める」よう

命じました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | November 17, 2022 “Message to Judge Albright: Venue Motions Are First Order of Business”
- ② In re: Apple Inc., Case No. 22-162 (Fed. Cir. 2022年11月8日) (Reyna, J.)判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

6. (商標・英国) ボトルデザインのパッシング・オフ事件

文字又は図形からなる標章ではなく、ボトルの外観の権利のみに基づく珍しいパッシングオフの訴訟において、仮処分を認めない決定が下されました。

(1) 背景

Auは2015年に発売されたプレミアムウォッカブランドであり、2019年にフレーバーウォッカのシリーズを発売し、大成功を収めています。年間売上高は現在4000万ポンドを超え、ブランドは数多くの著名人の推薦を受けています。Auのウォッカは金色のボトルで販売されており、ボトルの上部付近にはAu79の標章が入ったラベルプレートが付され、ボトルの底部付近の小さいラベルプレートにフレーバーなどが表示されています。ボトルには、フレーバーによって異なる色のキャップが付いています。

商品写真(左がAu、右がNE10)



NE10 ウォッカは2022年8月に発売され、当時はスウォンジーで4つのバーやレス

トランのオーナーであった Hogan 氏が単独で取締役／大株主を務めていました。当該商品もメタリックボトルで販売されているが、フレーバーによってボトルの色が異なり（銀、青、ピンク）、特に金色のボトルがないのが特徴です。

NE10 ウォッカの発売から 2 週間後に、事前のやりとりを経て、Au ウォッカは、NE10 ウォッカのボトルの外観が欺瞞的に類似していると主張し、パッシングオフ訴訟を提起しました。

(2) 申立内容

最近の審問において、Au Vodka は被告に対し、NE10 Vodka のマーケティング及び販売に対する仮差止命令を申し立てていました。被告側は Hogan 氏に対する申立の取消を求めており、本申立は Hogan 氏個人と NE10 Vodka 両者を被告とするものでした。

(3) 法律

仮処分を認めるかどうかの判断には、「American Cyanamid」の基準が存在します。この基準の目的は、実際の裁判までのミニ裁判 (mini-trial) を避けることですが、裁判官は、主たる訴因がパッシングオフである場合、不実表示の存在と請求人に回復不能な損害を与えるリスクとの間に本質的な関連性があるため、本案の評価は避けられないことを過去の判例法が示している、と指摘しました。

American Cyanamid Co v. Ethicom Ltd において、裁判所は、申立人の論拠が仮処分の許可を得るに足るかどうかを判断するための指針を作成した。その指針は次のようにまとめられます。

→審理されるべき重大な問題があるか。

→どうバランスを取るべきか。以下の事項の検討も含まれる。

(a) 仮処分が認められない場合、損害賠償が請求人に対する十分な救済となるかどうか。

(b) 仮処分が認められる場合、損害賠償が被告に対する十分な救済となるかどうか。

→バランスが取れている場合は、現状を維持すべきである。

→両当事者にとって有利でない場合は、当事者それぞれの主張の相対的な優位性を考慮することができる。

パッシングオフに関しては、Reckitt & Colman Ltd v Borden Inc (通称「Jif Lemon」事件) から派生した古典的な説があります。差止のためには、請求人は業務上の信頼の確立、不実表示、損害を立証しなければなりません。

(4) 決定

裁判官は、提出された証拠から、Au Vodka がその商品の外観について評判 (reputation) を得ていたことは「疑いなく」、あるいは、少なくともこの点について審理に値すると判断しました。しかしながら、大きな問題は、この評判が外観上のどの特徴に起因するものであるか、ということであった。

裁判官は、請求人の主張した外観は「細長い金属製のきれいな外観のボトルに、ボイラープレートに似たラベルを上下に 2 枚貼ったもの」と、非常に広く表現されており、被告商品に影響されていると指摘した。さらに、請求人の証拠において、Au Vodka に関するオンライン/ソーシャルメディア上の言及のほとんどが商品名についてであり

