

[内容]

1. (米国) 「完成品」を構成する「1つの部品」の海外への輸出行為は、米国特許法 271 条(f)(1)に違反しない
2. (米国) 方法クレームの侵害は、未だすべてのステップの実行を必要とする
3. (米国) 『視覚的に無視できる』は不明確ではない
4. (欧州) "undisclosed disclaimers"に関する質問が拡大審判部に付託される
5. (中国) 新專利審査指南 (抄録)
6. (韓国) 改正特許法 (2017年3月1日施行) の概要
7. (台湾) 台湾特許法の改正ー特許要件喪失の猶予期間を 12 ヶ月に緩和
8. (ブラジル) コンピュータプログラムを伴う特許出願の審査のための新ガイドライン
9. (意匠・韓国) デザイン保護法改正
10. (商標・韓国) 「法定損害賠償」も商標を使ってこそ認定

1. (米国) 「完成品」を構成する「1つの部品」の海外への輸出行為は、米国特許法 271 条(f)(1)に違反しない

LifeTech 社は、DNA を増幅するために使用される酵素である、Taq ポリメラーゼを米国において製造し、英国へと輸出していました。英国において、Taq ポリメラーゼは他の 4 つの構成部品と共にパッケージされ、遺伝子検査キット (完成品) として米国を含む全世界において販売されていました。Promegma 社は、LifeTech 社の行為について、「Taq ポリメラーゼ」は「完成品である遺伝子検査キット」を構成する、「質的に実質的な部分」であるため、LifeTech 社の行為は米国特許法 271 条(f)(1)に違反するとして、CAFC に控訴しました。CAFC は Promegma 社の主張を容認し、LifeTech 社の行為は 271 条(f)(1)に違反するとしました (In Promegma corp v. LifeTechs. corp)。LifeTech 社は最高裁に上告しました。

最高裁は CAFC の判決を取消しました。

最高裁は、271 条(f)(1)における、「実質的部分」の解釈については、「実質的部分」は「量的に実質的な部分」であることを意味し、Promegma 社が主張するような「質的に実質的な部分」であることを意味しているわけではないと認定しました。したがって、「完成品」を構成する「1つの部品」である Taq ポリメラーゼの輸出は、「完成品」の「実質的部分」の輸出に該当しないと認定しました。

今回の最高裁判決により、曖昧であった 271 条(f)(1)における、「実質的部分」の意味が若干明確なものとなりました。しかしながら、LifeTech 社のケースが適用されるのは、輸出される部品が「完成品」を構成する「1つの部品」の場合であることを要するため、極めて限定的であると言えます。最高裁は、「『完成品』を構成する部品のうち、どれだけの割合の部品を海外へ輸出することが許容されるのか」という本質的な疑問に対する指針を示すまでには至りませんでした。

[情報元] Morrison & Foerster, Client Alert, February 22, 2017

[担当] 深見特許事務所 池田 隆寛

## 2. (米国) 方法クレームの侵害は、未だすべてのステップの実行を必要とする

CAFC は、分割侵害の争点に対処することによって、特許権者による侵害の主張を退ける地裁判決を支持しました。クレームのすべてのステップが被告により直接に、あるいは被告に起因して実行されているわけではないというのがその理由です。(Medgraph, INC. v. Medtronic, INC)

問題となったクレームは、患者の診断および治療を改善及び促進するシステムおよび方法に関するものです。クレームは、装置を用いて患者を医学的に測定するステップと、測定の完了後に装置が身体から取外されることを確保するステップと、測定データをコンピュータにアップロードするステップと、データを中央の記憶装置に送信するステップとを備えます。医者は、中央の記憶装置にアクセスすることができます。

Medtronic は、糖尿病の測定のための様々なシステムを製造し、販売しています。このシステムでは、患者は、データ（血糖の測定値など）を Medtronic の中央コンピュータサーバにアップロードします。患者は、遠隔伝送によって、医者とデータを共有することもできます。

