



[内容]

1. (韓国) 特許存続期間延長対象についての特許法改正案
2. (米国) クレーム解釈に関する CAFC 判決紹介
3. (韓国) 出願発明と先行発明における数値範囲の技術的意義の差と先行発明の否定的教示を考慮して、数値限定発明の進歩性を認定した韓国大法院判決の紹介
4. (米国) 特許権者が展示会で装置を開示したことは public use bar に該当するとした CAFC 判決紹介
5. (英国) クレームに挿入された参照符号とクレーム解釈に関する英国高裁判決紹介
6. (意匠・韓国) 自由実施デザインの抗弁の制限 – 大法院判決
7. (米国) 多数項従属クレームの有効性に関する USPTO 長官決定紹介

1. (韓国) 特許存続期間延長対象についての特許法改正案

特許庁は、特許権存続期間延長の対象となる発明に、先端再生バイオ法により許可を受けた先端バイオ医薬品を追加する特許法改正法案を検討しています。

1. 現行特許法の問題点

現行特許法上、医薬品特許において許可等による特許権存続期間延長の対象は、薬事法により品目許可を受けた医薬品及び麻薬類管理法による麻薬又は抗精神病性医薬品に限定されています。

しかしながら、2020年9月に先端再生バイオ法が薬事法から分離されて施行されるとともに、薬事法ではなく先端再生バイオ法により許可を受けた細胞治療剤、遺伝子治療剤及び組織工学製剤などを含む先端バイオ医薬品が、現在の特許法体系下では特許権存続期間延長の対象にならないという問題点が生じました。

先端再生バイオ法の施行以前に薬事法により許可を受けたバイオ医薬品は特許権存続期間延長の対象であったことを考慮致しますと、これは単純な立法的な誤りと思われれます。

2. 特許法改正法案の検討

特許庁は、特許権存続期間延長の対象となる発明に、先端再生バイオ法により許可を受けた先端バイオ医薬品を追加する特許法改正法案を検討しています。この改正法案に対してはオリジナルとジェネリック製薬会社の立場の違いがあまりありませんので、特に問題なく法改正が進められるという見通しが優勢です。

3. コメント

現在先端バイオ医薬品として許可された医薬品はキムリアなど全部で18品です。国内外製薬会社の先端バイオ医薬品の許可が相次いでいることから、法改正により立法不備による混乱は解消するものと期待されます。

[情報元]

- ① [Lee International IP & Law] Newsletter Winter 2022 「特許存続期間延長対象に先端バイオ医薬品を追加する特許法改正案検討中」

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

2. (米国) クレーム解釈に関する CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、原審の連邦地方裁判所による非侵害の認定につながった 2 件の特許のクレーム解釈に対処し、一方のクレーム解釈は審査経過によってサポートされているとして地裁の認定を支持しましたが、他方のクレーム解釈は明細書によってサポートされていないとして地裁の認定を覆しました。

SSI Techs., LLC, v. Dongguan Zhengyang Elec. Mech. Ltd., Case Nos. 21-2345, 22-1039 (Fed. Cir. Feb. 13, 2023) (Reyna, Bryson, Cunningham, JJ.)

1. 本件発明の概要説明

SSI Technologies, LLC (以下、SSI 社) は、燃料タンクなどの容器内の流体の特性を判断するためのセンサーに関する 2 件の特許を所有しています。これらの特許に開示されている商業的に実施可能な実現例は、ディーゼルトラックエンジンの排出削減システムで使用されるディーゼル排気流体の質と量を決定するシステムです。

2 件のうち一方の特許 (米国特許 8,733,153 号: 以下「153 号特許」) は、「トランスデューサ特許」と呼ばれ、「液位」トランスデューサおよび「質」トランスデューサを含む例示的なセンサシステムについて説明しています。2 つのトランスデューサは、超音波および「飛行時間 (time of flight)」を使用して、所与のタンク内の流体の液位 (すなわち量) および質 (ディーゼル排気流体の濃度) の両方を決定します。

2 件のうち他方の特許 (米国特許 9,535,038 号: 以下「038 号特許」) は、「フィルタ特許」と呼ばれ、トランスデューサ特許と類似するシステムを説明していますが、流体に取り込まれている気泡が原因で発生する可能性のある不安定な測定結果の問題に対処しようとしています。この特許は、気泡が感知領域に入るのを実質的に防止する、感知領域を覆う「フィルタ」をクレームしています。

2. 事件の経緯

Dongguan Zhengyang Electronic Mechanical Ltd (以下、DZEM 社) は、SSI 社の特許に開示されたシステムと同様に、ディーゼルトラックエンジンの排出削減システムで使用されるディーゼル排気流体の質と量を決定するシステムを製造しています。

SSI 社は、DZEM 社が 153 号特許および 038 号特許の両方を侵害しているとして、DZEM 社をウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所に訴えました。地裁での訴訟において、DZEM 社は、主張されたクレームに現れる特定の用語の裁判所の解釈に基づいて、非侵害の略式判決を求める申立を行いました。そして地裁が DZEM 社の申立を認めたため、SSI 社は CAFC に控訴しました。

3. 地裁の判断

(1) トランスデューサ特許

トランスデューサ特許 (153 号特許) を参照すると、クレーム 1 には以下の記載があります。

“1. A system for determining a quality of a fluid in a tank, the system comprising:
(省略)

determine whether a contaminant exists in the fluid based on the temperature of the fluid, time period from when the sound wave is produced to when the echo is detected, and at least one of the group of a) whether a measured volume is out of

range and b) a dilution of the fluid is detected while the measured volume of the fluid decreases.”

