



## [内容]

1. (米国) Alice の 2 ステップテストに関する CAFC 判決
2. (米国) IPR の勝者側当事者による上訴の禁止
3. (韓国) ダパグリフロジンに関する発明の進歩性が問題となった事件
4. (米国) 顧客への警告に関する CAFC 判決紹介
5. (欧州) G 2 / 2 1 に関する欧州特許庁拡大審判部の決定
6. (欧州) ビデオ会議による口頭審理についての、欧州特許庁の考え方の推移と現状
7. (欧州) EPO とフランスの異議申立制度の現状比較

## 1. (米国) Alice の 2 ステップテストに関する CAFC 判決

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、抽象的なアイデアに向けられかつ抽象的なアイデアを特許適格な発明に変換する発明概念を欠いている特許クレームは、Alice 事件の 2 段階テスト (*Alice two-step test*) に不合格であり、米国特許法 101 条の特許適格性を満たさないと認定し、侵害訴訟の被告による訴えの棄却の申立を認めた地方裁判所の判決を支持しました。

Hawk Tech. Sys., LLC v. Castle Retail, LLC, Case No. 22-1222 (Fed. Cir. Feb. 17, 2023) (Reyna, Hughes, Cunningham, JJ.)

### 1. 事件の経緯

Hawk Technology Inc. (以下、Hawk 社) は、米国特許 10,499,091 号 (以下、本件特許) の特許権者です。この本件特許は、ビデオ監視システムの遠隔の視聴装置において、複数の同時に表示されかつ保存されたビデオ画像を視聴する方法に関するものであり、結果に基づいた機能的文言を使用したものです。Hawk 社は、Castle Retail, LLC. (以下、Castle 社) が、その食料品店でセキュリティ監視ビデオを動作させたことは本件特許の侵害であると主張して、Castle 社をテネシー州西部地区連邦地方裁判所 (以下、地裁) に訴えました。

Castle 社は、主張されたクレームは特許適格性を有さず無効であるとして、訴えを棄却するよう連邦民事訴訟規則 12(b)(6) の申立を行い、地裁はこれを認めました。Hawks 社はこの判決を不服として CAFC に控訴しました。

### 2. 事件の争点

本件の争点は、本件特許のクレームが米国特許法 101 条の特許適格性を満たしているかどうかという点にあります。

米国特許法 101 条は、自然法則、自然現象、および抽象的なアイデアは特許を受けることができないと規定しています。Alice v. CLS Bank Int'l 事件 (2014) において、米国連邦最高裁判所は、特許適格性を調べるための 2 段階テストを表明し、(1) 特許クレームが、抽象的なアイデアのような特許不適格な概念に向けられており、かつ (2) 当該特許クレームを特許適格出願に変換するのに十分な要素を欠いているときには、当該特許クレームは 101 条の特許適格性の範囲外にあるとしました。

今回、CAFC は、本件特許の特許適格性についてこの 2 段階テストで対処しました。

### 3. 本件特許の概要

以下に示す本件特許の図 3 は、本発明によるビデオ監視システムを示しています。こ

のビデオ監視システムは、マルチカメラ 302、ブロードバンド接続 310、サーバ 312、およびモニタ制御システム 314 を備えています。この特許は、この構成において、カメラからの信号が、ブロードバンド接続を介して比較的低いデータレートおよび可変のフレームレートで、ストリーミングソースとして送信される、と説明しています。これにより、ユーザーのコストが削減され、必要なメモリ容量が低くなり、より大きなモニタリングのアプリケーションを処理することが可能になります（帯域幅の効率のため）。本件特許が注目しているように、この構成は、「既存のブロードバンドインフラストラクチャ」および「一般的な PC ベースのサーバ」を使用します。

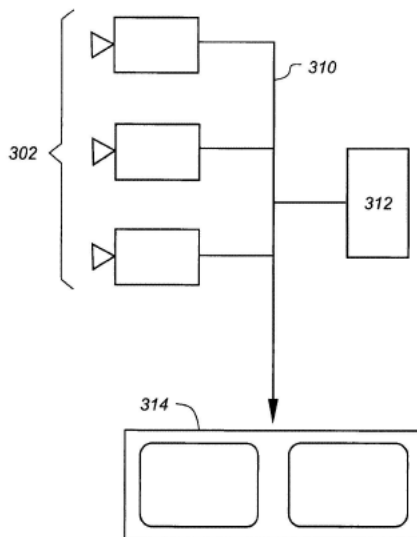


Fig - 3

4. 本件特許のクレーム 1

本件特許の代表的なクレームとして、以下のクレーム 1 を挙げます。

\*\*\*\*\*

1. A method of viewing, on a remote viewing device of a video surveillance system, multiple simultaneously displayed and stored video images, comprising the steps of:
  - receiving video images at a personal computer based system from a plurality of video sources, wherein each of the plurality of video sources comprises a camera of the video surveillance system;
  - digitizing any of the images not already in digital form using an analog-to-digital converter;
  - displaying one or more of the digitized images in separate windows on a personal computer based display device, using a first set of temporal and spatial parameters associated with each image in each window;
  - converting one or more of the video source images into a selected video format in a particular resolution, using a second set of temporal and spatial parameters associated with each image;
  - contemporaneously storing at least a subset of the converted images in a storage device in a network environment;
  - providing a communication link to allow an external viewing device to access the storage device;
  - receiving, from a remote viewing device remotely located remotely from the video

surveillance system, a request to receive one or more specific streams of the video images;

transmitting, either directly from one or more of the plurality of video sources or from the storage device over the communication link to the remote viewing device, and in the selected video format in the particular resolution, the selected video format being a progressive video format which has a frame rate of less than substantially 24 frames per second using a third set of temporal and spatial parameters associated with each image, a version or versions of one or more of the video images to the remote viewing device, wherein the communication link traverses an external broadband connection between the remote computing device and the network environment; and

displaying only the one or more requested specific streams of the video images on the remote computing device.

