

[内容]

1. CAFC の決定がアップルとサムスンのスマートフォン戦争の次の小競り合いのお膳立てをする
2. 消尽は特定のクレームではなく特許全体に適用 (米国)
3. 販売がなくとも特許権は消尽する (米国)
4. 特許法条約を実施する USPTO による最終規則の発行
5. EPC 規則 164 の改正
6. HTC vs ノキア (英国/米国)
7. 欧州における分割出願
8. 欧州司法裁判所が更なる SPC の指針を示す
9. RED ALERT/顕著性の欠如に関する決定についてのヒント (欧州)

## 1. CAFC の決定がアップルとサムスンのスマートフォン戦争の次の小競り合いのお膳立てをする

### (1) 概要

地裁がサムスンの特定のスマートフォンに対するアップルの永久的差止命令の請求を認めなかった事案において、CAFC は、回復不能の被害の分析、特に「因果関係」の要件を再検討するために、地裁に差し戻しました (*Apple v. Samsung Electronics, Case No. 13-1129* (CAFC, Nov. 18, 2013))。

### (2) 内容

CAFC のパネルは、全員一致で、地裁がサムスンのスマートフォンに対する意匠特許の主張に関連するアップルの永久的差止命令による救済措置を認めないとの判断は裁量の範囲内であったと結論しましたが、アップルの実用特許に関して、アップルが、クレームの特徴とスマートフォンに対する消費者の需要との間の因果関係を確立する十分な証拠を示しているかどうかを決定するために地裁に事案を差し戻しました。

2012年7月の陪審後、サムスンの26のスマートフォンがアップルの主張する6つの特許権の1つ以上を侵害していることが判明しました。また、サムスンのスマートフォンの6つが、アップルのiPhoneのトレードドレスを希釈していることも判明しました。その後、アップルは、永久的差止命令による救済を請求しましたが否定されたため控訴しました。

CAFC では、回復不能な損害 (すなわち、マーケットシェアの損失、将来の売上の損失、アップルの「エコシステム」に対する傷) と特許権侵害との間に「十分に強力な因果関係」が存在したかどうか論争となりました。

アップルは、永久的差止命令には「因果関係」が要件とされるべきではないと主張しましたが、CAFC は、因果関係の要件は回復不能な損害の分析に必要であり、特許権侵害によって引き起こされた回復不能の損害と、その他の法律上の争訟によって引き起こされた回復不能な損害との間を区別する1つの方法であるとして同意しませんでした。

しかしながら、CAFC は、地裁の決定が差し止めの分析において回復不能な損害の部分にいくつかの欠陥を含んでいたため、地裁に事案を差し戻しました。また、CAFC は、サムスンの金銭的な損害の支払い能力を回復不能な損害と一致させた地裁の決定にも欠陥を発見しました。さらに、CAFC は、トレードドレス希釈に基づくクレームに関して、「議論の余地がない証拠」が本事案における製品はもはや販売されておらず、サムスンがそれらの製品の販売を再開する証拠がないとする地裁の意見に同意しました。

CAFC は、「不利益のバランス」と「公共の利益」との間の分析に関する地裁の判断は妥当であると判断し、証拠を「再秤量」することを却下しました。特に、「公共の利益」の要素について、アップルの特許は複数の特徴を持つ製品の一部の特徴のみをカバーしており、「公共の利益」は市場からスマートフォンを除去することを支持していないとする地裁の意見に同意しました。同様の意見が、特別に含まれた部品（例えば、5ドルの集積回路）が特許権を侵害するという主張に基づき、特許権者が当該部品を含む下流製品(デジタル TV 等)を排他する命令を求める ITC337 条でも挙げられています。

[情報元] McDermott Will & Emery, IP Update November 19, 2013

[担当] 深見特許事務所 赤木信行

## 2. 消尽は特定のクレームではなく特許全体に適用 (米国)

特許消尽の抗弁が方法クレームの侵害発見を無効化するかに関し、CAFC は、方法特許の特許権は、実質的に方法を具現化する機械の販売により消尽することを支持しました (*Keurig v. Sturm Foods*, Case No. 13-1072 (CAFC, Oct. 17, 2013))。