この英文クレーム1の記載から、本件発明の「タンク内の流体の質を判断するシステム」は、「流体に汚染物質が存在するかどうかを、流体の温度と、音波が生成されてから反響が検出されるまでの期間と、a) 測定された量が範囲外であるか、およびb) 測定された流体の量が減少している間に流体の希釈が検出されたこと、のうちの少なくとも1つと、に基づいて判断する」ことを必要としています。地裁は、このクレーム1の記載から、本件発明は、汚染物質の判定に際して流体の測定された量を実際に考慮することを必要とするものと判断しました。

クレーム解釈に際して地裁は審査経過に注目し、クレーム1は審査段階において、上記英文クレーム中の下線部で示す「a) 測定された量が範囲外であるか、およびb) 測定された流体の量が減少している間に流体の希釈が検出されたこと、のうちの少なくとも1つと、に基づいて判断する」ことを付加するように補正されたと認定しました。そして出願人のこのような補正の意図が、明細書に記載されている特定のエラー検出機能 (error-detection capability) をクレームに取り入れることであったと結論付けました。

一方で、両当事者は、DZEM社の訴えられた製品が、測定された流体の量を考慮して汚染を決定するものではないことに以前から同意していました。その結果、地裁は、トランスデューサ特許に対する非侵害の略式判決を求めるDZEM社の申し立てを認めました。

(2) フィルタ特許

フィルタ特許 (038号特許) を参照すると、クレーム9には以下の記載があります。

“9. A sensor operable to sense a characteristic of a fluid, the sensor comprising:
(省略)

a filter covering the sensing area, the filter configured to allow a liquid portion of the fluid to enter the sensing area, and substantially prohibit one or more gas bubbles of the fluid from entering the sensing area; (省略)”

クレーム9の記載から、本件発明の「流体の特性を検知するように動作可能なセンサ」は、「感知領域を覆うフィルタを備えており、フィルタは、流体の液体部分が感知領域に入ることを許容し、流体の1つ以上の気泡が感知領域に入ることを実質的に防止するように構成され」ています。この038号特許の「フィルタ」について、DZEM社は、「開口部を画定する多孔質構造であり、当該構造を通過する液体または気体から開口部よりも大きな不純物を除去するように構成されている」と解釈しました。そして、地裁は、「フィルタ」に関するDZEM社の解釈を採用しました。

DZEM社の訴えられたセンサは、各々が2mm×4mmの大きさの4つの開口部を有するゴム製のカバーを備えており、SSI社はこのカバーがクレーム9のフィルタに相当すると主張しています。地裁は、DZEM社の製品と038号特許の明細書に開示された実施形態とを比較して、DZEM社の製品のゴム製カバーの開口部が「比較的大きい」ため、DZEM社の製品のゴム製カバーは、038号特許のような「多孔質」ではないと認定しました。その結果、地裁は、フィルタ特許に関する非侵害の略式判決を求めるDZEM社の申し立てを認めました。

4. CAFCの判断

SSI社は、地裁によるトランスデューサ特許およびフィルタ特許の両方のクレーム解釈に異議を唱えました。これに対して、CAFCは以下のような判断を下しました。

(1) トランスデューサ特許

トランスデューサ特許に関して、SSI社は、汚染物質の決定に際して流体の測定された量を考慮に入れることをクレームが要求しているとする地裁のクレーム解釈に誤り

があると主張しました。しかしながら CAFC は SSI 社の主張に同意しませんでした。CAFC は、出願人が行った補正と、特許明細書に開示されたエラー検出機能との間には、かなりの関連性があると判断しました。CAFC は、この補正は、この特定の機能をクレームに取り込むために計画されたものであると認定しました。

さらに、SSI 社は、クレーム 1 の「b) 測定された流体の量が減少している間に流体の希釈が検出されたこと」という限定について、乗物のエンジンが動作しているときはタンクの液体の量は減少を続けるのは真実なので、「測定された量」という言葉は単に「量」を指すものと解釈すべきと主張しました。しかし、CAFC は、「測定された量」という言葉を単に「量」を指すものと解釈すると、「測定された」という言葉が余分なものになるので、「測定された」という言葉を使用したことは、クレーム 1 に記載された汚染物質の分析に際してタンク内の流体の量が判定され考慮されなければならないことを示している、と指摘しました。DZEM 社の訴えられた製品が、測定された流体の量を考慮して汚染を決定するものではないことに争いはなかったため、CAFC は、地裁の非侵害の認定を支持しました。

(2) フィルタ特許

フィルタ特許に関して、SSI 社は、地裁が「フィルタ」という用語に許容できないほど狭い解釈を適用したと主張しました。CAFC はこれに同意しました。CAFC は原審の記録に基づいて、地裁が、「多孔質」という言葉を、フィルタの開口部が小さくかつある特定されていない最大サイズのものであることを要求していると理解したことは明らかである、と判断しました。しかしながら、CAFC は、フィルタ特許の明細書は「多孔質」という言葉を使用しておらず、フィルタ開口部のサイズに関する条件を含んでいないことに注目しました。CAFC は、地裁の解釈は「多孔質」という言葉の意味に関してさらなる論争を引き起こす可能性が高いことに注目しました。

したがって、CAFC は地裁の解釈を破棄し、「フィルタ」とは「気泡などの物質を遮断して分離する、液体が通過する開口部を含む装置」を意味するという SSI の提案した解釈を採用しました。CAFC は原審の非侵害の認定を取り消し、CAFC の見解と一致する認定のために地裁に差し戻しました。

5. 実務上の注意

CAFC の決定は、明細書が特定のクレームの文言を限定していると判断される場合のガイドラインを示唆しています。トランスデュース特許では、出願人の補正は、明細書に開示されている特定の実施形態にクレームが読み取られるように明確に計画されていました。逆に、フィルタ特許では、審査経過であろうと内部証拠の何であろうと、クレームを特定の実施形態に読み取らなければならないことを示唆する証拠が不十分でした。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | February 23, 2023 “When It Comes to Claim Construction, Prosecution History and Specification Rule”
- ② SSI Techs., LLC, v. Dongguan Zhengyang Elec. Mech. Ltd., Case Nos. 21-2345, 22-1039 (Fed. Cir. Feb. 13, 2023) (Reyna, Bryson, Cunningham, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (韓国) 出願発明と先行発明における数値範囲の技術的意義の差と先行発明の否定的教示を考慮して、数値限定発明の進歩性を認定した韓国大法院判決の紹介