\*\*\*\*\*

## 5. 第一審での判断

Castle社は、本件特許のクレームが米国特許法101条に基づく特許適格性を持たないという理由で、訴えの棄却を申し立てました。地裁は、技術に関するブリーフィングを行った後に、本件特許のクレームは、Alice事件の2段階テストに不合格であるとして、この申立を認めました。地裁は2段階テストの各ステップについて以下のように判示しました。

2段階テストのステップ1については、監視のためのモニタリングは一般的なビジネス慣行であり、本件クレームは、ビデオ監視画像を取得し、それを従来のコンピュータシステムで表示および保存するためにデジタル化すること以上のことはほとんど述べていないため、本件クレームは抽象的であると判示しました。

2段階テストのステップ2については、本件クレームは抽象的なアイデアを、そのような抽象的なアイデアを特許適格性のある発明に変換することができるビデオ記憶/表示の新しい技術的改善に限定するものでもない、と判示しました。

## 6. CAFCの判断

CAFCは、地裁の判決を最初から見直し、そして地裁判決を支持しました。CAFCは2段階テストの各ステップについて以下のように判示しました。

### (1) Aliceのステップ1について

CAFCは、クレームが抽象的なアイデアに向けられているかどうかを判断するために、「先行技術を超えるクレームされた進歩の焦点として本件特許が何を主張しているのか」について調べました。その際に、明細書に照らして、主張されたクレームの文言に焦点を当てました。地裁はこの点に関して、本件特許はビデオ画像を記憶し表示する抽象的なアイデアに向けられていると結論付けましたが、CAFCはこの結論に同意しました。

本件特許を代表する上記のクレーム1は、「結果に基づいた機能的文言を使用した」、デジタルビデオ画像を、受信し、表示し、変換し、記憶し、そして送信する方法に向けられています。より詳細に説明しますと、クレーム1は、以下の機能的な結果を必要としています：

- ・「ビデオ画像を受信すること (receiving video images)」；
- ・「デジタル形式にまだ変換されていない画像のいずれかをデジタル化すること (digitizing any of the images not already in digital form)」；
- ・「デジタル化された画像の1つ以上を表示すること (displaying one or more of the digitized images)」；

- ・「ビデオソースの画像の1つ以上を選択されたビデオフォーマットに変換すること (converting one or more of the video source images into a selected video format)」;
- ・「変換された画像の少なくともサブセットを記憶すること (storing at least a subset of the converted images)」;
- ・「通信リンクを提供すること (providing a communication link)」;
- ・「ビデオ画像の1つ以上の特定のストリームを受信する要求を・・・受信すること (receiving ... a request to receive one or more specific streams of the video images)」;
- ・「1つ以上のビデオ画像のバージョンを・・・送信すること (transmitting ... a version or versions of one or more of the video images)」; および
- ・「ビデオ画像の1つ以上の要求された特定のストリームのみを表示すること (displaying only the one or more requested specific streams of the video images)」

CAFCは、本件特許のクレームは、CAFCがこれまでに抽象的アイデアに向けられたものであると認定したクレームと同様のものであると判断しました。たとえば、CAFCはかつて、「画像データを符号化および復号化し、・・・いつデータが1つの媒体から受信され、他方の媒体を介して送信されたかを含めて、フォーマットを変換することはそれ自体抽象的なアイデアである」と判示しました (*Adaptive Streaming Inc. v. Netflix, Inc.*, 836 F. App'x 900, 903 (Fed. Cir. 2020))。本件特許も同様に、画像を表示し、画像のフォーマットを変換し、画像を送信する、等々の一般的な抽象的アイデアに向けられたものであるとCAFCは判断しました。

Hawk社は、本件特許は抽象的なアイデアに向けられたものではなく、「技術的課題に対する解決策、特に、画像のプロ品質の編集および操作を提供しつつ全帯域幅の解像度を維持することができるマルチフォーマットのデジタルビデオ製品システム」に向けられたものであると主張しました。Hawk社は、技術的課題は、「データを保存しながら帯域幅を維持すること」であり、このための解決策は、「ビデオストリームの特別なデータ変換を実行し」、「データの性質を変化させるために」データをデジタル化し変換することによって実現されるものであり、抽象的なアイデアではなく、特許適格性を有すると主張しました。

しかしながら、CAFCはこの主張を認めませんでした。ステップ1の分析は、明細書に発明の技術的詳細がいくら書かれていようと、クレームの文言に焦点を当てたものでなければなりません。本件特許では、クレーム自体は、何らかの「特別なデータ変換」を行うことについて開示しておらず、または「データを保存しながら帯域幅を維持すること」という主張された目的をどのようにして達成するのかを説明していません。ビデオデータのフォーマットを変更したりまたは圧縮するようなことを含む、あるフォーマットから別のフォーマットへの変換は抽象的なアイデアであることは、上述の先例においても判示されているところです (*Adaptive Streaming Inc. v. Netflix, Inc.* 事件)。

このように、結果指向のクレーム文言は、クレームされた発明がビデオ監視システムの機能をどのように改善したかを具体的に述べることができず、したがって抽象的であると判断されました。

## (2) Alice のステップ 2 について

変換するための要素については、CAFCは、「クレームの要素がクレームの性質を、抽象的アイデアの特許適格性を有する応用へ変換するかどうかを評価するために」、クレームの要素を、個別におよび明細書に照らして順序付けられた組み合わせとしての双方で分析しました。

地裁の判決では、本件特許のクレームは明細書に照らして読んでもビデオの記憶および表示について技術的改良を示していないと認定しました。なぜなら、クレームの限定事項は、汎用コンピュータの要素を用いて実現し得るものであったからです。また地裁は、明細書およびクレームは、既存のコンピュータおよびカメラの技術を用いることを

除くと、監視および記憶がどのように改良されるかについて説明も開示もしていません。その結果、地裁は、クレームは Alice のステップ 2 を満たしていないと判断したものであり、CAFC もこれに同意しました。

