

## <AIPPI セミナー開催報告>

### A I P P I ・ J A P A N AIPPI 米国部会とのコラボセミナー

1. 開催日時：平成26年12月1日（月）13：00～17：00
2. 会場：東海大校友会館 三保・霞の間
3. 講演者：Mr. Joerg-Uwe Szipl（Griffin & Szipl,P.C.）米国弁護士  
Mr. John Bird（Sughrue Mion, PLLC）米国弁護士  
Mr. William S. Boshnick（Greenblum & Bernstein PLC）米国弁護士  
Mr. Mark Remus（Katten Muchin Rosenman LLP）米国弁護士  
Mr. David Hill（Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP）米国弁護士
4. 内容：

#### 1. 自然現象や天然素材の特許適格性について：

##### **USPTO の審査基準及び地裁や PTAB における最近の判例の紹介と解説（Mr. Joerg-Uwe Szipl）**

USPTO は、2014 年 3 月 4 日に自然法則、自然現象および天然物を記載する、もしくはこれらを含むクレームの主題の特許適格性に対する審査ガイダンスを交付した。このガイダンスによって自然由来の全ての物質は、自然物とは著しく異なる又は自然に検出されるものに見出すことができない実用性、若しくは特性をもたない限り、特許適格性はないと結論付けた。USPTO は今まで数多くの単離、生成された物質または化合物について特許を付与してきた。しかし、このガイダンスでは今までの流れを逸脱したものであるため、薬品業界などから多くの批判の声が上がっている。またこのガイドラインの適用に際して、クレーム作成時の記述の仕方でも特許適格性の有無は変わり、例えば「火薬」と単に記述した場合、自然物である硝酸カリウム、硫黄、炭素の混合物にすぎず特許適格性を欠くが、ニトロセルロースにパラフィン等を加えた白色粉末と記述すれば、自然物とは著しく異なるとし、特許適格を有するなど、ガイドラインについての説明がなされた。

#### 2. Alice Corporation 判決に基づき、コンピュータやソフトウェア関連特許に関する機能的表現と特許適格性等の問題についての解説（Mr. John Bird / Mr. James Hallenbeck）

USPTO の審査では、これまで異なる分析手法が適用されていた抽象的アイデアに関連するクレームや、方法等のクレームについて今後は新しいガイドラインの分析手法が適用されることになる。ここで使用されるのは2つのステップのテストであり、1. クレームは自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを含んでいるか？（抽象的なアイデアとは、基本的な経済の慣習、人間の活動を組織する特定の方法、アイデアそのもの、数学的に表現できる関係/数式を含む。）ここで抽象的なアイデアを含むと判断された場合、2. クレームに抽象的アイデアが存在する場合、クレームは全体として抽象的アイデア自体を著しく超えるものか否か？（発明が既存の技術を飛躍的に向上させるか？など）をもって、超える場合は特許適格性有り、超えない場合は無しと判断するとしている。

#### 3. 特許審判部(PTAB)の最近の動向と地裁の訴訟に及ぼす影響について

##### **（Mr. Mark Remus）**

PTAB にて扱われる IPR（当事者系レビュー）では、全ての米国特許が対象であり、考慮される先行技術は先行特許および刊行物に限定され、少なくとも1つのクレームについて無効申立人が優勢であると合理的に見込めることが基準として要求される。また、地裁への訴訟では30か月程度の期間を要するが、IPR での手続きは非常に迅速で、申し立てに対する決定から最大18か月以内に完了され、またそのコストも低い。IPR 審理終了後の禁反言について、（特許無効に失敗した）申立人は、その後の地裁・ITC に同じ理由を用いた訴訟または無効の主張をすることができない。

#### 4. 五大特許庁のグローバル・ドシエについての解説 (Mr. David Hill)

グローバル・ドシエとは、五大特許庁による新しい情報共有システムで、審査経過情報を仮想的に一元化することにより、サーチ・審査結果への共通アクセスを可能にする。例えばそのメリットとして、複数国にわたるファミリー出願などがあつた際に、他庁の審査経過や審査結果等の審査関連情報をリアルタイムに参照し、自庁での審査に利用することで効率的で、より安定した審査をすることができる。また、審査官のワークシェアリングだけではなく、出願人や一般公衆を含むすべての利害関係者に対してサービスを提供し、利益をもたらすことを目的としている。

等々、米国における新しいガイドラインの内容や、PTABでIPRの使用に関する詳細、グローバル・ドシエの働きや今後に関する情報を得る非常に良い機会となつた。

参加費：AIPPI/JAPAN 会員無料（会員以外 5,000 円）。本セミナーには参加者が 40 名であつたため、今後さらに人数を増やす工夫を考える必要がある。

以上



Mr. Joerg-Uwe Szapl



Mr. John Bird



Mr. William S. Boshnick



Mr. Mark Remus



Mr. David Hill



パネルディスカッションの様子