韓国大法院は、(a)先行発明の全体的な記載を通じてその数値範囲を出願発明の第1の数値範囲に変更することが先行発明の技術的意義を喪失させるものであるとき、そのような変更は通常の技術者には容易に考えにくいこと、および(b)先行発明において出願発明の第2の数値範囲に対する否定的教示をしている場合、先行発明の数値範囲を出願発明の第2の数値範囲に変更することは困難であること、を判示しました(大法院 2022.1.13.言渡し 2019 フ 12094 判決)。

1. 事件の経緯

(1) 特許庁の審査および特許審判院の拒絶決定不服審判において、出願発明の数値範囲は臨界的意義を認めるほどの理由や実施例の記載がなく単純反復実験を通して先行発明から設計変更できる程度に過ぎないという理由で進歩性が否定されました。

(2) 出願人はこれを不服として審決取消訴訟を提起しましたが、特許法院でも進歩性が否定される判断がなされました。

(3) 出願人は大法院に上告し、本件発明は進歩性が否定されないとの判断がなされました。

2. 大法院の判断

・以下の(1)と(2)の過去の大法院の判決内容をもとに、以下の(a)と(b)の進歩性が否定されない理由を示しました。

<過去の大法院の判決>

(1) 進歩性の判断において、出願発明の明細書に開示されている技術を知っていることを前提として、事後的に通常の技術者が容易に発明できると判断してはならない(大法院 2009.11.12.言渡し 2007 フ 3660 判決、大法院 2018.12.13.言渡し 2016 フ 1840 判決など参照)。

(2) 先行文献を根拠にして進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性否定の根拠になり得る一部の記載だけでなく、その先行文献全体により通常の技術者が合理的に認識できる事項に基づいて比較・判断しなければならない(大法院 2016.1.14.言渡し 2013 フ 2873,2880 判決参照)。

<進歩性が否定されない理由>

(a) 先行発明には熔融塩浴の望ましい粘度が「100 ポアズ以下」と記載されているが、鋼帯表面に凝固皮膜を形成させることを前提とする発明と通常の技術者は認識できる。このため、例え「100 ポアズ以下」の範囲内としても、凝固皮膜が形成されない程度となる本件請求項1の「0.003 ポアズ～3 ポアズ」の範囲(第1の数値範囲)まで粘度を低くすることは先行発明の技術的意義を喪失させるものであるため、通常の技術者は容易に考えにくい。

(b) 先行発明の記載には、「6.0%w を超過する Li2O の添加」に対する否定的教示があるので、本件請求項1の発明を知らない場合、通常の技術者が当該否定的教示を無視して先行発明の Li2O の組成比率を本件請求項1の「10%w ≤ Li2O ≤ 45%w」(第2の数値範囲)に変更することは困難である。

3. コメント

・数値限定発明における先行発明の否定的教示の事例としては、弊所の以前の韓国報告

(https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8255/) もあります。本事例では、先行文献の進歩性否定の根拠になり得る一部の記載だけで判断するのではなく、その先行文献全体により比較・判断しなければならないことを数値限定発明に当てはめた点が以前と異なる点と考えられます。

・先行発明の数値範囲が上限値もしくは下限値の一方しか示されていない場合でも、技術的意義から、他方の限度値を推定でき、出願発明の数値範囲と異なるとの主張ができる場合に参考になる事例とも考えられます。

[情報元]

King & Chang IP Newsletter 2023 Issue 1 Japanese 「大法院、出願発明と先行発明における数値範囲の技術的意義の差と先行発明の否定的教示を考慮して、数値限定発明の進歩性を認定」(2023.02.16)

[担当] 深見特許事務所 栗山 祐忠

4. (米国) 特許権者が展示会で装置を開示したことは public use bar に該当するとして CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、AIA 改正前米国特許法の旧 102 条(b)の公用による不特許事由に対処し、特許の優先日より 1 年を超えて前に、特許権者が展示会で装置を開示したことは、無効理由を構成する先行する公の使用に該当するとして、特許を無効にした地方裁判所の判決を支持しました。

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., Case No. 21-2246 (Fed. Cir. Feb. 15, 2023) (Prost, Reyna, Stoll, JJ.)

1. 事件の背景

本件は AIA 改正前の米国特許法の旧 102 条(b)の下で “public use bar” の意義について争われたものです。旧 102 条(b)は、「何人も、米国における特許出願日より 1 年を超えて前に、その発明が・・・または米国において公に使用され、もしくは販売されていた場合を除いて、特許を受けることができる」ことを規定しています。

ここで、“public use bar”とは、上記の「公に使用され (in public use)」た発明については新規性を喪失しており、誰も特許を取得する資格はない、という原則です。

“public use bar”による新規性喪失は AIA 改正後の現行法 102 条(a)(1)においても規定されております。

2. 事件の経緯

Minerva Surgical, Inc. (以下、Minerva 社) は、異常な子宮出血を止めるかまたは減少させる子宮内膜アブレーション (endometrial ablation) と呼ばれる治療のための手術装置に向けられた米国特許第 9,186,208 号 (以下、本件特許) の特許権者です。Minerva 社は、本件特許を侵害しているとして、Hologic, Inc.および Cytac Surgical Products, LLC (以下、集散的に Hologic 社) をデラウェア州連邦地方裁判所 (以下、地裁) に訴えました。

この特許の優先日は 2011 年 11 月 7 日で、主張されたクレームには、内側と外側の要素は「実質的に異なる材料特性 (substantially dissimilar material properties)」(以下、この文言を SDMP と略す) を有する、という文言が含まれていました。地裁は、この SDMP という文言を、「内側と外側のフレーム要素が異なる厚さと異なる組成を有する」ことを意味すると解釈しました。

ディスカバリーの手続が完了すると、被告である Hologic 社は特許無効の略式判決を求め、原告である Minerva 社によって主張された特許クレームは、AIA 改正前米国特許法の旧 102 条(b)の公用による不特許事由の下で新規性を喪失したものであると主張しました。Hologic 社によると、本件特許の優先日の 1 年を超えて前に、Minerva 社は「Aurora」と呼ばれる装置を、米国婦人科腹腔鏡検査医協会 (the American Association of Gynecologic Laparoscopists: 以下 AAGL と略す) が後援する第 38 回低侵襲婦人科世界大会 (AAGL 2009) に持ち込みました。AAGL 2009 の大会期間中 (2009 年 11 月 16-19 日) に、Minerva 社は、完全に機能する 15 台の「Aurora」装置をブースに出展し、「Aurora」装置について説明するプレゼンテーションを行い、パンフレットを配布しました。Hologic 社は、「Aurora」装置は、主張されたクレームのすべての限定を開示しており、したがって、主張されたクレームは Minerva 社自身の装置によって新規性を阻害され無効である、と主張しました。