クレームのいくつかのステップは、Medtronic ではなく、患者と医者によって実行されますので、いわゆる分割侵害の問題が発生します。分割侵害に関して、CAFC は、2015 年に大法廷判決を下しました (Akamai)。この判決は、他者の行為が被告の侵害に帰せられるときを明確化しました。CAFC は、被告に起因して実行されるとは、次の 2 つの場合のいずれかであると判示しました：(1) 第三者が被告の命令または支配 (direction or control) に基づいて、クレームのステップを実施する場合、(たとえば、契約上の義務または代理関係が存在するとき)、または (2) 被告が、特許方法の 1 つまたは複数のステップの実施への参加を条件づけ、またはそれらのステップの実行による利益の享受を条件づけ、その実行の方法またはタイミングを規定する場合。

この基準を Medtronic のシステムに適用して、CAFC は、患者および医者によって実行されたステップは、Medtronic に起因したといえないという理由によって、Medtronic は、クレームのすべてのステップを実行したのではないと判示しました。Medtronic は、ユーザがクレームのステップを実行するように指導します (instruct) が、これだけでは、ユーザによるクレームのステップの実行が、Medtronic に起因したというのには十分ではありません。その理由は、Medtronic は、クレームのステップを実行することを条件づけていないからです。たとえば、Medtronic は、患者が、測定の後、測定装置を取外さなくても、被告システムへのアクセスを拒否したりしません。実際のところ、Medtronic の患者は、血糖値のモニタリング装置を身体から取外さずに、利益を享受しています。また、Medtronic は、ユーザが、医者が遠隔から測定データにアクセスできるように、測定データを同期させるステップを実行することを選択しない場合に、ユーザの利益を拒否したりはしません。同期させる代わりに、患者は、測定データのプリントアウトを医者のオフィスに持参し、または医者のオフィスで患者の装置からローカルにデータを取り出すことができます。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol.20, No.1

[担当] 深見特許事務所 西川 信行

## 3. (米国) 『視覚的に無視できる』は不明確ではない

CAFC は、明細書が視覚的に無視できるインジケータの例を記載している等の理由から、「視覚的に無視できる」とのクレーム用語が不明確であるという地裁判決を取消し、審査官も専門家も、当該用語の範囲を定めるのに明らかな困難はないと結論付けました (Sonix Technology v. Publications International)。

特許明細書は、オブジェクト表面上の情報をエンコードする「グラフィカルインジケータ」を用いるためのシステムおよび方法について記載しています。発明者は、オブジェクト表面上の情報をエンコードすること自体は新規でないことを認識しています。特許明細書は、グラフィカルインジケータの従来例としてバーコードを挙げていますが、当該

グラフィカルインジケータを視覚的に無視できるようにすることにより、従来の方法から改善されたと主張しています。

地裁において、原告 (Publications International) の専門家は、「視覚的に無視できる」は観察者の視覚に依存しているため、普遍的な基準となり得ないと主張しました。この証言に基づき、地裁は、「視覚的に無視できる」とのクレーム用語は不明確であり、特許権は無効であると判断しました。被告 (Sonix Technology) は、これを不服として CAFC に控訴しました。

CAFC は、通常の人間の視覚に基づいて何が視覚的に無視できるかを判断する客観的なベースラインがあるため、「視覚的に無視できる」との用語は、完全に主観的ではないと述べました。また、CAFC は、特許明細書が視覚的に無視できるインジケータの 2 つの例を挙げている事実を取上げました。また、CAFC は、再審査の手続において、クレーム用語の範囲を定めるのに明らかな困難を示した者はいなかったと述べました。これらの理由に基づき、CAFC は、上記のクレーム用語は不明確ではないと判断し、地裁の判決を取消しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update Vol. 20, No. 2