Keurig は、使い捨てのカートリッジから飲料を醸造する方法に関する 2 件の特許のクレーム侵害を申し立てて Sturm に裁判を起こしました。Keurig は、特定の Keurig 醸造モデルにおける Sturm の置換カートリッジの使用が上記クレームを直接侵害するため、Sturm は幫助侵害に当たると主張しました。これに応答して、Sturm は特許消尽の抗弁を主張し、非侵害の略式判決を要求しました。地裁は、Keurig の特許権は、特許された醸造機械を Keurig が最初に認可販売したことにより消尽したとして、Sturm による非侵害の略式判決の要求を認めました。Keurig は控訴しました。

CAFC は、上記醸造機械が方法クレームを実質的に具現化したため、Keurig による醸造機械の認可販売が係争中の方法クレームを消尽させたとして、地裁の判決を支持しました。Quanta 事件と Univis 事件に基づいて、CAFC は、Keurig は特許された醸造機械を無条件で販売したため、その購入者は購入者が選択するいかなる方法によっても当該機械を使用できるという（少なくとも、Keurig からの訴えに対して）足かせのない権利を得たと判示しています。

CAFC は、Quanta 事件と Univis 事件では、販売された製品が特許されていないことを強調していたと述べています。しかしながら、今回の場合、Keurig によって販売された製品は特許されていました。加えて、Keurig は Sturm に対してカートリッジの特許を主張せず、醸造機械における当該権利が上記 2 件の特許の装置クレームに関して消尽したことを議論していません。一方、CAFC は、Keurig が方法クレームの侵害に関わる装置の下流購入者を維持することによって特許装置を消尽から保護するために、方法のみならず装置もクレームしたことにより、消尽の回避もある程度可能であろうと判示しています。

CAFC は、消費者が異なるタイプのカートリッジを使用する可能性があることは方法クレームの消尽を妨げないとの地裁の判断を肯定しています。具体的に、CAFC は、特許消尽がクレームごとに判決されるべきであるという Keurig の主張を却下しています。代わりに、CAFC は、学術面において消尽は、クレームごとではなく、係争中の特許全体に適用されると判示しています。CAFC は、クレームごとの消尽を可能にすると、第三者および末端使用者の両方の権利に関して不確実性が生じると述べています。

判決の多数意見には同意したものの、オマリー判事だけは「消尽はクレームごとに判断されるべきではない。・・・なぜなら、特許クレームは互いに独立であるため、特許消尽がクレームごとに適用されるべきとの法的教示は道理にかなっているからである。」と、上記の多数意見に対して意見を述べています。そのため、オマリー判事は、我々が今日考える適用範囲よりも広い範囲にまで今回の多数意見を包括的ルールとして適用しようという提案には反対しました。

[情報元] McDermott Will & Emery, IP Update November 19, 2013

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

### 3. 販売がなくとも特許権は消尽する (米国)

特許消尽が無料で分配された製品に適用されるのかという初めての問題に関し、米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の分割パネルは、「特許消尽の原理は、係争中の特定の譲渡が贈与か販売かにかかわらず、所有権における権原のすべての認可された譲渡に対して等しく適用される」と判示しました (*LifeScan Scotland v. Shasta Technologies*, Case No. No. 13-1271 (CAFC, Nov. 4, 2013))。

LifeScan は、糖尿病の個人が彼らの血中グルコースレベルを検査することが可能な使い捨ての試験片の使用のための計測器を製造しています。LifeScan は、計測器のいくつかを販売していましたが、「糖尿病の個人が試験片で計測器を使用することを期待する意図で」計測器の大半を無料で配っていました。LifeScan は、各試験片上の2つの作動電極から読み取ったものを比較することにより血中グルコースを計測する改善された方法の特許を保有しています。Shasta が LifeScan の計測器で使用するための試験片を製作した後、LifeScan は、自身の特許の間接侵害で Shasta を提訴するとともに、予備的な差し止めを求めました。

地裁は、消尽は関係する「販売」にのみ適用されることを理由に、差し止めを認めました。Shasta は控訴しました。

CAFC は、法律的地見地から Shasta が特許消尽の抗弁を成立させていたとして、差し止め決定を覆し、地裁へ差し戻しました。CAFC は、Quanta 事件と Univis レンズ事件に鑑み、LifeScan の計測器は実質的に特許方法を具現化し、合理的な非侵害の使用である理由がないと判示しました。LifeScan は、計測器を無料で引き渡して特許発明に対して報酬を受けていなかったため、消尽は適用されないと議論しました。CAFC は、「最高裁判所は、『販売』および『購入者』に頻繁に言及しているものの、より原理的に、特許製品が譲受人に『手渡され』その人が『法的に権原を獲得した』ときに生じるものとして、消尽を記述している」として、これに同意しませんでした。CAFC は、特許権者の権利は、特許された機械の製造を認可した時点で消尽するという最高裁判所の昔の事件を引用して、販売の欠如は消尽の障壁にはならないと判示しました。また、CAFC は、無料の販売促進用の CD の引き渡しは著作権者の権利を消尽させるという説得力のある著作権事件にも言及しました。