記録に照らして地裁は、主張されたクレームは、公用による不特許事由の下で新規性を阻害されたものであるという略式判決を認めました。Minerva 社は CAFC に控訴しました。

3. “public use bar”の判断手法

米国の判例法によれば、“public use bar”は、米国における特許出願日より 1 年を超えて前に、①「公に使用されていること」、および②「特許取得の準備ができていないこと」の 2 つの要素が満たされれば発動されます (Polara Eng'g Inc. v. Campbell Co., 894 F.3d 1339, 1348 (Fed. Cir. 2018))。

要素①については、発明が公衆にとってアクセス可能であるか、または発明が発明者によって利用されていれば、満たされることとなります。秘密性の制限、限定または義務なしに発明者以外の個人に示され、または発明者以外の個人によって用いられた発明は公に使用されたものとなります。このことを判断するために裁判所は、とりわけ、発明に関わる活動の性質および公衆のアクセスについて、および発明の観察者に課される守秘義務について検討します。

要素②については、少なくとも 2 つの方法で証明されます。最初の方法は、実施化を証明することであり、クレームの主題が発明者によって所持されていて、本来の目的のために動作することが示されまたは知られていた場合には、実施化が生じていたとされます。主題の所持は、動作するプロトタイプが存在によって証明され、発明の「本来の目的」はクレームおよび明細書に照らして考慮されます。第 2 の方法は、米国における特許出願日より 1 年を超えて前に、発明者が、当業者が発明を実施することが可能なほど十分に発明の図面または他の説明を準備していたことの証拠によって立証することです。

4. CAFC の判断

(1) 控訴人 (Minerva 社) の主張

Minerva 社は、控訴審で以下の 3 つの主張①～③を提起しました。

主張① : Minerva 社は、AAGL 2009 での「Aurora」装置の開示は、Minerva 社が装置を「単に展示」しただけなので、「公用」には該当しない、と主張しました。

主張② : Minerva 社は、AAGL 2009 で開示された「Aurora」装置には上述の SDMP の文言が欠けていたため、主張されたクレームの「発明」の開示はなかった、と主張しました。

主張③ : Minerva 社は、AAGL 2009 の時点ではまだ SDMP 技術を改良していたところであり、この装置は「生きたヒト」組織を切除するという本来の目的のためには機能しなかったため、発明は「特許取得の準備」ができていなかった、と主張しました。

(2) CAFC の認定

CAFC は、これらの Minerva 社の主張①～③の各々について順に対処しました。

主張①に対する反論：CAFC は、AAGL 2009 での「Aurora」装置は、秘密性の制限、限定または義務なしに発明者以外の個人に示されたため、「公用」に該当すると地裁が正しく判断したと認定しました。争いのない記録は、機密保持義務なしに「Aurora」装置を精査することを許可された高度に技術に精通した業界関係者に対して、Minerva 社が後に特許を取得しようとした SDMP 技術を認識して理解するのに十分なだけ綿密に、「Aurora」装置を売り込んだことを示しています。

主張②に対する反論：CAFC は、「Aurora」装置が SDMP の文言を開示したと結論付けました。CAFC は、発明者が AAGL 2009 の開催前に SDMP 技術を思いついたこと、およびイベントの前後の「Aurora」装置に関する文書が、SDMP という用語を持つ「Aurora」装置を明示的に開示し、SDMP 技術を持つ装置から得られる利点を宣伝していることを発見しました。また、Minerva 社が AAGL 2009 に持ち込んだのがこの「Aurora」装置であることを示す証拠もありました。

主張③に対する反論：CAFC は、「Aurora」装置は「特許取得の準備ができていた」と結論付けました。CAFC は、Minerva 社が、主張されたクレームを具体化しそして子宮内膜アブレーションを行うという意図された目的のためにさらに機能する実用的なプロトタイプを作成することによって発明を実施化した、と説明しました。Minerva 社は、「Aurora」装置は「生きた人間の」子宮にアブレーションを行うという本来の目的を果たしていないため、特許取得の準備ができていない、と主張しました。

CAFC は 2 つの理由でこの主張を却下しました。第一に、判例法は、「生きている人間」の要件を課すことを要求していません。なぜなら、クレームは生きたヒト組織でのみ使用可能な装置には限定されなかったからです。第二に、「Aurora」装置が生きている人間の子宮摘出前の症例での臨床使用に受け入れ可能であったことを証拠が示しました。CAFC はまた、実施化されることとは別に、係争中の SDMP 用語の発明を当業者が実施できるようにするのに十分具体的な文書があったため、発明は特許取得の準備ができていた、と判断しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | February 23, 2023 “No First Place Trophy Here: Public Demo at Trade Show Found Invalidating”
- ② Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., Case No. 21-2246 (Fed. Cir. Feb. 15, 2023) (Prost, Reyna, Stoll, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

5. (英国) クレームに挿入された参照符号とクレーム解釈に関する英国高裁判決紹介

英国の控訴裁判所は、図を参照することによって、クレームがどのように機能するかを参照番号を使用して説明することには何の問題もないとし、引用文献との相違を認めて特許を有効であるとした第一審の判断を支持しました。

England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions
 Lufthansa Technik AG v Astronics Advanced Electronics Systems & Ors [2022]
 EWCA Civ 20 (14 January 2022)

1. 事件の背景

(1) EPC の権利解釈の基本原則

特許の明細書とクレームは互いに異なる機能を達成します。すなわち、クレームは、保護される発明を法的に定義し、明細書は、発明の例としての「実施形態」を提供します。ただし、明細書とクレームはリンクしています。欧州特許条約 EPC においては、各締約国における保護範囲の解釈の指針として以下の EPC 第 69 条(1)の規定が設けられています：