[担当] 深見特許事務所 紫藤 則和

#### 4. (欧州) "undisclosed disclaimers"に関する質問が拡大審判部に付託される

欧州特許庁の拡大審判部に、ディスクレームの適法性についての新たな質問が付託されました。

引例拒絶を解消するためにクレームを補正する場合において、発明特定事項を追加する補正ができない場合に、ある発明主題をクレームの範囲から除外する補正 (ディスクレーム) が必要になることがあります。

特許出願書類の補正について、EPC123 条(2)は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない、と規定しています。EPC123 条(2)の内容においてディスクレームがどのように考慮されるかについては、以前に拡大審判部によって G1/03 および G2/10 の審決において検討されています。G1/03 では、出願書類に開示の無いディスクレーム (undisclosed disclaimers) は所定の条件下において許容される、と判断されました。続く G2/10 では、出願書類に開示されていた発明主題を除外するディスクレーム (disclosed disclaimers) について、ディスクレームを導入した後にクレームに残る発明主題が、明示的または暗示的に、直接的かつ一義的に出願書類に開示されていなければ、当該補正は EPC123 条(2)の要件を満たさない、との判断基準が示されました。

最近の審決 T437/14 において、審判部は、G2/10 の判断基準があらゆる補正に適用されるのであれば、G1/03 に従う undisclosed disclaimers の許容性と背反が生じることを示しました。そして、「G2/10 に示された disclosed disclaimers の許容性についての判断基準は、undisclosed disclaimers にも適用されるのか」、「第 1 の質問の答が Yes であれば、undisclosed disclaimers についての例外に関する G1/03 は破棄されるのか」、「第 2 の質問の答が No であれば、G2/10 の判断基準は undisclosed disclaimers についての例外を考慮して修正されるのか」、との質問が拡大審判部に付託されました。

拡大審判部が undisclosed disclaimers はもはや有効ではないと判断したならば、欧州特許出願の補正が制限される可能性があり、また undisclosed disclaimers を含む欧州特許の有効性に影響すると思われるため、本件の結果を注意深く監視する必要があると思われます。

[情報元] D Young 事務所, Patent Newsletter No. 56, 2016 年 12 月

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 5. (中国) 新專利審査指南 (抄録)

中国国家知的財産権局は、2017年2月28日に「專利審査指南」改正の決定を發表しました。当該改正は、2017年4月1日から施行しています。今回の改正は、ビジネスモデルとコンピュータプログラムの保護、補足実験データの提出および無効審判における請求項の訂正などに関するものです。

### 1、ビジネスモデルとコンピュータプログラムについて

今回の改正は、従来の規定を明確化しています。

(1) ビジネス方法自体は依然として特許保護を受けることができないこと；及び

(2) ビジネス方法のような特許出願を権利化させるために請求項には技術的特徴が含まれなければならないこと。

これまでの審査実務では、中国の審査官は專利法第25条によりビジネス方法に関する特許出願を拒絶することは少なかったです。一方、審査官は通常、專利法第2条第2項に合致しない、即ち技術案に関する要求を満たさないことを理由として出願を拒絶しています。従って、短期的にみれば、改正後の指南は、審査実務に実質的な影響を直ちに与えることはありません。出願人は、明細書作成と実体審査において、発明の技術属性、即ち解決しようとする技術課題と生じる技術効果を強調する必要があります。改正草稿の趣旨からみて、中国が金融、保険、債券/証券、投資、マーケティング、広告と管理などの分野における発明を歓迎しかつ激励していることが窺えます。

### 2、化学分野での補足実験データの提出について

改正前の指南では、「元の明細書及び請求項に記載された内容を基準とする。出願日以降に追加提出された実施例や実験データは考慮されない」と明確に規定されていました。今回の改正は、化学分野の明細書が発明を十分に公開したかを判断する場合、審査官が出願日以降に追加提出された実験データを審査しなければならないと明確化しました。補足実験データにより証明した効果は、所属技術分野に属する技術者が特許出願の公開内容から得られるものに限られます。即ち、補足の実験データは所属技術分野に属する技術者が特許出願の公開内容から得られる技術効果を証明するためのものである場合、審査官は受入れるはずでありません。弊社のコメントとしては、出願人は出願日以降に実験データを追加すると同時に、当該実験データが証明しようとする技術効果が既に元の明細書に記載され、或いは、特許出願の開示内容から得られたものであると具体的に意見陳述すべきです。