特許権者は、発明を具現化する商品に一定の価格を要求することによって報酬を求めるか、または、LifeScan が行なったように将来の利益を見込んで無料で商品を引き渡すかを行ない得ます。しかしながら、特許権者が商品の所有権を無条件に手放したとき、その結果として不十分な報酬しか得られず、特許消尽の通常原理が適用されなくても、後で苦言を呈することはできません。

反対意見として、レイナ判事は、特許方法の進歩性は計測器ではなく試験片にあり、引き渡しであっても販売であっても、特許方法の本質的な特徴が方法を行なっている間に直ちに消費される場合、消尽は適用されるべきではないと述べています。

[情報元] McDermott Will & Emery, IP Update November 19, 2013

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

### 4. 特許法条約を実施する USPTO による最終規則の発行

USPTO は、2012 年の特許法条約実施法 (PLTIA) の第 II 条に基づき、特許法条約 (PLT) を実施する最終規則を発行しました。PLTIA は、(1) 第 I 条において、ヘーグ協定における産業意匠の国際登録に関する規定と; (2) 第 II 条において、特許法条約とを実施するように米国法を補正するために 2012 年に制定されました。USPTO は、別途の規則制定においてヘーグ協定に関する PLTIA の条項を実施します。多数の特許出願と特許が対象となる今回の最終規則は、2013 年 12 月 18 日に施行となります。

最終規則では、特許出願の提出と取り扱いに関する業務の多数の基準が変更されることとなりますが、このスペシャルレポートでは、幾つかの著しい変更に焦点を当てています。

## (1) 特許出願の提出日に関する最低要件

新規則では、非仮特許出願の提出日は、明細書にクレームまたは図面があるかないかにかかわらず、USPTO に受理された日付となります。クレームなしで特許出願が提出された場合、出願放棄を避けるため、出願人に対して、少なくとも1つのクレームの提出と140ドルの手数料（小事業体の場合70ドル、非常に小さな事業体の場合35ドル）の納付を行うために2ヶ月の延長可能期間が与えられることが通知されます。

提出日獲得のため、提出の際に出願に図面を含める必要はありません。しかし、法律では現在でも、出願人に対して、特許を求める内容を審査官や当業者に理解してもらうのに必要な場合、図面提出を義務付けています。従って、出願提出日の時点で図面が添付されていない場合、特に、必要な図面の提出が、「新規事項」の追加となるのではないかと思われる場合、審査中に特許性についての重要な問題点が提起される可能性があります。

提出日に関する最低要件に関する新規則は、2013年12月18日に施行となり、その日付以降に提出される全ての特許出願に適用されます。

## (2) 過去に提出した出願に対する優先権の回復

新規則では、非仮出願の提出の遅延が意図的でない場合に限り、外国出願または米国仮出願に対する優先権を主張する非仮出願の提出が可能である（現在の期限日を超える）2ヶ月の追加猶予期間が与えられています。従って、出願人は、12ヶ月の優先権主張可能期間が切れてから2ヶ月以内に優先権を回復させるため、嘆願書を添付の上、非仮出願の提出により、外国出願または米国仮出願の提出日の利益を主張することができます。

この規則は、2013年12月18日に施行となり、その日付の前またはそれ以降に提出される全ての特許出願に適用されます。

優先権の回復のための嘆願書には、(1) 優先権を主張する出願を記載する優先権主張；(2) 1700ドル（小事業体または非常に小さな事業体の場合850ドル）の嘆願書；および(3) 出願提出の遅延が意図的でなかったという供述を含める必要があります。遅延が意図的でなかったかどうかについての質問がある場合、USPTO から出願人に追加情報の提出を義務付けることができます。

また、PCT 出願では、後の出願の優先権を PCT 規則 26bis.3 に基づき回復させることができます。この規則に基づき、PCT 出願での優先権の回復には、出願人は、優先権主張可能期間が切れてから2ヶ月以内に受理官庁に対して、優先権主張可能期間内に PCT 出願を提出しなかったのは、(i) 十分な配慮があったにもかかわらず発生してしまった；または (ii) 意図的でなかったと記載の上、要求を提出する必要があります。