「欧州特許または欧州特許出願によって与えられる保護の範囲は、クレームの文言によって定められるものとする。ただし、明細書および図面がクレームの解釈に使用されるものとする。」

このように、EPC では、クレームを解釈するために明細書を用いることが認められています（なお、EPC はこの第 69 条(1)の解釈に関する議定書を採択しており、各締約国の権利解釈のさらなる統一を図っています）。

EPC の下での明細書とクレームとの関係では、図面の参照符号をクレームに含める場合があります。EPC 規則 43(7)は以下のように規定しています：

「欧州特許出願が引用符号を含む図面を含んでいる場合において、クレームの理解の助けとなるときは、クレームに記載する技術的特徴には、それらの特徴に関する当該引用符号を括弧に入れて続けることが望ましい。これらの引用符号はクレームを限定するものとは解釈しない。」

(2) 英国での実務

英国での権利解釈においても、EPC 第 69 条(1)の規定およびその議定書が尊重されており、かつ英国で確立された判例法により、クレームを解釈するために明細書を用いることが認められています。

EPC 規則 43(7)についても、クレームに挿入された参照符号がクレームを限定するものと解釈されてはならないことが英国の判例法によって裏付けられています。判例法によると、参照符号は、「現実の読者が、特定のクレーム要素が特定の実施形態中のどこにあるかを理解することを助ける」ものであるが、クレームは、「参照符号があたかもクレームの一部ではないかのように解釈されなければならない」、と判示しております。

(3) 本件の論点

上記のようにクレームは「参照符号があたかもクレームの一部ではないかのように解釈されなければならない」とのことですが、実務においてこのような解釈がどのように達成されるのかは微妙な問題です。一度でも読者がクレームの参照符号を見てそして実施形態の図面で同じ参照符号を見てしまうと、その実施形態の限定的な特徴をクレームに（おそらく無意識のうちに）適用してしまいがちです。そうすることなくクレームを解釈することは現実には可能なのでしょうか？

2. 本件の経緯

Lufthansa Technik AG（以下、Lufthansa 社）は、航空機内の電子機器（ラップトップなど）への電力の安全な供給に関する欧州特許（英国）0 881 145B1（以下、本件特許）を保有しています。Lufthansa 社は、本件特許を侵害しているとして、Astronics Advanced Electronic Systems、Safran Seats GB Limited、および Panasonic Avionics Corporation の 3 社（以下、集合的に Astronics 社）を、英国での第一審である特許裁判所（高等法院の衡平法部に設けられている）に提訴しました。なお、英国では、特許権の侵害と特許権の有効性について裁判所の一括審理が可能です。

第一審は、原告である Lufthansa 社の本件特許は有効であり、被告である Astronics 社の製品は本件特許を侵害していると認定しました。Astronics 社は、この判決に異議を唱え、控訴裁判所に控訴しました。Astronics 社は控訴に際して、とりわけ第一審の裁判官がクレーム 1 を解釈する際に参照符号を考慮に入れたことは誤りであったと主張しました。

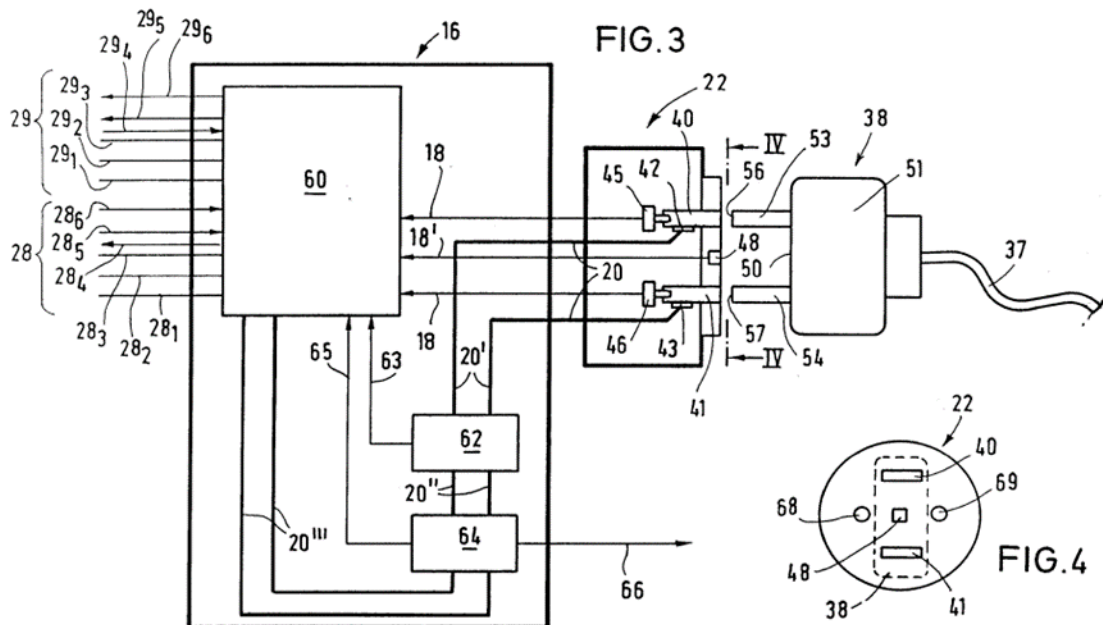
3. 本件特許の説明

(1) 本件発明の概要

本件特許のクレーム 1 は、航空機の乗客が自分の個人用電子機器を自分の座席のソケットに直接接続できるようにすることを目的とした電圧供給装置を規定しております。特にソケットへの電力供給は高電圧 AC であるため、本発明は、座席内のソケットへのそのような電力供給に関して高レベルの安全性を保証しようとするものです。本発明以前は、一部の航空機の座席には、乗客が自分の個人用電子機器を差し込めるソケットがありましたが、電源は低電圧 DC であったため、電子機器をソケットに差し込むにはアダプタを使用する必要がありました。