### 3、無効審判におけるクレームの訂正について

改正前の指南では、権利付与後の特許書類の訂正に対する規定が厳格であり、請求項の削除、併合と技術案の削除という三つの方式に限られていました。実務では、專利権者は、特許書類の訂正方法を一層円滑化し、請求項又は明細書に記載の技術的特徴の組込みや明らかな誤記の訂正を許容するよう望んでいます。しかしながら、專利権の保護範囲が請求項の内容に基づくものであり、権利付与公告した請求項が公示性を有するため、特許書類の訂正が社会公衆の信頼と利益を毀損してはいけません。また、「請求項の併合」という訂正方法を如何に定義付けるかについても実務では議論されてきました。今回の改正は、無効審判における特許書類の訂正方法を適度に緩和し、「請求項の併合」を削除し、「請求項の更なる限定」及び「明らかなミス修正」を追加し、かつ「請求項の更なる限定」を、他の請求項に記載の技術的特徴を追加することによって保護範囲を減縮することに定義しました。権利付与公告した請求項が公示性を有することを考慮し、明細書に記載されたが請求項には記載されていない技術的特徴を追加する訂正はまだ認められていません。

[情報元] 中国專利代理 (香港) 有限公司 Newsletter 2017 Issue 2

[担当] 深見特許事務所 小田 晃寛

## 6. (韓国) 改正特許法 (2017年3月1日施行) の概要

2016年2月29日に公布された改正特許法が2017年3月1日から施行されています。主な改正事項を以下に紹介します。

### 1. 特許審査請求期間の短縮 (特許法第 59 条)

・改正内容：審査請求期間を特許出願日（国際出願の場合は国際出願日）から「5年」を「3年」に短縮。

・適用対象：2017年3月1日以降の特許出願。

### 2. 特許取消申請制度の導入 (特許法第 132 条の 2～第 132 条の 5)

・改正内容：何人も特許権の設定登録日から6ヶ月になる日までに特許取消申請をすることにより、審判官が登録特許を再検討し、瑕疵があれば特許登録を取消することができる制度を導入。申請理由は、新規性、進歩性、拡大先願の規定の違反（特許文献／刊行物によるものに限定され、公知および公然実施によるものは除外）、先願の規定に違反するものに限定。

・適用対象：2017年3月1日以降に設定登録された特許権。

### 3. 審査官の職権再審査制度の導入 (特許法第 66 条の 3)

・改正内容：特許決定後設定登録前までに、明白な拒絶理由が見つければ、職権により特許決定を取消し、再度審査を再開する制度を導入。

・適用対象：2017年3月1日以降に特許決定された特許出願。

### 4. 職権補正範囲の拡大 (特許法第 66 条の 2)

・改正内容：(1) 些細な誤脱字以外の拒絶理由ではあるが、明白なミスにより記載された記載不備も審査官が職権により補正できるように職権補正範囲を拡大（現行は拒絶理由でない単なる誤記のみ可能）。(2) 特許出願人が職権補正事項を受け入れることができないという意見書を提出すれば、職権補正事項の全部または一部は最初からなかったものとみなし、特許決定も取消されたものとみなすことで、改めて審査官による審査が可能（改正前は、特許決定は有効である一方、その職権補正は全部または一部が最初からなかったものとみなす）。

・適用対象：2017年3月1日以降に職権補正がされた特許出願。

### 5. 正当な権利者の保護の拡大 (特許法第 35 条および第 99 条の 2)

・改正内容：(1) 正当な権利者の出願要件のうち、無権利者の特許の登録公告後2年までという要件を削除。(2) 正当な権利者が該当特許権の移転を法院に請求できる制度を導入。