Hawk 社は、クレームが発明的解決策、すなわち、同じ帯域幅を使用しながら同じデジタル画像を異なる目的のために異なるデバイスに送信するメリットを達成し、かつ、特定のツール（必要に応じて AD コンバータなど）、特定のパラメータ（3 つの異なるセットの時間的および空間的パラメータなど）、さらには特定のフレームレート（毎秒 24 フレームなど）を参照する解決策を記載していると主張しました。しかし、たとえクレームがこのような目的にかなった解決策を達成するとしても、クレームは、そのための一般的な機能的文言を用いているだけであり、通常の機能に従って動作している従来のコンピュータおよびネットワーク構成要素以上の物は要求していません。

CAFC は、クレームが「パラメーター」を含むことは認めますが、クレームは、パラメータが何であるかを正確に特定できておらず、パラメーターはせいぜい抽象的なデータ操作、画像のフォーマットおよび圧縮に関するものに過ぎません。Hawk 社は、クレームがその方法を実施するために、従来の構成要素、「パーソナルコンピューター」、「ビデオソース」、「AD コンバーター」、「記憶装置」、「外部視聴装置」、「通信リンク」、および「遠隔コンピューティングデバイス」といった従来の構成要素を記載している、ということについては論争していません。本件発明が「既存のブロードバンドの媒体およびその他の従来の媒体を利用する」ことを意味していることを、本件特許そのものが確認しています。要するに、明細書に照らして理解されるように、クレームにおけるどの事項も、所望の情報を収集し、送信し、提示するために、既製の従来のコンピューター、ネットワーク、表示の技術、以外の何ものも必要とはしていませんでした。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | March 2, 2023 “The Alice Eligibility Two-Step Dance Continues”
- ② Hawk Tech. Sys., LLC v. Castle Retail, LLC, Case No. 22-1222 (Fed. Cir. Feb. 17, 2023) (Reyna, Hughes, Cunningham, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 2. (米国) IPR の勝者側当事者による上訴の禁止

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は先例を再確認し、当事者系レビュー (IPR) の勝者側当事者は特許審判部の審決に対して上訴できないという原則を繰り返しました。Termax Co. v. Illinois Tool Works, Inc., Case Nos. 23-1252; -1254 (Fed. Cir. Mar. 8, 2023) (Dyk, Reyna, Chen, JJ.)

### 1. 事件の経緯

Illinois Tool Works, Inc. (以下、ITW 社) は、Termax Co. (以下、Termax 社) が、自動車用ファスナーに関する ITW 社の米国特許第 10,683,882 号 (以下、本件特許) を侵害していると主張しました。これに対して Termax 社は、IPR の申立書を提出して、ITW 社の主張された特許に異議を唱えました。この IPR の申立は認められ、最終的に特許審判部は、ITW 社の特許の異議申立されたすべてのクレームが特許を受けることができないという点で Termax 社に同意しました。

### 2. CAFC への上訴

ITW 社はこの審決を不服として CAFC に上訴し（事件番号 2023-1252）、Termax 社もまた CAFC に交差上訴しました（事件番号 2023-1254）。IPR の勝者側当事者である Termax 社の交差上訴の理由は、IPR において特許審判部が本件特許の特定のクレーム限定の解釈を誤っており、そのクレーム限定が、新しく発行した ITW 社の他の特許にも組み入れられていることによるものです。Termax 社としては、控訴審でクレーム解釈の議論に関して望ましい判断を得ておくことで、ITW 社が新たに発行された特許を主張することを間接的に禁止することを希望したものでした。

その後、ITW 社は、自身の上訴（2023-1252）について自発的に却下の申立を行うとともに、Termax 社の交差上訴（2023-1254）についても却下の申立を行いました。Termax 社は、上述の交差上訴を行った理由に依拠して、この却下の申立に反対しました。

### 3. CAFC の判断

CAFC は、ITW 社の申立を認め、ITW 社の上訴および Termax 社の交差上訴の双方を却下しました。CAFC はこれまでも、「下級裁判所で勝訴した当事者は、通常、上級裁判所で救済を求めることができない」という周知の原則を特許審判部からの上訴に対して適用してきたことを指摘し（SkyHawke Techs., LLC v. Deca Int'l Corp., 828 F.3d 1373, 1375 (Fed. Cir. 2016))、本件においてもこの原則から逸脱する根拠は何ら存在しない、と述べました。

CAFC は、Termax 社が、自社に有利な CAFC の判決が「ITW 社がその新たに特許されたクレームについて権利を主張することを間接的に禁止するであろうこと」を期待して、そのようなクレーム限定の解釈について上訴しようとしたものであることに注目し、審判部が特定のクレーム限定の解釈において誤りを犯したという Termax 社の主張によっては説得されませんでした。CAFC は、Termax 社は将来発生するかどうかはわからない不利益に先手を打とうとしているものに過ぎず、ITW 社が将来、Termax 社に対して新しい特許のクレームについて権利を主張する場合には、Termax 社は、その時点で問題に対処することができる（万が一 Termax 社にとって不利な結果になってもそのときに控訴することができる）と述べ、Termax 社による交差上訴での主張を審理することは時期尚早であるとして拒否しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | March 23, 2023 “No One Likes a Sore Winner: IPR Prevailing Party Can’t Appeal”
- ② Termax Co. v. Illinois Tool Works, Inc., Case Nos. 23-1252; -1254 (Fed. Cir. Mar. 8, 2023) (Dyk, Reyna, Chen, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 3. (韓国) ダパグリフロジンに関する発明の進歩性が問題となった事件

先行発明に開示された化合物の効果に比べてある程度改善された効果を得ただけでは、効果が顕著であると言うには足りないという点で、本件請求項 1 の発明は、先行発明によって進歩性が否定されるという、原審の結論自体は正当であるとした事例。  
大法院 2023.2.2.宣告 2020HU11738 [登録無効(特)]