本件特許の図 3 および図 4 は、本件特許に係る電圧供給装置の実施形態を示しております。図示された電圧供給装置は、プラグ (38) を介して電子機器 (図示せず) に接続可能なソケット (22) と、ソケット (22) に供給電圧を印加する供給装置 (16) とを備えます。プラグ検出器 (45, 46, 48) は、ソケット (22) に挿入されたプラグ (38) の 2 つのコンタクトピン (53, 54) を検出し、2 つのコンタクトピン (53, 54) が同時に検出された場合にのみ供給電圧が印加されます。

(2) 本件発明の要部図面



(3) 本件特許のクレーム

本件特許のクレーム 1 は以下の通りです：

A voltage supply apparatus for providing a supply voltage for electric devices (36) in an aeroplane cabin, comprising

a socket (22) to which the device (36) is connectable by means of a plug (38) and to which the supply voltage can be applied,

the socket (22) comprising a socket (plug の誤記と思われる) detector (45, 46, 48) detecting the presence of a plug (38) inserted in the socket (22), and

a supply device (16) being provided remotely from the socket (22) and being connected to the socket (22) via a signal line (18) and via a supply line (20) for the supply voltage,

the supply device (16) applying the supply voltage to the socket (22) when the

plug detectors (45, 46, 48) indicate the presence of the plug (38) via the signal line (18) to the supply device (16)

characterized in that

the plug detector (45, 46) is formed such as to detect the presence of two contact pins (53, 54) of the plug (38) in the socket (22), and

the supply device (16) only applies the supply voltage to the socket (22) if the presence of two contact pins (53, 54) of the plug (38) is detected simultaneously.

4. 第一審（特許裁判所）の判断

第一審において、クレーム1の有効性についていくつかの争点がありましたが、その一部として、上記のクレーム1中の下線で示した“a plug (38) inserted in the socket (22)”という記載における「挿入された (inserted)」という言葉の解釈が問題になりました。

引用文献の1つであるFR-A 2 653 944 (Quintel)は、電源装置がソケットから離れており、ソケットが、プラグがソケットに適正に挿入されたときに作動するプラグ検出器を備えている装置を開示していますが、プラグの存在の検出モードは、本件特許の装置における検出モードとは異なっています。被控訴人（特許権者）であるLufthansa社は、本件特許のクレーム1における「挿入された (inserted)」という言葉が、プラグのコンタクトピンがソケットに「完全に挿入された (fully inserted)」ことを意味すると主張し、控訴人であるAsrtonics社は、この言葉は「部分的に挿入された (partially inserted)」ことを意味すると主張しました。第一審の裁判官はLufthansa社の主張に同意しました。

5. 控訴審での判断

Astronics社は、第一審の裁判官が「完全に挿入された」が正しい解釈であると判断した際に、クレーム1に挿入されている、プラグ検出器の参照符号45, 46と、コンタクトピンの参照符号53, 54とを裁判官が用いたことに対して異議を唱えました。特に、Astronics社は、裁判官が、クレーム中に挿入された参照符号45, 46および53, 54を考慮して、プラグ検出器が、コンタクトピンを受け取る「穴の底部」になければならず、かつコンタクトピンが検出のためにプラグ検出器と「接触」しなければならないと判断したことは、クレーム解釈に際して「参照番号を考慮に入れる」ことに等しい、と主張しました。

控訴審のL. J. Briss裁判官はAstronics社の主張に同意しませんでした。Briss裁判官は、第一審の裁判官は「自分自身を方向付ける」ために参照番号を使用したか、クレーム1の第一審での解釈は、実際には「クレームの文言そのものに終始していた」と結論付けました。Birss裁判官はさらに、「図を参照することによって、クレームがどのように機能するかを参照番号を使用して説明することには何の問題もない」と結論付けました。したがって、「挿入された」を「完全に挿入された」と解釈することは正しく到達したものであると判断されました。

6. 本件控訴審判決の考察

上記の判決について以下のような疑問が生じます。

- ① 参照記号45, 46および53, 54がもしもクレームに含まれていなかったとしても、裁判官はクレーム解釈に関して同じ結論に達したでしょうか？
- ② たとえば、より「一般的な」実施形態への参照符号のみがクレームに含まれていた場合には、今回の判決に比べてクレーム解釈はより広がったでしょうか？
- ③ EPC規則43(7)に従ってクレームの「明瞭さ」を高める可能性が低いことを示す

ことによって、クレームに参照符号を含めることが完全に回避された可能性があるでしょうか？

本件においては、より狭いクレーム解釈が現実には、有効性の争点に関して特許権者を助けるという結果になりました。そのことはさておき、EPOの審査官からクレームに参照符号を追加するように求められたときに、広いクレーム範囲を維持したいのであれば、どのように対応するかはおそらく考える価値のある問題です。

[情報元]

- ① D Young & Co Patent Newsletter No.93 February 2023
Lufthansa v Astronics: reference signs and claim interpretation (13 February 2023)
- ② England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions Lufthansa Technik AG v Astronics Advanced Electronics Systems & Ors [2022] EWCA Civ 20 (14 January 2022) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

6. (意匠・韓国) 自由実施デザインの抗弁の制限 — 大法院判決

韓国大法院は近時の2件の判決を通じて、他人が実施する一つのデザインが登録デザインの権利範囲に属するか否かを判断する際、その登録デザインが新規性喪失例外規定の適用を受けたものである場合には、例外規定の適用の対象の公知デザインに基づく自由実施デザインの抗弁は認められないという点を明確にしました(大法院 2021年2月23日言渡し 2021フ 10473 判決、2022フ 10012 判決)。

自由実施デザインの抗弁は、長年の裁判例を通じて確立された法理であり、デザイン権侵害訴訟においてしばしば用いられる抗弁のうちの一つです。具体的には、デザイン権侵害訴訟において被告は対象デザインが登録デザインの出願前に公知となったデザインと同一又は類似で、またはそのデザインが属する分野において通常の知識を有する者が公知デザインまたはこれらの結合により容易に実施できるものであるときは、対象デザインは登録デザインと対比するまでもなくその登録デザインの権利範囲には属さず自由に実施することができるとの抗弁が可能であるというものです。しかし、登録デザインが新規性喪失例外規定の適用を受けている場合に、その例外適用の対象となった公知デザインに基づくものであっても自由実施デザインの抗弁が認められるか否かが本件の主な争点となりました。