・適用対象：2017年3月1日以降に設定登録された無権利者の特許権。

[情報元] Lee International IP & Law Group, February 28, 2017

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

## 7. (台湾) 台湾特許法の改正－特許要件喪失の猶予期間を 12 ヶ月に緩和

台湾政府は、TPP（環太平洋パートナーシップ）協定への積極的な参加・加盟に向け、国際的な趨勢に合わせた改正特許法を、2017年5月1日から施行しました。改正特許法は、施行日以降に台湾に出願された案件に適用されます。

改正により、発明および実用新案の新規性または進歩性の特許要件喪失例外の猶予期間は6ヶ月から12ヶ月に延長されます。この点について説明します。

(背景)

台湾知的財産局は、台湾の企業及び学術機関のビジネス活動や学術活動と歩調を合わせることを目的とし、すでに完成された発明／考案を、発明／実用新案の出願前に様々な形態で公開した場合でも特許の保護が得られ、かつ特許出願に向けた十分な準備期間が確保できるよう、アメリカ、日本、韓国の規定を参考として、猶予期間を12ヶ月に緩和します。

(内容)

この改正を、以下に詳しく説明します。

- A) 6ヶ月から12ヶ月への猶予期間延長の適用対象は、発明と実用新案のみで、意匠は含まれません。
- B) 出願時に、意図した公開であるか、または意に反した公開であることを声明する必要がなくなりました。
- C) 原則として、公開の態様に制限がなくなりました（例えば、実験による公開、刊行物での発表、展覧会での陳列等）。ただし、唯一の例外として、出願人が意図して台湾または外国で特許出願し公開されたものは含まれません。
- D) この改正に伴い、特許権の効力が及ばない事項についての旧特許法第59条規定中の「…三、出願前、既に台湾内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。ただし、特許出願人がその発明を知得して6ヶ月未満で、かつ特許出願人がその特許権を留保する旨を表明したときは、この限りでない」において、6ヶ月という期限を12ヶ月に改正しました。

[情報元] UNION PATENT SERVICE CENTER, February 28, 2017

[担当] 深見特許事務所 杉本 さち子

## 8. (ブラジル) コンピュータプログラムを伴う特許出願の審査のための新ガイドライン

ブラジルの産業財産権法第5節第10条では、「コンピュータプログラムそれ自体」は発明でも考案でもないとして規定されていますが、コンピュータプログラムによって実施される発明について特許出願がされたときには、この条文の解釈をめぐってしばしば疑義が生じていました。

この問題を解消するために、ブラジル特許商標庁は、コンピュータプログラムを伴う特許出願の審査のための新たなガイドラインを公布しました。

新ガイドラインは、コンピュータによって実施されるプロセスまたは製品は、それが、プログラムの記述方法に無関係な技術的効果の手段によって公知の問題を解決するものであるときには、発明と考案得るということを強調しており、コンピュータプログラムによって実施される発明について、3つのプロセスのクラスを定義しています。

- 1) 物理的な製品または効果を生み出すために物理量を用いるプロセス
- 2) 仮想的な製品を生み出すために物理量を用いるプロセス
- 3) 仮想的な製品を生み出すために抽象的な量を用いるプロセス

これは新しいガイドラインですが、ブラジルにおける過去5年以上の審査官の実務に関係しています。

[情報元] Di Blasi Parente & Associados, February 3, 2017

[担当] 深見特許事務所 和田 吉樹

## 9. (意匠・韓国) デザイン保護法改正

韓国では2017年3月21日付で、以下の点を主な内容とするデザイン保護法改正案が公布されました。改正法は2017年9月22日から施行されます。

### 1. 新規性喪失の例外の主張期間が6カ月から1年に延長（法第36条）

改正デザイン保護法では、新規性喪失の例外を主張することができる期間が6カ月から1年に延長されます。なお新規性喪失の例外を主張するためには、①デザイン登録出願書の提出時（出願日から30日以内）、②デザイン登録拒絶決定またはデザイン登録決定の通知書が発送される前まで（「デザイン拒絶理由通知に対する意見書提出時」から改正）、③第三者の異議申立に対する答弁書提出時、または④第三者の無効審判に対する答弁書提出時に、新規性喪失の例外を立証する書類を提出しなければなりません。