### 1. 本件の争点

先行発明に本件発明の上位概念が公知となっている場合でも、本件発明に構成の困難

性が認められれば進歩性が否定されません。一例として、先行発明に発明を成す構成要素の一部を二つ以上の置換基として一つ以上選択できるように記載する、いわゆるマーカッシュ形式で記載された化学式と、その置換基の範囲内に理論上含まれるだけで、具体的に開示されていない化合物を請求範囲とする特許発明の場合があります。本件においては、糖尿病治療に関して改善された効果を見出すための有機化合物スクリーニング過程で優先的に試みられる置換を通じて得られた化合物の選択の困難性が問題になりました。

## 2. 先行発明に上位概念が公知となっている場合の進歩性の判断方法

進歩性判断のためには構成の困難性を検討してみなければなりません。以下にその判断方法について説明します。

### (1) 基本的な考え方

本件のような特許発明の構成の困難性を判断する際には、先行発明にマーカッシュ形式等で記載された化学式とその置換基の範囲内に理論上含まれ得る化合物の個数、通常の技術者が先行発明にマーカッシュ形式等で記載した化合物の中から特定の化合物や特定の置換基を優先的に又は容易に選択する事情や動機並びに暗示の有無、先行発明に具体的に記載された化合物と特許発明の構造的類似性などを総合的に考慮しなければなりません。

### (2) 技術分野に特有の考え方（効果の参酌）

特許発明の進歩性を判断する際には、その発明が有する特有の効果も共に考慮しなければなりません。先行発明に理論的に含まれる多数の化合物のうち、特定の化合物を選択する動機や暗示などが先行発明に開示されていない場合でも、それが何ら技術的意義のない任意の選択に過ぎない場合であれば、そのような選択に困難があるとは見られませんが、発明の効果は、選択の動機がなく構成が困難なのか、任意の選択に過ぎない場合なのかを区別できる重要な標識となり得るためだからです。

また、化学、医薬などの技術分野に属する発明は、構成だけでは効果の予測が容易ではないため、先行発明から特許発明の構成要素が容易に導出されるか否かを判断する際、発明の効果を参酌する必要があり、発明の効果が先行発明に比べて顕著であれば構成の困難性を推論する有力な資料となります。

さらに、構成の困難性の有無の判断が明確でない場合であっても、特許発明が先行発明に比べて異質であったり量的に顕著な効果を有していれば進歩性が否定されません。効果の顕著性は特許発明の明細書に記載され、通常の技術者が認識、又は推論できる効果を中心に判断しなければならず、万一その効果が疑わしいときには、その記載内容の範囲を超えない範囲で出願日以降に追加の実験資料を提出する等の方法により、その効果を具体的に主張・証明することが許容されます(大法院 2021.4.8.宣告 2019HU10609 判決参照)。

## 3. コメント

本事件の詳細は現時点では情報が不足しておりますが、本願発明の効果が先行発明に対して顕著ではないという理由で本件発明の進歩性が否定された事例に関する記事であり、韓国における化学・医薬発明の進歩性の判断手法がまとめられている点で有用であると考えられます。

[情報元]

[Newsletter]2023-03/HA&HA 「ダパグリフロジンに関する発明の進歩性が問題となった事件」

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

## 4. (米国) 顧客への警告に関する CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許権者が、その特許を競合他社が侵害しているという見解を当該競合他社の顧客に伝えることを禁じた地方裁判所の仮差止め命令を覆しました。CAFC は、特許権者による侵害の主張は客観的に根拠がないわけではないため、発言の制限は不適切であると判断しました。

Lite-Netics, LLC v. Nu Tsai Capital LLC, Case No. 23-1146 (Fed. Cir. Feb.17, 2023) (Lourie, Taranto, Stark, JJ.)

### 1. 事件の経緯

#### (1) 訴訟の提起に至るまでの経緯

Lite-Netics LLC (以下、Lite-Netics 社) と、Nu Tsai Capital d/b/a Holiday Bright Lights (以下、HBL 社) とは、ホリデーストリングライト (holiday string lights) の市場で競合しています。両社は、ユーザーがライトの端を固定できるようにする類似する磁気メカニズムを使用しています。Lite-Netics 社は、磁気的に固定された装飾ライトについて開示クレームした米国特許第 7,549,779 号および第 8,128,264 号 (以下、本件特許) を所有しています。

2017年6月14日に、Lite-Netics 社は HBL 社に対して、HBL 社の製品が Lite-Netics 社の本件特許を侵害していると主張し、当該製品の販売停止を要求する停止通告書を送付しました。しかしながら、この通告に対しては HBL 社から何の応答もなく、そのまま5年が経過しました。

Lite-Netics 社は5年間の沈黙の後、2022年4月12日になって、HBL 社に対して新たな停止通告書を送付し、HBL 社の製品が Lite-Netics 社の特許を侵害しなかった理由を説明するか、または製品の販売を停止することを要求しました。その後、両者の間で侵害の有無について議論がなされましたが、HBL 社は、侵害しているとされる製品の販売を停止することを拒否しました。

その後、2022年8月31日に、Lite-Netics 社は、HBL 社に対して特許侵害訴訟をネブラスカ州連邦地方裁判所 (以下、地裁) に提起しました。

#### (2) 顧客に対する通知

侵害訴訟の提起の前の2022年5月に、Lite-Netics 社は、自社の顧客 (HBL 社の顧客も含む) に対して、市場において本件特許を侵害する競合他社が存在すること、および「すべての法的権利と救済手段」を用いて侵害を停止させる意図があることを通知しました。

さらに、Lite-Netics 社は、訴訟提起後の2022年9月に、その顧客に対して新たな書簡を送り、Lite-Netics 社の製品は本件特許によって保護されていること、他社がこの保護された製品をコピーしようとしていること、侵害品の製造販売を停止させるために HBL 社に対して特許侵害訴訟を提起したこと、および Lite-Netics 社は、HBL 社の製品を使用または転売していると知られているいずれかの会社を共同被告人として本件訴訟に含めることも検討していること、を通知しました。