非仮出願が特許として既に発行されている場合、優先権主張可能期間が切れてから2ヶ月以内に回復のための嘆願書を添付し再発行出願を提出することで、優先権を回復させることができるかどうかは明確ではありません。米国裁判所は、優先権を主張しなかったこと、または優先権書類の証明書付きコピーを期限までに提出しなかったことは、再発行出願の提出により訂正可能な「間違い」であるとしています。しかし、12ヶ月の期限が切れてから特許出願を提出して、その際の法律に基づき優先権を主張することができなかったため意図的にその主張を行わなかった場合、再発行出願の提出が可能な「間違い」とみなされるかどうか明確ではありません。

また、新規則において、優先権主張の遅延提出と外国優先権書類の証明書付きコピーの遅延提出が可能です。優先権主張と外国優先権書類の証明書付きコピーの提出が義務付けられている実際の期間は、現在でも変わりません ((a) 出願の実際の提出日から4ヶ月、または (b) 過去の外国出願の提出日から16ヶ月のいずれか遅い方)。優先権主張が意図的に遅延されたものではなく、1700ドル（小事業体または非常に小さな事業体の場合850ドル）を納付し、出願人による遅延が意図的ではなかったことを記載した嘆願書が提出された場合、その主張の遅延提出は認められる可能性があります。

USPTO から、遅延が意図的でないことについての質問がある場合、出願人に追加情報を求めることができます。出願人が、200ドル（小事業体の場合100ドル；非常に小

さな事業体の場合 50 ドル) の嘆願書費用を納付し、(意図的でない遅延の基準より非常に困難な基準である) 適切かつ十分な理由を記載する嘆願書を提出した場合、外国優先権書類の証明書付きコピーの遅延提出も、認められる可能性があります。非仮出願と国内段階に移行する PCT 出願において、これらの嘆願書を利用することができます。

### (3) 遅延提出または費用遅延納付に関する「不可避の」基準の削除

新規則では、放棄された特許出願の復活、再審査手続における特許所有者による遅延応答の受諾、優先権の遅延主張の受諾、外国または米国仮出願に対する優先権の回復、維持費の遅延納付の受諾に関する単一の均一基準(「意図的でない」遅延)が適用されています。従って、「不可避の」基準を利用して、放棄された特許出願または無効特許を復活させることはできず、意図的でない遅延に基づく理由に限り、復活させることができます。

意図的でない遅延の基準に依存する嘆願書には: (1) オフィスアクションまたは通知に対応する回答(または、関連費用、優先権主張等); (2) 1700 ドル(小事業体または非常に小さな事業体の場合 850 ドル) の嘆願書費用; (3) 必要な場合、ターミナルディスクレーム; (4) 回答(または費用等)の提出期限日から嘆願書提出までの全ての遅延は、意図的でなかったことを記載する供述を含める必要があります。

これらの新規則は、2013 年 12 月 18 日に施行となり、その日付の前またはそれ以降に提出される全ての出願と、その日付の前またはそれ以降に提出される出願からの特許に適用されます。

PCT 出願について、国際事務局は、意図的でない遅延基準と「当然の注意を払ったにもかかわらず」に関する基準の両方を利用して、優先権の回復の要求を取り扱います。従って、PCT 出願の提出の時点で優先権主張可能期間が切れていることを知っており、「当然の注意を払ったにもかかわらず」に関する基準に基づく取り扱いを希望する出願人には、国際事務局を受審官庁として PCT 出願を提出し、その基準に基づく手続を利用するというオプションがあります。

また、新規則では、維持費の遅延納付について、意図的でない遅延の基準を利用するための従来の 24 ヶ月の期間限定が削除されています。嘆願書提出により、遅延が意図的でないことが記載されている場合、維持費の遅延納付がいつでも認められます。従来、そのような 24 ヶ月以上の遅延があった納付は、非常に困難な「不可避の」基準を満たしたという十分な証拠が提出された場合に限り可能でした。USPTO が嘆願書を受審し、維持費の遅延納付を認めた場合、特許はこれまでに期限切れとならなかったとみなされます。

### (4) 特許期間調整条項の変更

出願提出日(または PCT 出願の国内段階の開始日)から 8 ヶ月以内に、出願が審査される状態になかった場合、特許期間調整の短縮となります。調整期間は、出願提出日(または PCT 出願の国内段階の開始日)から 8 ヶ月の日付から、出願が審査される状態となった日付までの日数により短縮となります。