## 2. 優先権主張書類の認定範囲の拡大（法第 51 条）

現行デザイン保護法では、デザインの優先権を主張するために「最初に出願した国の政府が認める出願の年月日を記載した書面および図面の謄本」を提出しなければなりません。しかし、改正法ではこの他に「最初に出願した国のデザイン登録出願の出願番号およびその他出願を確認することができる情報などを記載した書面」も認めることに範囲が拡大されました。したがって、出願人は各国特許庁間の優先権情報を交換する WIPO DAS (WIPO Digital Access Service) を利用して優先権主張をすることが可能になります。

## 3. 行政処罰罰金額の増額（法第 221~223 条）

法律により宣誓した証人、鑑定人または通訳人が特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定または通訳をした場合に 5 年以下の懲役または 1 千万ウォン以下の罰金に処する「偽証の罪」について、改正法では罰金額が 5 千万ウォンに増額されます。

さらに「虚偽表示の罪」および「詐欺の行為の罪」についても、現行の「3 年以下の懲役または 2 千万ウォン以下の罰金」から、罰金額が「3 千万ウォン以下」に増額されます。

[情報元] Kim & Chang Intellectual Property Updates, March 31, 2017

[担当] 深見特許事務所 藤川 順

## 10. (商標・韓国)「法定損害賠償」も商標を使ってこそ認定

最近、韓国大法院は、法定損害賠償の場合でも自身の登録商標を使わなければ損害が認められないとする法定損害賠償制度の適用要件に対する解釈を出しました（大法院 2016.9.30.言渡し 2014 ダ 59712）。

法定損害賠償制度は、例えば偽造商標の使用で商標権侵害行為がある場合に損害金額の証明が困難でも一定の限度の法定金額を賠償することができるようにするもので、被害者が簡単に権利救済を受けられるようにする制度です。同規定は、商標権侵害による「実際の損害」とは関係なく、法定金額を賠償するという点で韓国の法律の一般原則である、いわゆる「実損害賠償の原則（損害を被った分だけ補填をする）」の例外規定に該当します。従って、その適用要件は法文に規定された通り、厳格に解釈しなければなりません。すなわち、商標権者が本規定による損害賠償を請求するには、①商標権侵害当時、該当登録商標を商標権者が実際に使用していなければならず、②侵害者が使用した商標が商標権者の登録商標と同じ、または同一性がなければなりません。

本件では被告（侵害者）の営業期間に原告または承継参加人（商標権者）が自身の登録サービス標を使用したと見ることができず、さらに被告の使用標章は登録サービス標と似てはいるが、同一性があるサービス標に該当すると断定できないとし、法定損害賠償の責任請求を退けました。

一方、商標法は、①侵害商品の譲渡数量に商標権者がその侵害行為がなかったとすれば販売できた商品の単位数量当たりの利益額をかけた金額、②権利を侵害した者がその侵害行為によって利益を得た場合にはその利益額、③登録商標の使用に対して通常得ることができた金額に相当する金額、などを損害額として推定する規定を設けています。

しかし、法院は、上規定もやはり、商標権の侵害事実のみで損害の発生に対する法律上の推定をしたり、損害の発生がないことが明らかな場合まで損害賠償義務を認めようとする趣旨ではないという点を明確にし、商標権者が自身の登録商標を実際に使用していない場合には損害が発生したと見にくいと判示してきました。

本判決は商標権者が法定損害賠償制度を通じて自らの商標権を侵害した者に対し損害賠償を請求する場合でも具体的な被害発生が前提とならなければならず、商標権者が該当商標を登録だけして、実際に使用していない場合には、法定損害賠償の責任も認められないという点を初めて確認した大法院判決として意味があります。

**[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。