#### (3) 地裁の審理

第一審の地裁において、HBL 社はこのような Lite-Netics 社による顧客への通知について、取引関係への不法干渉、ネブラスカ州法に基づく名誉毀損、および悪意のある特許侵害の情報伝達であるとの主張を含む反訴を提出しました。HBL 社はまた、Lite-Netics 社がさらなる非難の声明を発表するのを阻止するための仮差止めを求めました。

地裁は、HBL 社がその不法干渉および名誉毀損の主張において勝訴する可能性が高いことを判断し、かつ、Lite-Netics 社による侵害の主張は「客観的に根拠がない」ことを判断し、仮差止めを認めました。この仮差止め命令は、HBL 社が特許侵害者であ



ること、HBL 社が Lite-Netics 社の装飾ライトをコピーしたということ、または HBL 社の顧客が提訴されるかもしれない、ということも Lite-Netics 社が示唆することを禁止するものでした。

これに対して、Lite-Netics 社は、その特許関連の発言に対する地裁の仮差止め命令について CAFC に控訴しました。

## 2. CAFC の判断

通常、地裁が仮差止めを認めたことを控訴審が審理する場合は、該当する巡回区（本件では第 8 巡回区：the Eight Circuit）の法律が適用されます。第 8 巡回区の法律によれば、一般的に仮差止めを認めたことが妥当かどうかの判断に際しては、裁量権の濫用または誤った法的原理への見当外れの依拠があったかが検討されます。しかしながら、CAFC は、本件のように特許権者が特許権に関する通知を発することを禁止する差止めを地裁が認めたことを審理する場合には、連邦特許法および特許権の通知に関する先例を適用します（たとえば、Mikohn Gaming Corp. v. Acres Gaming, Inc., 165 F.3d 891, 898 (Fed. Cir. 1998) を参照）。

すなわち、連邦法である特許法で認められる特許権に関して、表現の自由、報道の自由等を規定する米国憲法修正第 1 条で保護された発言に対する当事者の権利を差止め命令が制限するような場合には、連邦法が州の不法行為法に優先します（たとえば Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Group, Inc., 362 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 2004) を参照）。そして CAFC は、連邦法は、これらの連邦法上の権利を侵害するであろう仮差止め命令に対しては、より高い「悪意」の立証基準を要求していると説明しました。すなわち、主張された請求が客観的に根拠のないものであることを示すことができなかつた場合には、「悪意」の立証基準は満たされません。本件において CAFC は、Lite-Netics 社の主張が客観的に根拠のないものであることを HBL 社が証明できなかったと認定しました。

地裁は、本件特許のうち米国特許第 7,549,779 号について侵害されているとする Lite-Netics 社の主張は客観的に根拠がないとする認定を行いました。そして、その認定が、HBL 社が磁気コードや磁気クリップを製造し市場に流通させることで Lite-Netics 社の特許権を侵害しているという見解を顧客に通知することを Lite-Netics 社に禁止する仮差止めを認める理由付けの核心をなすことになりました。

CAFC は、HBL 社が特許を侵害しているという Lite-Netics 社の主張の多くに関して客観的に合理的な根拠があると認定し、地裁が、Lite-Netics 社の主張には根拠が無く、Lite-Netics 社が悪意で行動したと認定したことに裁量権の濫用があったと判断しました。この結果、CAFC は、地裁判決を破棄し、さらなる手続きのために地裁に差し戻しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | March 2, 2023 “Free Speech shines Bright, Illuminates Patent Owner's Right to Allege Infringement”
- ② Lite-Netics, LLC v. Nu Tsai Capital LLC, Case No. 23-1146 (Fed. Cir. Feb. 17, 2023) (Lourie, Taranto, Stark, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 5. (欧州) G 2 / 2 1 に関する欧州特許庁拡大審判部の決定

欧州特許庁 (E P O) の拡大審判部は、進歩性に関する技術的効果を裏付けるために提出された出願後のデータは、出願日前に入手できなかったという理由だけでは無視することはできないとの決定を下しました。

### 1. 背景

拡大審判部は、欧州特許条約 (E P C) の下で最高の司法機関です。その主なタスクは E P C の均一な適用を確保することです。具体的には、拡大審判部は、第一審に相当する技術審判部における法律的争点について、技術審判部からの質問の付託に応じて審理を行うものです。本件においては、技術審判部 3.3.02 は、2021 年 10 月 11 日の中間決定 T116/18 により、証拠の自由心証主義 (the principle of free evaluation of evidence) と、進歩性における「もっともらしさ (plausibility)」の概念に関する質問を拡大審判部に付託しました。

本件審判事件の対象となったヨーロッパ特許 E P 2 4 8 4 2 0 9 は、害虫を防除するための殺虫剤組成物に係る発明に関します。この特許によれば、それぞれの殺虫活性がすでに知られている 2 つの化合物を混合物として使用した場合に、純粋な相加効果以上の効果、つまり相乗効果を発揮します。

このようなクレームされた発明の技術的効果を判断することは、いわゆる「問題解決アプローチ」を適用する際に重要な役割を果たします。このアプローチは、クレームされた発明の主題が進歩性を含むかどうかを決定する過程で、審判部と E P O の管理部門とによって日常的に適用されています。

確立された判例法によれば、特許出願人または特許権者は、クレームされた発明について主張されている技術的効果または結果が首尾よく達成されたことを適切に証明する責任があります。本件において、特許権者は、クレームされた発明の相乗効果をサポートするために、特許の出願日後に提出され公開された試験データ (後で公開された証拠 (post-published evidence)) に依拠しました。この後で公開された証拠がクレームされた発明の相乗効果の証拠として考慮されるかどうかは、クレームされた発明の主題の進歩性の評価にとって決定的でした。

### 2. 拡大審判部への質問事項

技術審判部から付託された質問の具体的な内容は以下の通りです。

進歩性の承認のために特許権者が技術的効果に依拠し、その効果を証明するために実験データなどの証拠を提出した場合であって、この証拠が特許の出願日より前に公開されておらず、出願日の後に提出されたものである場合に:

(1) 効果の証明が後で公開された証拠のみに依存しているという理由で、後で公開された証拠を無視しなければならないという点において、証拠の自由心証主義 (証拠の評価について審判官の自由な判断に委ねること) に対する例外が受け入れられるべきか?