規則では、出願に少なくとも 1 つのクレームと必要な全図面(および他の必要な書類)を含む明細書が含まれている際、出願が審査される状態にあると記載されています。これらの変更は、2013 年 12 月 18 日以降に提出した非仮出願と、国内段階が 2013 年 12 月 18 日以降に開始となる PCT 出願とにのみ適用となります。

[情報元] OLIFF & BERRIDGE, P.L.C., SPECIAL REPORT, November 7, 2013

[担当] 深見特許事務所 西川信行

## 5. EPC 規則 164 の改正

EPO は、PCT 経由の欧州特許出願(Euro-PCT 出願)において、発明の単一性を欠く場合の調査に係る規則を改正し、出願人が追加調査手数料を支払うことを可能にするという以前の実務に戻すと発表しました。これは、不必要な分割出願を回避することが

できるので、出願人には歓迎すべきニュースです。

現行の、2010年に施行された規則164のもとでは、Euro-PCT出願の出願人は、欧州への国内移行時に発明の単一性がないとEPOが判断した場合に、追加の調査手数料支払いの機会がありませんでした。EPOが国際調査機関であった場合には、出願人は国際段階での調査手数料支払いの判断に拘束されました。EPOが国際調査機関でなかった場合には、EPOは単にクレームの最初に記載されている発明についての調査を行いませんでした。

この厳格な規則は、特に欧州外の出願人にとって、不公平に思えるものでした。国際段階で追加の調査手数料を支払わなかった場合、出願人は、その他の権利化をしたい発明について分割出願を行なうしかありませんでした。PCT出願を出願分割して欧州へ移行する規定がないことから、出願人は、もはや権利化を要しない発明についても手数料を支払う必要があり、欧州特許取得に要する費用が膨大になっていました。EPO以外を国際調査機関とし、国際段階で発明の単一性違反が指摘されなかった出願人にとっては、補充の欧州調査の段階で追加の調査手数料を支払うことができず、特に不公平でした。

EPOは、基本的に2010年以前の手続に戻すことによって、Euro-PCT出願の出願人の懸念に応えました。

改正後の規則164(1)では、EPOが国際調査機関でなかった場合、補充の調査段階で発明の単一性を欠くと判断されれば、出願人には、追加の調査手数料を支払うための2ヶ月の期間が与えられます。

EPOが国際調査機関であった場合には、改正後の規則164(2)によって、欧州への移行時のクレームが単一性を欠くのであれば、追加の調査手数料を支払うための2ヶ月の期間が与えられますが、追加の調査結果は、最初の審査結果または規則71(3)の通知とともに発行されます。

改正後の規則164(5)によると、上記のいずれの場合にも、追加手数料の要求が妥当でなかったと審査官が判断すれば、支払われた追加の調査手数料は返金されます。

改正後の規則164は、2014年11月1日から施行され、最初の審査報告（EPOが国際調査機関であった場合）または補充の調査報告（EPOが国際調査機関でなかった場合）が上記の施行日までに作成されていないすべての出願に適用されます。

[情報元] D Young&Co Patent Newsletter No.38 December 2013

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 6. HTC vs ノキア (英国/米国)

### －特許侵害を守るためのライセンスには限界があるかもしれない－

2013年10月30日、HTCとノキアとの間における携帯電話に関する標準外の要素特許についての裁判で判決が下されました。この件では、ノキアは、HTCのいくつかの携帯電話機が台湾でブロードコムおよびクアルコムからHTCに提供されたチップを搭載していることで、ノキアの特許侵害をしていると主張しました。これに対してHTCはその特許権は無効と争いました。

判決では、この特許は有効であり、かつ侵害が認められてはいます。しかしながら、おそらく、この場合の最も大切なことは、HTCによる侵害から守る権利についてのライセンスおよび/または消尽に関することでしょう。特に、HTCはノキアとクアルコムとの間で交わされた合意の存在に依拠しています。その合意は、ノキアが特許侵害についてクアルコムを訴えないとの合意を含むものです。この合意の詳細に関しては明らかにすることはできません。HTCは、暗黙のライセンスに関する英国の法律、および権利消尽理論に関する米国の法律との2つの法律的な根拠に基づいて、ノキアから同意があったことを暗に示すことを試みました。

特許権者が一旦特許製品を海外で販売すると、その製品を輸入し、英国で販売することに関して英国特許は阻止することはできないとされています。これは、権利の国際消尽の問題ではなく、海外における購入者に対してその特許製品を自由にすることができ