下級審である特許法院段階において、被告は、自身が実施した対象デザインは登録デザインの出願日前に公知となっていた公知デザインから容易に創作できる自由実施デザインであるとしてデザイン権侵害責任を否認しました。一方、デザイン権者は、本件デザイン登録に係るデザイン出願は当該公知デザインの最初の公開日から12月以内に出願されており新規性喪失例外規定が適用されるべきであるとし、被告が自由実施デザインの抗弁の根拠とした公知デザインに関し、それが新規性喪失例外の適用の対象となっている以上、被告は当該デザインに基づいて自由実施デザインの抗弁をすることができないと主張しました。

これに対し特許法院は、登録デザインに関して新規性喪失の例外主張が適法に適用されたとしても、被告が出願前に公知となった本件公知デザインがすでに公共の場に置か

れたデザインであると信頼した以上、被告の自由実施デザイン抗弁を制限することは公平を欠くとして原告の主張を排斥しました。また特許法院は、新規性喪失の例外を認めることにより、本件被告とともに、その新規性喪失の例外主張の対象となった公知デザインに基づいて登録デザインと同一または類似のデザインを実施した第三者が予期しない不利益を被ることがないように保護されなければならないと付け加えました。

しかし、大法院では、次のような理由で本件特許法院判決を破棄差戻ししました。大法院は、新規性喪失の例外主張を認めるにあたり、デザイン保護法が一定の時期的・手続的要件(公開後12月以内に出願し所定の時期に関連証拠資料を提出しなければならない)を設けている点に着目し、出願前に公知となったデザインでも、新規性喪失例外規定の適用を受けて登録されたデザインと同一・類似のデザインであれば、登録デザインの登録が無効とならない限り、登録デザインの独占排他権の範囲に含まれることを明示しました。さらに大法院は、新規性喪失の例外主張の存在を知らずに公知デザインを実施した善意の実施者に対しては、デザイン保護法が先使用による通常実施権を認めているので、第三者との利益均衡は保たれていると指摘しました。

上記大法院判例は、登録デザインが新規性喪失例外規定の適用を受けている場合には、同適用の対象となった公知デザインに基づく自由実施デザインの抗弁は制限を受け得るということを明確にした点において意義深い判決であるといえます。

[情報元]

KIM & CHANG / IP Trademark/Design Legal Updates | Korea | March 2023

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

7. (米国) 多数項従属クレームの有効性に関する USPTO 長官決定紹介

米国特許商標庁 (USPTO) 長官は、米国特許法第 112 条第 5 段落の多数項従属クレームの特許性の問題について初めて正面から対応し、多数項従属クレームの特許性はそのクレームが従属するクレームの各々について個別に考慮されるべきであると認定した上で、長官による IPR の審決のレビューを認めました。そして長官は再審理の結果、特許審判部の書面による審決を修正しました。なお、本件の対象特許は米国特許法の AIA 改正法の発効日である 2013 年 3 月 16 日以前の優先日を有するものであり、本稿において、適用される各条文は AIA 改正前の旧法として表記しております。

Nested Bean, Inc. v. Big Beings US Pty. Ltd. et al., IPR2020-01234 (PTO Feb. 24, 2023) (Vidal, Dir.)(precedential)

1. 本件の経緯

(1) IPR の申立

Big Beings US Pty. Ltd. (以下、Big Beings 社) は米国特許第 9,179,711 号 (以下、本件特許) の特許権者です。Big Beings 社は、Nested Bean, Inc. (以下、Nested Beans 社) に対して本件特許を侵害しているとして特許侵害訴訟を提起しました。Nested Beans 社はこれに対して、本件特許のクレーム 1-18 の無効を主張する当事者系レビュー (IPR) の申立書を USPTO に提出しました。

(2) 本件特許のクレーム

本件特許のクレーム 1 および 2 は独立クレームであり、クレーム 3-16 は、クレーム

1 または 2 のいずれかに直接または間接に従属する多数項従属クレームであり、残りのクレーム 17 および 18 はクレーム 1 に直接的または間接的に従属する単項従属クレームです。

本件特許のクレームの従属関係を以下の表に示します。

クレーム No.	従属先	クレーム No.	従属先
クレーム 1	独立	クレーム 10	クレーム 8
クレーム 2	独立	クレーム 11	クレーム 8
クレーム 3	クレーム 1 または 2	クレーム 12	クレーム 1 または 2
クレーム 4	クレーム 1 または 2	クレーム 13	クレーム 12
クレーム 5	クレーム 1 または 2	クレーム 14	クレーム 13
クレーム 6	クレーム 5	クレーム 15	クレーム 12
クレーム 7	クレーム 1 または 2	クレーム 16	クレーム 1 または 2
クレーム 8	クレーム 1 または 2	クレーム 17	クレーム 1
クレーム 9	クレーム 8	クレーム 18	クレーム 17

(3) IPR における審判部の判断

審判部は IPR の開始を認め、最終的に書面による審決を発行しました。審決において審判部は、Nested Beans 社は、クレーム 1、17 および 18 については特許性がないことを立証できませんでしたが、クレーム 2-16 については特許性がないことを立証した、と認定しました。

より具体的に、審判部は、従属クレーム 3-16 は、独立クレーム 1 または 2 に択一的に従属しており、これらのクレーム 3-16 のいずれかのバージョン、すなわち独立クレーム 1 に従属する第 1 バージョンのクレーム 3-16 または独立クレーム 2 に従属する第 2 バージョンのクレーム 3-16 のいずれかが先行技術に開示されていれば、クレーム 3-16 はこの先行技術により新規性を阻害される、と考えました。

審判部は、独立クレーム 2 に従属する第 2 バージョンのクレーム 3-16 が先行技術により特許性がないことが示されていることから、独立クレーム 1 に従属する第 1 のバージョンおよび独立クレーム 2 に従属する第 2 のバージョンの双方のバージョンであるクレーム 3-16 は、特許性がないことが示されたと判断しました。このように審判部は、特許性がないとは示されなかった（すなわち特許性を否定されなかった）独立クレーム 1 に従属する第 1 のバージョンのクレーム 3-16 の特許性について、特許性がないと示された独立クレーム 2 に従属する第 2 バージョンのクレーム 3-16 と切り離して検討することはしませんでした。