(2) 上記の質問 (1) に対する答えが「はい」の場合、特許出願における情報または一般常識に基づいて、特許出願日における当業者がその効果をもっともらしい (ab initio plausibility) と考えたならば、後で公開された証拠を考慮することができるか?

(3) 上記の質問 (1) に対する答えが「はい」の場合、特許出願における情報または一般常識に基づいて、特許出願日における当業者がその効果をもっともらしくない (ab initio implausibility) と考える理由を見出さないならば、後で公開された証拠を考慮することができるか?

### 3. 拡大審判部の判断

拡大審判部はまず、証拠の自由心証主義を、EPCの下のあるあらゆる証拠手段を評価する際に普遍的に適用される原則であると認定しました。これにより、拡大審判部は、特許出願人または特許権者によって提出された、クレームされた発明の進歩性の確認のために依拠される技術的効果を証明するための証拠は、そのような証拠が特許出願日より前に公開されておらず、特許出願の日後に公開されたという理由だけで無視することはできないと判断しました。

拡大審判部は、さらに、そのような出願後に公開されたデータを証拠として認めるかどうかに関する基準を検討し、「もっともらしさ」という用語が、EPCの下での独特の法的概念または特定の特許法の要件にはならないか検討しました。

拡大審判部は、クレームされた発明がEPC第56条に基づく進歩性を含むかどうかを評価する際の主張された技術的効果への依拠に関連する基準は、共通の一般知識を念頭に置いた当業者が、出願日に、当初の特許出願の記載から、何をクレームされた発明の技術的教示として理解するであろうかという質問に関する判断と判断しました。依拠された技術的効果は、後の段階でも、その技術的教示に包含され、出願時に開示された発明そのものによって具体化されたものである必要があります。

拡大審判部は、これらの原則により、権限のある審判部またはその他の決定機関が、クレームされた発明の主題が進歩性を含むか否かを判断する際に、主張された技術的効果を支持するために後で公開された証拠に依拠できるかどうかを決定することができるであろうと判断しました。

#### 4. 拡大審判部の命令

拡大審判部によって発行された命令は次のとおりです。

(1) クレームされた発明の主題の進歩性の認定に依拠する技術的効果を証明するために特許出願人または特許権者によって提出された証拠は、その技術的効果が依拠する証拠が出願日前に公開されておらず、出願日後に提出されたという理由だけで、無視することはできない。

(2) 技術常識を有する当業者が当初の出願に基づいて、技術的教示に包含され、かつ当初に開示された同一の発明により具体化されるものとして技術的効果を導き出せる場合に特許出願人または特許権者は、進歩性のための技術的効果に依拠することができる。

[情報元]

1. 「G2/21 Enlarged Board of Appeal issues its decision」 D Young & Co Patent Newsletter No.94 April 2023
2. “Press Communiqué of 23 March 2023 on decision G 2/21 of the Enlarged Board of Appeals” by the EPO (23 March 2023)
3. G2/21 Decision of the Enlarged Board of Appeal of 23 March 2023 EN (拡大審判部決定原文)

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

## 6. (欧州) ビデオ会議による口頭審理についての、欧州特許庁の考え方の推移と現状

### 1. 概要

これまで、欧州特許庁 (EPO) の審判部は、Covid-19 のパンデミックにより当事者

が直接対面で口頭審理を行なうことを妨げていることを理由として、ビデオ会議による口頭審理の開催を正当化してきました(以下の項目2で述べる、付託 G1/21 に対する拡大審判部の回答参照)。

それに対して、特に、審判事件 T 1158/20 の決定においては、付託 G1/21 への拡大審判部の回答以来初めて、Covid-19 のパンデミックのような一般的な緊急事態以外の状況を検討しました。この決定では、口頭審理を実施するためのビデオ会議の適合性について、上記拡大審判部の回答とは異なる結論に達し、審判事件 T 1158/20 の合議体である技術審判部は、口頭審理の経験の増加に基づいて、一般的な緊急事態以外においても、ビデオ会議による口頭審理を対面によるものと遜色なく適用できるとの見解を示しました。

以下、付託 G1/21 への拡大審判部の回答について簡単に触れるとともに、それ以降の EPO の、審査、異議、審判におけるビデオ会議による口頭審理に関する見解の推移について、説明します。

## 2. 以前に配信した記事で紹介した拡大審判部の決定について

2021 年 12 月発行の弊社外国知財情報レポートの「ビデオ会議による口頭審理に関する欧州特許庁拡大審判部の決定」と題した記事において、欧州特許庁(EPO)拡大審判部が、EPO 審判部の 2021 年 7 月 16 日付プレスリリースで、当事者が対面での口頭手続に出席できないような緊急事態においては、当事者の全員の同意を得ずに開催されたビデオ会議による口頭審理は、欧州特許条約の規定に反しないとの決定を下したことを報告しました。

拡大審判部の上記決定は、審判事件 T1807/15 における 2021 年 3 月 12 日の中間決定で、「審判手続において、全ての当事者の同意がなくてもビデオ会議により口頭審理を行なえるかどうか」という質問を伴う拡大審判部への付託 G1/21 に対する回答として出されたものです。

上記決定の段階では、拡大審判部は、対面での口頭審理が「ゴールドスタンダード(最も標準的とされる手法)」であって、ビデオ会議による口頭審理はあくまで、Covid-19 パンデミックのような一般的な緊急事態において、対面で審理できない場合の代替的手段であって、そのような緊急事態を除いて、対面での審理が標準的な選択肢(default option)であるべきであるとの考えを示しました。