る黙示の許諾を与えたことによるものです。しかしながら、上記のライセンスが存在するためには、明確な表現によって購入者に許諾が与えられた場合に限られます。

しかしながら、明確なライセンスのある状況は様々であって、様々な判例があります。

HTC は、黙示のライセンスと明確なライセンスとの間で状況が異なることは論理的でないとし唆されたティルマンの特許裁判における判決に疑問を呈しようとしてしました。裁判官はこの主張にメリットがないことは理解していたものの、裁判官はこの判決に拘束され、HTC は上記の同意の下でクアルコムに対して与えられていた権利よりも大きな、HTC が英国で行なっていたことを含む権利を得ることはできなかったのです。

米国権利消尽理論は米国連邦特許法の一部であり、米国法ではないという関係があります。それにもかかわらず、判決では、権利消尽理論の適用が否定され、専門家の証言を得て、権利消尽理論の米国製品販売に関する適用には限界があり、それ故、HTC のライセンス防御は不足していると判断されました。

この事件は、ノキアとクアルコムとの間で交わされたような部品についての特許ライセンスの同意を交渉したり依拠したりする関係者には関連するものかもしれません。たとえば、この判決は、ライセンス合意中ではっきりと謳われている場合には米国権利消尽理論の適用の用意があることを示したものとも受け取られます。さらに、多くのライセンス合意が世界規模を視野に入れたものではあるものの、その合意は、一般的には、権利消尽および類似した法律理論については明らかに真実ではありません。

[情報元] D Young&Co Patent Newsletter No.38 December 2013

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

## 7. 欧州における分割出願

2009年、EPOにおいてなされた分割出願の時期的制限に関するEPC規則36の改正は思い出す必要がなくなるでしょう。EPOはEPC規則36を改正し、2年間の分割出願の時期的制限を廃止することを決定しました。

現行のEPC規則36(1)は以下の通りです。

- (1) 出願人は、係属している先の欧州出願に関し、分割出願をすることができる。ただし、次を条件とする。
  - (a) 分割出願が、連絡がなされた最先の出願に関して、第94条(3)並びに規則71(1)及び(2)又は規則71(3)に基づく審査部の最初の連絡から24月の期限の満了前になされること、又は
  - (b) 分割出願が、先の出願が第82条の要件を満たさない旨審査部が異論を出した連絡から24月の期限の満了前になされること。ただし、これは審査部が当該異論を初めて出した場合に限る。

2年間の時期的制限は、当初、主題の係属状態を延期する手段に分割出願を利用することを制限するために導入されました。特に、出願が拒絶された場合に口頭審理前になされる「予備的な」出願の実務を抑止することが目的とされていました。

しかしながら、この目的に反して、2年間の時期的制限は、実際には分割出願の件数の増加を招く結果となりました。この件数増加の原因は、主に、特許の出願経過の進行状態を知らない場合に、出願人が分割出願せざるを得ないためです。

さらに、2009年9月27日の拡大審判部の審決(G1/09)によれば、出願は審査部による拒絶決定から2ヶ月間の審判請求期限までEPC規則36の意味において「係属中」であるのだから、出願人はもはや予備的な出願をする必要がありません。その結果、出願人は口頭審理前の予備的な出願に頼る必要がなく、特許の拒絶後に分割出願をすることができます。

EPC規則36(1)はその導入趣旨が没却されただけでなく、時期的制限の監視が困難でした。時期的制限は個々の出願に対しては適用されませんが、一連の出願全体において一つの出願の分割期限を確定するために同列にある他の全ての出願の審査を確認する必要があります。さらに一度時期的制限が過ぎると、EPC規則(1)(b)の下、後の分割期

間がさらに発生します。出願は発生し得る「新たな」単一性違反の拒絶について審査経過中ずっと監視する必要があります。これは、より複雑で資源集約的な監視システムが必要であり、単に整理部門に頼ることは不可能であるということです。

EPC 規則 36 をどのように改正すべきかについて協議や議論を重ねた結果、欧州特許庁の管理会合は、2年間の時期的制限を廃止するように EPC 規則 36 を改正することに合意しました。改正された EPC 規則 36(1)は、以下の通りです。

(1) 出願人は、係属している先の欧州出願に関し、分割出願をすることができる。

EPC 規則 36(2)~(4)は変更されていません。

EPC 規則 135(2)は、EPC 規則 36(1)の参照を削除するように改正されました。

最後に、管理会合は、分割出願の件数を減らすために、2世代目以降の分割出願について出願手数料の一部として追加手数料を課すように EPC 規則 38(1)を改正しました。この追加手数料は、第1世代の分割出願には課されません。