(これが最も重要な特徴であることを示唆)、例えば「金色のボトル」ではないことが印象的であるとも述べました。

また、不実表示について検討する際、裁判官は、被告ボトルの形状と寸法が極めて近いことを指摘する一方で、Au Vodka が提示したその他の類似点は「一般消費者が認識するものとはかけ離れた抽象的なレベルで表現されている」と判断しました。裁判官は、類似要件の必要性を強調し、Au Vodka の中で最も成功した商品であるフレーバーウォッカの入ったボトルに注目しました。この点で、裁判官は、請求人が提出した主な比較対象である、最も人気のないフレーバーのウォッカの金色のボトル／黒いキャップと被

告の類似商品の銀色のボトル／銀色のキャップに比べ、Au Vodka のブルーラズベリーフレーバーの金色のボトル／水色のキャップ（写真参照）と NE10 Vodka の同じフレーバーのダークブルーのボトル／ダークブルーのキャップの類似性が低いことに注目した。

商品写真（左が Au、右が NE10）



Au Vodka は、実際の混同の事例とした証拠も提出し、NE10 Vodka の発売後数週間の 6 件の事例を主張しました。しかし、これらをその背景を含めて評価すると、裁判官は、実際の混同の証拠ではないと考えました。むしろ、これらの事例では、皆、Au Vodka と NE10 Vodka に関連性があるかどうか疑問に思っていたに過ぎず、実際に関連性があると欺かれたわけではなかったのです。裁判所は、いかなる不実表示も消費者が購入を決定する際の原因となるものでなければならず、単に関係があるかどうか疑問に思うだけでは証明されないと釘を刺しています。

Au Vodka の仮処分申請を却下するにあたり、裁判官は次のように結論づけました。
→パッシングオフに関して審理されるべき重大な問題があることは明らかであった。
→Au Vodka が勝利した場合、損害賠償と差止命令でほぼ救済されるが、NE10 Vodka はすでに発売していたため、誤って差止命令を受けた場合、十分な救済が得られるとは思えず、比較衡量上 NE10 Vodka に有利であった。
→裁判は提出された証拠に大きく左右されるであろう。

Au Vodka の Hogan 氏に対する請求のうち、個人行為に関連する部分は取り消されました。2 日間の簡易裁判は、2023 年 1 月に予定されています。

(5) まとめ

裁判では、Au Vodka の業務上の信用がボトルのどの部分に存在するのか、また NE10 Vodka が実際に消費者を欺いているのかが重要な論点となります。これは、裁判

までに提出される証拠に大きく左右される論点です。

しかし、パッケージデザインはブランドの評判、業務上の信用、究極的な価値の主要部分となることが多いため、本件からは以下の教訓が改めて得られるといえます。

- 早期に登録商標の保護を検討する（例えば、特徴的なパッケージ形状について）
- 英国の登録意匠による保護は、12ヶ月以上前に公知に至っていない、独自性を持った新規のデザインに適用されることを留意すること
- いずれは権利の証明（例えば、未登録デザイン）や獲得した識別性の主張のために、デザインの経過や使用を記録し、証拠として利用できるようにすること

この事件は、American Cyanamidの基準と、稀な「純粋な」表装の事件で適用されるパッシングオフに関する法律の適用について、有益といえます。このような事件では証拠が重要であり、当事者は提出証拠が主張を裏付けるものかを確認する必要があります。可能であれば、早期に登録商標や意匠の保護を求めると、権利行使が容易になり（多くの場合、費用も安くなります）、模倣に対する抑止効果も期待できます。

[情報元] D YOUNG & CO TRADEMARK NEWSLETTER no.125

[担当] 深見特許事務所 原 智典

7. (米国) IBR に関する CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、たとえ先の関連特許が後の本件特許に参照によって援用された (Incorporated by Reference: IBR) 場合でも、そのような先の関連特許の定義における用語の限定的な使用が、その用語を意図的に削除してしまっている後の本件特許においてその用語を復活させることにはならないと説明し、地方裁判所のクレーム解釈を覆しました。

Finjan LLC v ESET, LLC, Case 21-2093 (Fed. Cir. 2022年11月1日) (Prost, Reyna, Taranto, JJ.)