拡大審判部の上記決定の理由等については、2021 年 12 月発行の外国知財情報レポート(下記 URL)の「3. ビデオ会議による口頭審理に関する欧州特許庁拡大審判部の決定」と題した記事をご参照下さい。

[https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/f\\_202112-1.pdf](https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/f_202112-1.pdf)

## 3. 上記拡大審判部の決定以降の状況

### (1) その後の審判事件での上記拡大審判部の決定とは異なる決定

しかしながら、その後 EPO の技術審判部は、2022 年 11 月 22 日の決定 T 1158/20(下記情報元 2 参照)で、ビデオ会議で行われる口頭審理は対面審理と同等であることが多く、当事者の同意がなくても、一般的な緊急事態ではない場合にも適用することができるという、上記拡大審判部の決定とは異なる見解を示しました。

この決定の中で審判部は、付託 G1/21 に対する拡大審判部の決定以降、審判部と当事者はビデオ会議を豊富に経験しており、技術の向上により、高品質の画像と音声で安定したビデオ会議が実施できるようになったと述べました。したがって、ビデオ会議による口頭審理は、付託 G1/21 に対する拡大審判部の決定が出たときに比べると、対面による口頭審理に比べてそれほど遜色はないと受け止められています。

その結果、決定 T 1158/20 を下した技術審判部は、対面での口頭審理はビデオ会議による口頭審理と同等と見なされる場合が多く、対面による口頭審理がゴールドスタンダ

ードであるということはもはや適用されないと考えています。したがって、当該審判においては、テレビ会議による口頭審理は、緊急時以外であっても、当事者の同意なしに使用することが認められています。

拡大審判部が設置されている目的は法律の適用の均一化であると言われており、先例としての影響力を持つものであるため、本来ならば、各技術審判部は、拡大審判部の審決の趣旨を踏襲するのが原則であると言えます。しかしながら審判におけるビデオ会議による口頭審理の適否に関しては、各審判の状況に応じて拡大審判部の審決（G1/21）の趣旨とは異なる判断をすることは、必ずしも欧州特許条約（EPC）には反しないと考えたものと思われまます。その理由として、以下の点が考えられます。

(i) 拡大審判部の審決に関し、EPC112条(3)に、「拡大審判部の審決は、問題となった（本件の場合は付託を行なった）審判事件について審判部を拘束する。」という趣旨の規定がされており、それ以外の審判事件に対して直接的には影響を及ぼさないのが原則であること。

(ii) 付託された質問内容を考慮し、付託（G1/21）を受けた拡大審判部が、判断対象を、付託が出された時の具体的な状況である COVID-19 パンデミックという緊急事態の場合に限定したこと。

(iii) ビデオ会議システムの技術の急速な進歩や、当事者の使用経験の増加等を考慮すると、COVID-19 パンデミックが収まった後においても、審判事件の口頭審理をビデオ会議により対面の場合と遜色なく行える可能性があること。

## (2) 異議部におけるビデオ会議に関する試行プロジェクトと、その評価

EPO は、2020年5月に、異議部におけるビデオ会議による口頭手続のための試行プロジェクト（以下「試行プロジェクト」という。）を開始しました。EPO は、当該試行プロジェクトに関するユーザー調査を開始したことを2021年9月1日に、また、その調査結果を、2021年11月30日に、ニュースリリースにより公表しました。調査結果の内容については、下記情報元3をご参照下さい。

## (3) 審査部、異議部における口頭審理に関する EPO ニュースリリース

EPO はさらに、2022年11月22日、上記試行プロジェクトを終了し、2023年1月1日から審査部、異議部等における口頭手続は、ビデオ会議による口頭審理を標準とすることを決定した旨、ニュースリリース（下記情報元4）にて公表しました。このニュースリリースによれば、試行プロジェクトについての多数の関係者からのフィードバックを慎重に評価したところ、多くのユーザーからの反応が良好だったことを受けて決定したとしています。

なお、審判部（拡大審判部を含む）における口頭審理については、別の規定によるものとし、この決定の対象外であることが明記されています。

## (4) EPO における口頭審理の現状

EPO 審判部の決定 T 1158/20 および異議部等の口頭審理に関する上記ニュースリリースの公表から半年余りが経過しましたが、この間には、口頭審理に関して EPO による正式な決定はありません。

審査部、異議部の口頭審理については、上記決定に基づき、ビデオ会議によることを標準として行われているものと推測されます。

審判について、上述した特定の審判における決定 T 1158/20 においては、当該審判においてビデオ会議による口頭審理を適用することが認められましたが、その後、審判の口頭審理に関しては、EPO の正式な決定は出されておらず、原則的には現在も対面での口頭審理が標準とされています。

下記情報元1によれば、審査部および異議部の決定に対する審判を行なう個々の技術審判部がビデオ会議の問題を取り扱う場合が増えて、当事者の同意なしにビデオ会議による口頭審理を使用することが依然として物議を醸す可能性があることを考えると、物議の対象となる問題点について拡大審判部への付託がなされる可能性があるとのこと

です。よって、審判で標準的に、口頭審理をビデオ会議で行なうことを EPO が決定するかどうかは、現時点では必ずしも明らかではありません。

ただし、決定 T 1158/20 における技術審判部の見解や、審査部、異議部等での口頭審理に関する EPO の決定を考慮すると、時間の経過とともにビデオ会議の技術がさらに進歩し、当事者や欧州代理人のビデオ会議の使用経験がより豊富になることから、運用面での対面での審理との相違がより小さくなることが予想されます。よって、審判の口頭審理においても、将来的にはビデオ会議が標準的に適用される可能性が高いものと思われます。特に欧州から遠隔の地にある当事者にとっては、地の利の不利な点を解消可能なツールとして有効に活用する可能性があることから、Covid-19 パンデミックが収まりつつある現在においても、ビデオ会議による口頭審理の適用を、欧州代理人に対して積極的に働きかけることが好ましいものと考えられます。