改正後の EPC 規則 38 は以下の通りです。

*手数料に関する規則は、分割出願自体である任意の先の出願に関して分割出願がされた場合、出願手数料の一部として追加料金を提供することができる。*

手数料は世代が進むに伴い徐々に増加し、これは分割出願の世代の増加を抑止することを目的としたものです。また、この追加手数料の額は 2014 年に決定される予定です。

この規則改正は 2014 年 4 月 1 日に施行され、それ以降の分割出願について適用されます。

[情報元] D Young&Co Patent Newsletter No.38 December 2013

[担当] 深見特許事務所 山本康平

## 8. 欧州司法裁判所が更なる SPC の指針を示す<抄訳>

2013 年 12 月 12 日の判決 3 件 (C-493/12, C-443/12, C-484/12) で、欧州司法裁判所は SPC (Supplementary Protection Certificates) について、以下の 4 点の指針を示しました。

### (1) 医薬品が基本特許で「保護」されるとは? <SPC 3 条(a)>

SPC 3 条(a)は、SPC の許可要件として対象医薬品が基本特許に保護されていることを規定します。先の判決 C-322/10 (Medeva)では、特許クレームに有効成分が「特定」されていない場合、3 条(a)によって SPC は許可されないと判断されています。この度、C-493/12 (Eli Lilly v. HGS)で、特許クレームが機能表現のみで医薬品を規定している(具体的には、ニュートロカイン  $\alpha$  に結合する抗体)場合に、同抗体医薬品について SPC が許可され得るかが争われ、「明細書の記載を参酌して EPC 69 条及びその解釈に関するプロトコールに基づいて、特許クレームが暗黙的に、しかし必然的に明確に有効成分に関わる(related to)場合、3 条(a)は SPC の許可を妨げない」と判断されました。

欧州司法裁判所が上記判断を示したことは歓迎されます。しかし、「特許クレームが暗黙的に、しかし必然的に明確に有効成分に関わる」との基準は、依然として明確ではありません。本判決はクレームで明確に医薬化合物を定義することが重要であることを示していますので、審査係属中に臨床試験等で医薬化合物がより明確になった場合、同化合物を特定する狭い従属項を導入することが望まれます。また、先の出願に続いて、医薬化合物をしっかりと定義する出願を行うことも重要と思われれます。

### (2) 1つの基本特許に基づいて複数の SPC が認められ得るか? <SPC 3 条(c)>

SPC 3 条(c)は、SPC の許可要件として対象医薬品が SPC の対象となっていないことを規定します。先の判決 C-181/95 (Biogen)と C-322/10 (Medeva)では、多数の医薬品が製造承認された場合に、1つの特許に基づいて複数の SPC が許可されるかは不明でした。この度、C-484/12 (Georgetown v. Octrooicentrum)で、上記の場合、1つの特許に基づいて複数の SPC が許可されることが明らかにされました。



(3) 組合せ医薬品についての SPC の許容性<SPC 3 条(c)>

C-443/12 (Actavis v. Sanofi)で、組合せ医薬品についての SPC の許容性が争われました。Sanofi は先にイルベサルタンについて SPC の許可を受けており、今回イルベサルタンとヒドロクロチアジドの配合剤について SPC 申請を行いました。欧州司法裁判所は、最初の単剤の SPC によって競合会社は同剤を含む配合剤についても販売できないことを考慮して、かかる状況では SPC は許可されないと判断しました。

本判決は、単剤の SPC と配合剤の SPC が同一特許に基づく場合に限定されるとも思われます。ついては、配合剤に関する発明を分割出願とすることで、配合剤の SPC が許可されると思われまますので、今後、分割出願の検討が望ましいかもしれません。

(4) SPC 申請者が医薬製造承認のための臨床試験を行っていない場合の SPC の許容性

C-493/12 (Eli Lilly v. HGS)の前審の英国特許裁判所で、無関係の第三者の製造承認に基づいた SPC は認められるべきではないと Eli Lilly は主張しました。この点は、欧州司法裁判所に質問が付託されませんでした。欧州司法裁判所は、特許権者が医薬品について投資をしていない場合は SPC の拒絶は正当化され得るとの見解を示しました。