1. 事件の経緯

Finjan LLC (以下、Finjan社) は、「ダウンロード可能なアプリケーションプログラム (以下、“Downloadable” と称する)」として構成されまたはそこに添付されているコンピュータウイルスを、セキュリティプロファイルを介して検出するためのシステムおよび方法に関する特許のファミリーを有しています。Finjan社は、そのようなファミリーに属する5件の特許権を侵害したとして、ESET, LLC (以下、ESET社) をカリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に訴えました。

2. 本件訴訟の関連特許の相互関係

本件訴訟に関連する種々の特許は大きな同一のпатентファミリーに属しますが、以下に、本稿で取り上げる特許を列挙します。

(1) ファミリー全体の優先権基礎出願

米国特許仮出願第 60/030,639 号 (以下、639 号出願)

(2) 本件訴訟で主張された対象特許

米国特許第 6,154,844 号 (以下、844 号特許) ⇒ 520 号特許を IBR している

米国特許第 6,804,780 号 (以下、780 号特許) ⇒ 520 号特許を IBR している

米国特許第 8,079,086 号 (以下、086 号特許) ⇒ 780 号特許、962 号特許を IBR している

米国特許第 9,189,621 号 (以下、621 号特許) ⇒780 号特許、962 号特許を IBR している

米国特許第 9,219,755 号 (以下、755 号特許) ⇒780 号特許、962 号特許を IBR している

(3) 本件訴訟で主張されなかった対象外特許

米国特許第 6,167,520 号 (以下、520 号特許) ⇒844 号特許、780 号特許で IBR されている

米国特許第 6,480,962 号 (以下、962 号特許) ⇒086 号特許、621 号特許、755 号特許で IBR されている

3. 本件訴訟の争点の説明

本件訴訟の争点となった“Downloadable”という用語は、訴訟の対象となったすべての特許のクレームに記載されていましたが、この用語についてはファミリー内のそれぞれの特許で、わずかに異なる定義がされていました。“Downloadable”の定義を整理して列挙すると以下の通りです。

(1) ファミリー全体の基礎となる仮出願 (639 号出願)

“an executable application program which is automatically downloaded from a source computer and run on the destination computer” (試訳：「ソースコンピュータから自動的にダウンロードされ、かつデスティネーションコンピュータで実行される、実行可能なアプリケーションプログラム」)

(2) 本件訴訟の対象特許 5 件のうちの 2 件 (844 号特許および 780 号特許)

“an executable application program, which is downloaded from a source computer and run on the destination computer” (試訳：「ソースコンピュータからダウンロードされ、かつデスティネーションコンピュータで実行される、実行可能なアプリケーションプログラム」)

これら 2 件の対象特許は、対象外の特許の 1 件である 520 号特許を参照によって援用しています。

(3) 本件訴訟の対象特許 5 件のうちの 3 件 (086 号特許、621 号特許、755 号特許)

これら 3 件の対象特許には“Downloadable”の定義が含まれていませんでしたが、“Downloadable”を定義した、対象特許の 1 件である 780 号特許および対象外の特許の 1 件である 962 号特許を参照によって援用しています。

(4) 本件訴訟の対象外の 2 件の特許 (520 号特許および 962 号特許)

“applets” and “a small executable or interpretable application program which is downloaded from a source computer and run on a destination computer” (試訳：「アプレット」および「ソースコンピュータからダウンロードされ、かつデスティネーションコンピュータで実行される、小さな実行可能または解釈可能なアプリケーションプログラム」)

4. 地方裁判所の判断

一審の地裁は、対象特許で使用されている“Downloadable”という用語は、「ソースコンピュータからダウンロードされ、かつデスティネーションコンピュータで実行される、小さな実行可能または解釈可能なアプリケーションプログラム」を意味すると解釈しました。