[情報元]

1. D Young & Co Patent Newsletter No.94 April 2023 "T 1158/20: EPO videoconferences are as good as gold (April 6, 2023)"

<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/t115820-epo-vico>

2. EPO 審判部の決定 T 1158/20 (2022 年 11 月 22 日)

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t201158eu1.html>

3. JETRO テュッセルトルフ事務所「欧州特許庁、2023 年 1 月から異議部の口頭手続きにつきビデオ会議を標準とする旨を決定」(2022 年 11 月 22 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2022/20221122.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2022/20221122.pdf)

4. 審査部、異議部等のビデオ会議による口頭審理に関する EPO ニュースリリース

(1) "President decides future format of oral proceedings in opposition" (Nov. 22, 2022)

<https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221122.html>

(2) "Decision of the President of the European Patent Office dated 22 November 2022 concerning the format of oral proceedings before examining and opposition divisions, the Legal Division and the Receiving Section"

<https://new.epo.org/en/legal/official-journal/2022/11/a103.html>

5. JETRO テュッセルトルフ事務所「欧州特許庁 (EPO)、異議におけるビデオ会議による口頭手続きに関するユーザー調査を開始」(2021 年 9 月 3 日)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2021/20210903.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2021/20210903.pdf)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

## 7. (欧州) EPO とフランスの異議申立制度の現状比較

2020 年のフランス特許法改正では、フランス特許の価値と法的確実性の強化を図るため、異議申立制度が導入されています (2020 年 4 月 1 日施行)。この異議申立制度では、フランス産業財産庁 (INPI) で審査され付与された国内特許が対象となり、フランスでバリデーションされた EP 特許は対象となりません。さらに、出願審査における特許要件として改正前までの新規性要件に加え、進歩性要件が追加されており、2020 年 5 月 22 日以降に出願された特許出願に適用されます。新たに導入された異議申立制

度においては、進歩性が審査されなかった改正前の特許についても異議申立の対象となり進歩性が審査されることとなります。

今回は、Hoffmann Eitle 事務所が欧州特許庁(EPO)とフランスの異議申立制度を比較し分析しており、その概略と弊所コメントを紹介します。

#### <Hoffmann Eitle 事務所のニュースレターの概略>

・現状の全クレームの取消率が、EPO の異議申立では 33%以上であるのに対し、フランスの異議申立では 20%未満であります。上記のように過去のフランス特許が、付与前に進歩性の要件を実質的に審査されていなかったにも関わらず取消率が下回っていることから、今のところフランスの異議申立の方が特許権者に有利に見えます。この差は、以下に説明するようなフランス特許法と EPO との間の異議手続上の相違点による可能性が有ります。

なお、フランスの異議申立制度が採用されて約 3 年と期間が短く、決定書が 13 件しか出されていない状況のため、今後の傾向については長期的に見ていく必要があります。

#### (1) 応答の機会

EPO の異議申立においては、異議申立人の新しい書類、事実、証拠を提出する機会と、特許権者の補正書を提出する機会とが平等に与えられるのに対し、フランスの異議申立においては、規則面と実際のフランスの異議申立部の対応状況を見ると、特許権者に対する補正書の提出機会の方が与えられ易い傾向にあるようです。

#### (2) 従属クレーム

EPO においては、原則独立クレームが維持でない場合は、従属クレームも含め取り消されます (EPC 第 101 条(2)、第 113 条(2))。一方、フランスにおいては、独立クレームを維持できないと判断した場合でも、従属クレームを維持できるかが判断される模様であり、部分的取消 (フランス知的財産権法第 L613 条 23-4(2)) があり得ます。

#### <弊所コメント>

・上記 (1) の応答の機会については、フランスの異議申立においては、異議申立部の予備的見解後に、特許権者はクレーム補正が認められますが、同じ時期に異議申立人により新たな先行技術文献等を提出することは、遅れて提出されたと見なされ、それを受け入れるか否かは異議申立部の裁量となっていること (INPI ガイドライン)や、口頭審理の直前や当日に補正の提出が認められたケースがあること等から、特許権者に有利としています。しかしながら、口頭審理の当日に補正の提出がされ、認められなかったケースもあるとしており、条件によっては、特許権者に有利とは言えない場合もあるようです。

・上記 (2) の従属クレームについては、フランスの異議申立部が、独立クレームを維持できないと判断した場合でも、従属クレームを維持できるかの判断をする点は、原則、独立クレームで判断する EPO に比べ一見優位なように考えられます。しかしながら、EPO の手続きにおいて、特許権者側が予備的請求として、限定しても良いと考える従属クレームの内容を独立クレームに入れることが考えられますので、特許権者にとって、実質的に優位か否かの判断は、やや難しいとも考えられます。

・取消率については、EPO とフランスにおいて、全クレームの取消率に差異があるようにも考えられます。これが上記 (1)、(2) に基づくものか、これからの更なる検証を要すると考えられます。しかしながら、上記のフランスの異議申立制度の手続上の利点を総合的に考慮すると、フランスの異議申立制度は特許権者に有利な可能性はあると考えられます。

[情報元]

① 「フランス 法令名：知的財産規則 改正情報 - 特許庁」

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki\\_zaisan-kaisegaiyo.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan-kaisegaiyo.pdf)

② 「フランス産業財産庁、特許付与の要件として進歩性要件を導入」JETRO デュッセルドルフ事務所（2020年5月25日）

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/Ipnews/europe/2020/20200525.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/europe/2020/20200525.pdf)

③ HOFFMANN EITLE Quarterly Newsletter 3/23

"Opposition to French Patents - A First Assessment" (2023年3月15日)

<https://hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2023-03.pdf#page=17>

[担当] 深見特許事務所 栗山 祐忠

---

[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。