しかし、Eli Lilly によるタバルマブの開発と同時に、HGS もベリムマブの開発をしていたため、同裁判所の見解は本件には当たらないと思われまます。

[情報元] JA KEMP, Breaking News from the CJEU, December 12, 2013

[担当] 深見特許事務所 中村敏夫

## 9. RED ALERT/顕著性の欠如に関する決定についてのヒント (欧州)

色彩や形状や音や匂いなどいわゆる「非伝統的商標」の登録を獲得することは難しいことで悪名高いです。よくある拒絶理由は、そうした標章の(特別)顕著性の欠如です。顕著性を有し商標の本質的本来的機能を果たすためには、標章は、関連分野の標準的なものや習慣的なものからはっきりと区別できるものではないとされています (C-456/01 P and C457/01 P Henkel v. OHIM [2004] E.C.R. I-5089)。使用による顕著性(識別性)の獲得の証拠を提出することは、上述の登録へのハードルを克服するのに有益です。

この問題が周知されるきっかけとなる有益なものを、T-208/12 Think Schuhwerk GmbH v. OHIM に関する高等裁判所 (GC) 2013 年 7 月 11 日判決に見ることが出来ます。出願人はオーストリアの靴会社 Think Schuhwerk GmbH であり、靴ひもの終わりに赤い先端(ひも先金具)を有するひも靴について第 25 類で CTM 出願をしました(下記図)。



審査官は、欧州共同体商標 (CTMR) 7 条(1)(b)における顕著性の欠如を理由に登録を拒絶しました。これは審判部でも支持されました。審判では、靴ひもの終わりに赤い先端を用いることは、編み上げ靴の標準的デザインとはっきりと異なる印象を生み出すものではなく、消費者は当該商標を出所を表示するものではなく靴のデザインの一変形として認識するだろう、と考えられました。一般裁判所 (GC) への控訴では、出願人は 4 つの申し立てを前面に押し出しました。即ち CTMR 75 条及び 76 条違反、CTMR 7 条(1)(b)適用の誤り、さらに衡平の原則違反を主張しました。

GC は、7 条(1)(a)に関する審判の論について意見を述べる機会がなかったという 75 条に基づく申し立てを却下しました。なぜなら、7 条(1)(b)に基づいて決定が下されたとすれば、出願人の申し立ては不相当だからです(下記参照)。

出願人は、靴と靴ひもは市場において様々な型や色で存在していることを認めている一方で、審判部が審決の理由を述べなかったと主張しましたが、その主張は GC によって却下されました。なぜなら GC は、より重要な議論は、理由付けの不足ではなく当該標識が顕著性を有するかといった実質的な問題との関係であると考えたからです。

さらに GC は、顕著性の審査時には、標準的な消費者が標識を出所を表示するものとみなさないことを確認するために、製品のマーケティングから通常獲得される実務的経験から生じる事実を基礎に、審判官は顕著性について分析するだろうし、また、審判官はそうした実務的経験の具体例を引用する必要はないとした上で、76 条に基づく出願人の主張も却下しました。とりわけ、出願人は関連する公衆が赤い先端を出所を示すものとして認識するだろうことを証明する証拠を示しませんでした。GC はまた、顕著性を評価するに際し、オリジナリティと新規性は決定的な要因ではないことを強調しました。

審判において 7 条(1)(b)が誤って適用されたという出願人の申し立てについて、GC は、赤い先端が指定商品の外観と「一体化」しており、赤い先端が靴ひもの形状から独立していないことを主たる理由として、この問題に関する、3D 商標や図形商標にあてはめ可能な判例法—標識がその分野における標準的なものや習慣的なものからはっきりと区別できるものでない限り、平均的消費者は、製品の外観に基づいて商品の出所を推測しないものであるという判例法—が今回の事件では適用されると論じました。GC は、靴ひも上の赤い先端はめずらしいという出願人の主張を却下し、当該製品との関連において、消費者が払う注意は標準程度であると考えました。さらに GC は、靴ひもにおいて赤色を独占させないことには公共の利益がないという出願人の主張も却下しましたが、この主張はどちらかといえば 7 条(1)(c)に関するものだと考えました。

最後に、GC は衡平の原則に関する違反はないとしました。

消費者にとってその標識が出所を表示するものであるという主張を裏付けるべく使用による顕著性の獲得に関し十分な証拠を提出することがいかに重要か、非伝統的商標の出願人に思い起こさせるのに、この決定は有益なものです。

[情報元] D Young&Co Trademark Newsletter, No.71, November 2013

[担当] 深見特許事務所 並川鉄也

---

#### [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。