地裁は、対象外の特許のうちの 1 件 (520 号特許または 962 号特許) の参照による援用に基づいて、“Downloadable”という用語の解釈を行い、パテントファミリーには「多少異なる定義」が含まれていたが、これらの定義は「折り合いを付けることが可能」であると理由付けしました。

特に、地裁は、ファミリーツリーのさまざまな特許を通して含まれる定義と例に基づいて、対象特許の“Downloadable”という用語は、訴訟対象外の特許で定義されている「小さい」という言葉を含むと解釈されるべきであると判断しました。ESET社は、採用された“Downloadable”の解釈で使用されている「小さい」という言葉に基づいて、不明確さによる無効の略式判決を求め、地裁はこの申立を認めました。Finjan社はCAFCに控訴しました。

5. CAFCの判断

CAFCは様々な裁判例を引用してクレーム解釈の原則を説明しました。CAFCはまず、クレームは明細書に照らして読まなければならないという、よく知られている格言を引用することから始めました (Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005) (en banc))。ここで、明細書には、参照により援用されるいずれの特許も含まれます。なぜなら、これらの特許は、「あたかもそこに明示的に含まれているかのように、ホストとなる特許の実質的な一部である」からです (X2Y Attenuators, LLC v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 757 F.3d 1358, 1362–63 (Fed. Cir. 2014))。

しかしながら、CAFCは、「参照による援用は、援用された特許の発明をホスト特許の発明に変換するものではない」と説明しました (Modine Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 75 F.3d 1545, 1553 (Fed. Cir. 1996))。むしろ、参照により援用された特許がホスト特許のクレームの解釈に与える影響がある場合、ホスト特許の開示は、それがどのような影響であるかを決定するための文脈を提供するものであるとCAFCは説明しました。特に、関連特許の開示内容は複数の特許に共通の用語の解釈を教示しますが、放棄された範囲がこれらの特許に必然的に適用されるほどに発明の範囲が同じになると推測することは誤りである、と裁判例は判示しています (X2Y Attenuators, 757 F.3d at 1363)。

CAFCはこれらの裁判例に基づく原則を適用して、地裁は誤った判断をしたと認定しました。なぜなら、地裁は、パテントファミリー全体を通じて異なっている定義を互いに相容れない部分を含むものとみなし、したがって用語の最も制限された定義に解釈を限定したためです。CAFCは、先の特許が後の特許に参照により援用されている場合であっても、先の出願での限定的な用語の使用は、その用語を意図的に削除した後の特許でその用語を復活させるものではない、と説明しました。

CAFCは、“Downloadable”を「小さい」と定義した、訴訟対象外の特許 (520号特許または962号特許) は、小さな実行可能または解釈可能なアプリケーションプログラムのみをダウンロードできる発明をクレームするパテントファミリーの部分集合を表していると判断しました。CAFCの分析にとって重要なのは、主張された2つの対象特許における“Downloadable”の定義は、サイズに関する要件を含んでおらず、したがって、この定義は、「小さい」を含むがこれに限定されないあらゆるサイズの実行可能または解釈可能なアプリケーションプログラムに言及している、という認定でした。

CAFCは、これらの定義は競合するのではなく、むしろパテントファミリー内で調和して存在できる、と結論付けました。したがって、CAFCは、主張された対象特許で使用されている“Downloadable”とは、「ソースコンピュータからダウンロードされ、かつデスクトップコンピュータで実行される、実行可能または解釈可能なアプリケーションプログラム」を意味するもの、と判断しました。

CAFCは、略式判決の申立が認められる根拠となったクレームの解釈を修正したため、CAFCは略式判決を破棄し、新しいクレームの解釈と一致するさらなる手続きのために地裁に差戻しました。

[情報元]

① McDermott Will & Emery IP Update | November 10, 2022 “Family Matters, but

Sometimes if Claim Construction Is Involved”

② Finjan LLC v ESET, LLC, Case 21-2093 (Fed. Cir. 2022年11月1日) (Prost, Reyna, Taranto, JJ.) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

[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。

ⁱ アプレット (applet) とは、アプリケーション上で読み込まれ実行される小さなプログラムのこと (たとえば Java™ applet)