(4) USPTO 長官によるレビューの申立

Big Beings 社は、従属クレーム 3-16 の各々が、独立クレーム 1 および 2 の両方に従属する多数項従属クレームであることに注目し、長官による IPR のレビューの申立を提出しました。Big Beings 社は、クレーム 1 が特許性を有しないことを Nested Beans 社が立証できなかったと審判部が認定したので、審判部は、特許性を否定されなかったクレーム 1 に従属するクレーム 3-16 についても特許性を否定するべきではなかったと主張しました。USPTO 長官はレビューの開始を認めました。

2. USPTO 長官レビューによる IPR の再審理

(1) 当事者の主張

① Big Beings 社（特許権者）の主張

Big Beings 社は、米国特許法第 112 条第 5 段落（AIA 改正後の現 112 条(e)）の “A

multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered. (多数項従属クレームは、考慮されている特定のクレームのすべての限定を参照により組み込むものと解釈される)”という条文は、多数項従属クレームの択一的従属関係の特許性を個別に検討することを審判部に要求している、と主張しました。

② Nested Beans 社 (IPR 申立人) の主張

Nested Beans 社は、多数項従属クレームのいずれかのバージョンが先行技術に対して特許性がないと判断された場合には、そのクレームのすべてのバージョンが特許性がないと判断されるように、条文を読むべきである、と主張して反論しました。

(2) USPTO 長官の質問

USPTO 長官は、再審理に際して IPR の両当事者に対して、以下の質問をしました。

① 特許権者が依拠している多数項従属クレームを支配する第 112 条第 5 段落の解釈は、先例の無い初めての争点であるのかという問題に対処すること；

② 先例が無いのであれば、立法の経緯、適切な条文および規則、並びに何らかの政策上の論点または説得力のある典拠を指摘すること；および

③ 先例が有るのであれば、特許権者 (Big Beings 社) の解釈に特定の関与する何らかの権威ある判例法を指摘すること。

特許権者である Big Beings 社は、米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) がこれまでこの問題について正面切って対応してこなかったこと、これまでの審判部の審決においても、多数項従属クレームが従属する複数の独立クレームの 1 つが特許性を否定され、他方が否定されなかったような事案は見出されなかったこと、などから本件は審判部において先例の無い初めての争点であると主張しました。

一方、IPR 申立人である Nested Beans 社は、本件 IPR での審判部の多数項従属クレームの取り扱いは、択一的な記載のクレームを無効とした CAFC の先例や、審判部の審決、連邦地方裁判所の先例とも一致していると主張しました。

(3) 関連条文

この問題に関して根拠条文としては、上記の米国特許法第 112 条第 5 段落の他に以下のような規定があります。

① 米国特許法第 282 条第 1 段落 (AIA 改正後の現 282 条(a)) :

“each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.”

(特許の各クレームは、独立形式か従属形式かまたは多数項従属形式かを問わずに、他のクレームの有効性からは独立して有効であると推定される。従属または多数項従属クレームは、無効なクレームに従属している場合であっても、有効であると推定される。)

② 米国特許規則 1.75(c) :

“a multiple dependent claim will be considered to be that number of claims to which direct reference is made therein.”

(多数項従属クレームは、直接の引用がなされているクレーム数であると考えられる。)

③ 米国特許審査便覧 (MPEP) の § 608.01(n)(I)(B)(4) :

“a multiple dependent claim must be considered in the same manner as a plurality of single dependent claims.”

(多数項従属クレームは、複数の単項従属クレームと同じように考慮されなければならない。)

(4) USPTO 長官の判断

USPTO 長官は、本件 IPR の審決やその手続における書面・証拠を検討し、さらに過去の裁判例、審決例も検討した結果、特許権者の意見に同意する一方で IPR 申立者の判例の引用には同意せず、本件の争点が、審判部においては先例の無い初めての問題であると認定しました。

USPTO 長官は、上記の関連条文の規定に依拠して、以下のように判断しました。

第 112 条第 5 段落の平明な文言は、多数項従属クレームの特許性が択一的に引用されたクレームの各々について個別に検討されることを要求しているものです。

また、米国特許法第 282 条第 1 段落の条項は、多数項従属クレームの有効性は、「独立して」、すなわち個別に検討されることを規定していることから、択一的に引用されたクレームは個別に検討することがこの条項によって示唆されています。

さらに、庁費用の計算に関する米国特許規則 1.75(c)の規定によって、多数項従属クレームの択一的に引用された各クレームが、個別の従属クレーム費用を発生させていることから、従属クレームを個別に取り扱うことが示唆されています。

これらの点から、USPTO 長官は、特許性を否定されていない独立クレーム 1 に従属するクレーム 3-16 が特許性を有しないと判断した点において審判部は誤った決定をした、と判断しました。特許権者が主張するように、多数項従属クレームは複数のクレームとして扱わなければならない、これら複数のクレームの各々は、その従属クレームおよびそれが引用するクレームのいずれか 1 つを含み、これら複数のクレームの各々の有効性は個別に検討しなければならない、ということは法律から明らかであると述べました。また、このような解釈は歴史のある MPEP の指針とも一致しています。

USPTO 長官は、CAFC、連邦地裁、USPTO 審判部の過去の判例法を分析した結果、いずれの法廷も今回提起された解釈上の争点について正面切って対応してこなかったと分析しました。

USPTO 長官は、上記のように今回の IPR での審判部の審決は誤りであり、特許性を否定されなかった独立クレーム 1 に従属する従属クレーム 3-16 についても審判部は特許性を否定されないものと審決するべきであった、として審判部の審決を修正するよう命じました。そしてこの審決を先例として指定しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | March 9, 2023 “Claim Duality: Multiple Dependent Claims Can Be Both Patentable and Unpatentable”
- ② Nested Bean, Inc. v. Big Beings US Pty. Ltd. et al., IPR2020-01234 (PTO 2023 年 2 月 24 日) (Vidal, Dir.) (USPTO 長官の審決レビューの原文)

[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。