

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPANセミナー 米国で強い特許権を取得するための明細書作成の秘訣・他

1. 開催日時：平成27年2月5日（木）13：30～17：00
2. 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス（愛宕東洋ビル 13階 1301講義室）
3. 講演者：LUCAS & MERCANTI, LLP
Mr. Donald C. Lucas 米国弁護士、
Mr. Robert P. Michal 米国弁護士、
Mr. Shintaro Yamada 弁理士

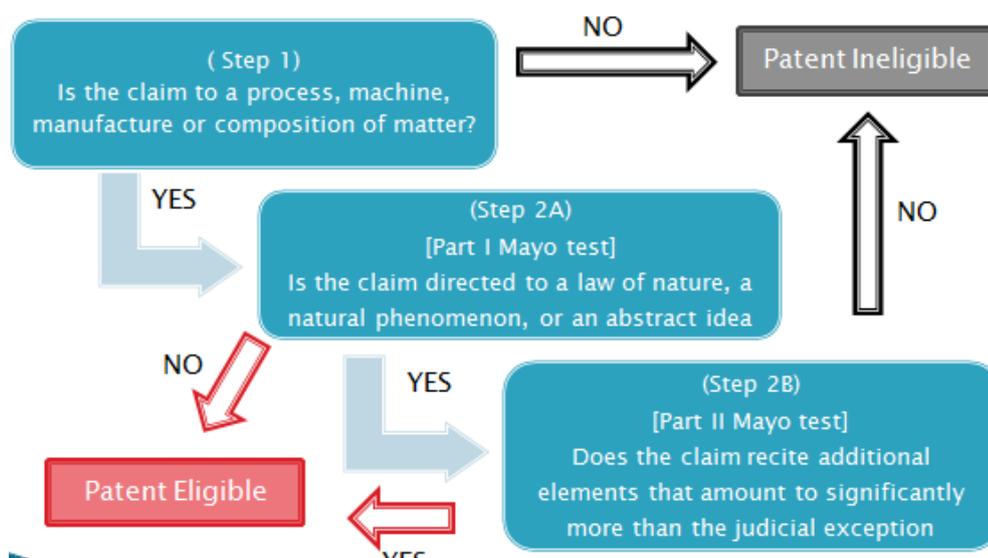
4. 内容：

1. Patent Subject Matter Eligibility について発表された最新のガイドライン

米国特許法 101 条に特許可能な発明対象が記載されており、そこでは「新規かつ有用な方法、機械、製造物、若しくは組成物、又はそれらの新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、特許を受けることができる」とされている。i.電気又は電磁気信号自体、ii.契約、iii.一定のルールによって定義されるゲーム、iv.コンピュータプログラム自体、v.印刷物の単なる編集等は、特許可能なカテゴリーに含まれない例である。

USPTO が 2014 年 12 月に発表したガイドラインでは、2 段階試験の要件を満たすことで特許適格性の判断がされる。

IV. USPTO's Guidance: Flowchart



- ステップ1：クレームが4つの法定分類（プロセス、機械、製造物、物質）のいずれかに該当しているか？
- ステップ2A：クレームは、自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを対象としているか？
- ステップ2B：クレームは、法的例外を顕著に超える追加の構成要件を記載しているか？

2. 米国で強い特許権を取得するための明細書作成の秘訣について

通常、米国において作成されるクレームフォーマットは、前提部分、移行部分、本体部分の3つを有する。移行部分および本体部分はクレームを限定するが、前提部分がクレームを限定する場合はケースバイケースである。例えば、発明に重要、又はクレームの解釈に必要な必須の構造が記載されている場合などは、前提部分がクレームを限定する確率が高い。しかし、目的や用途を記載するのみの場合、本体部分が発明の構造を完全に記載している場合は前提部分がクレームを限定しない確率が高い。

いずれにしても、発明に重要な特徴を前提部分に記載しても審査官がその特徴を考慮しない可能性が高いので、重要な特徴を前提部分に記載せず、前提部分は短いことが望ましい。移行部分については、できる限りオープンエンドの用語（comprising, including, containing, characterized by）を使用し、クローズドエンド（consisting of）は必要でない限り使用しない。

3. 最近の米国の知財判例紹介について

2014 年は、今後の訴訟や、USPTO における審査に影響を与える可能性のある重要な判決が下された。その中の 1 つ、Teva Pharm. v. Sandoz では、クレーム解釈に関する地裁の事実認定について審理する際は、高裁は、新たに審理するのではなく、「明白な誤り」の基準を適用しなければならないとの決定が下された。

等々、Patent Subject Matter Eligibility について発表された最新のガイドラインの概要や、明細書作成の秘訣、最近の知財判例についての知識を得る非常に良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 55 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上



Mr. Robert P. Michal



Mr. Shintaro Yamada



Mr. Donald C. Lucas