

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

米国知的財産セミナー「米国のプラクティスにあった米国出願戦略、出願手続きの解説及び演習」

1. 開催日時：平成28年5月19日（木）13：30～17：00

2. 会場：航空会館9階 901会議室

3. 講演者：IMAIZUMI IP LAW, PLLC
今泉 俊克 氏（米国弁護士）

4. 内容

1) 米国出願時のクレームドラフティング

「問題となりえるクレームの表現」

以下の3つのポイントについてアドバイスがあった。

A. 広すぎるクレームの問題：無用の Office Action を受けることにより、禁反言が生じてしまい、均等論の適用が受けられない可能性が生じる。

B. 明確ではない表現の問題：ある構成が他の構成との関係性が明確になっていない場合、記載不備で拒絶される可能性がある。

C. 主観的な表現：主観的な表現（主に形容詞）は避け、使用する場合には、相対的な表現（比較級や最上級など）で記載する。

「Means plus function claims (MPF クレーム)」

MPF クレームとは「means for 機能」という形式で表現されるクレームであって、この表現を使用した場合、米国特許法第 112 条(f)項が適用されるという推定が働き、明細書に記載の構成及びその均等物に権利範囲が限定解釈される。しかしながら、具体的な構成が Means とともにクレームされている場合、112 条(f)項は適用されない(York Products Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center)、構成が一義的に特定される表現、例えば容器(container)やクランプ(clamp)等という表現を使用し、その機能を限定したとしても 112 条(f)項が適用されない(Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., and Inspiro USA, Inc. v. Figgie Int'l, Inc.)とした判例に基づいたアドバイスと演習があった。

「Alice Corp.最高裁判決を考慮したクレーム」

Alice Corp.最高裁判決にかかる対象発明、クレームを題材に、当該判決で確認されたルール、当該判決の判断についてアドバイスがあった。当該判決では特許として保護され得る対象であるか否かについて、以下の 2 ステップの判断ルールが確認された。

[第 1 ステップ] アブストラクトアイデアの特定：問題となっているクレームが、特許で保護されえないものに関するか否かを判断する。

[第 2 ステップ] 発明概念のサーチ：クレームがアブストラクトアイデアに関するものである場合、特許により保護され得る主題に代える何か他の特徴がそのクレームに追加されていないかを判断する。

しかしながら、アブストラクトアイデアの特定の仕方およびその基準が判示されていないので、その後に公開された USPTO ガイドラインや CAFC の判決で示された具体例を検討する必要があるとアドバイスがあった。また、特許として保護される発明が判示された CAFC 判決(DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, LP)を注目すべき判決として解説された。これらの判決を踏まえ、クレームドラフティング時に求められる対応として、(i) 数学的アルゴリズム（数式）あるいは同等の記載が含まれていないかを確認する。(ii) 商業の手順（習慣）をクレームしていないかを確認する。(iii)ア

ブストラクトアイデアを独占するものとなっていないか確認し、該当する場合にはコンピュータの機能向上を達成する構成を限定する等するとのアドバイスがあった。

2) 明細書、図面の形式

明細書及び図面作成時に注意すべきポイントについて実務的なアドバイスがあった。

《明細書と図面の形式および望ましくない表現》

「本発明 (the (present) Invention)」という表現は避けて必要であれば“embodiment”を用いること、従来技術の自認は必要最小限に止めて必要であれば実施例に入れること、重要又は必須といった表現は避けること、方式（改ページの方法、要約の語数及びパラグラフ数、ページナンバー、ラインナンバー、図番の付け方等）に注意して不要意に Objection を受けないこと等のアドバイスがあった。

《出願料金に関するクレーム数のカウントの仕方および料金》

請求項数が所定数をこえると追加手数料が発生するため、米国出願時にできるだけ規定数内の請求項数に補正することが望ましい。また、複数従属請求項がクレームに含まれていると、高額な追加手数料が発生するため、可能であれば複数従属請求項を補正により単数従属請求項に補正することが望ましい旨のアドバイスがあり、クレーム数のカウントと料金計算の演習があった。

3) Information Disclosure Statement (情報開示義務)

IDS 提出義務を有する者(37 CFR 1.56(c))、USPTO に提出すべき情報(37 CFR 1.56(b))及び書類、IDS を提出する時期(37 CFR 1.97)及び IDS の手数料について実務的なアドバイスと演習があった。また、Concise Explanation of Relevance の提出を省略することのできるケースの具体例が説明された(英語で公開された対応外国出願公開(特に PCT 出願)、関連度合いを示す英語バージョンのサーチレポート、翻訳（部分翻訳・全部翻訳）、英文アブストラクト)。

4) 発明者の特定

発明者を判断する際に使用される『着想』と『実施化』という言葉について説明があった。着想が発明者決定の判断基準となるが、実施化は着想ではないので、実施化のみした者は、発明者とはなれないとアドバイスがあり、具体例の演習があった。

着想： 完成し動作する発明についての明確なそして永遠のアイデアが発明者の頭の中に形成されることをいう。着想は、実験や、新たな発明行為なしに、発明が当業者に実施可能である程度に十分なされた時確立される。

実施化： 着想した発明が実施できるかを確認する行為。

米国特許出願における発明者は、クレームされた発明の発明者であり、クレームされていない発明の発明者は、その米国出願の発明者ではないとのアドバイスがあった。なお、偽る意図なく発明者の記載を誤った場合には、訂正が可能である。

本セミナーでは、米国出願でしばしば問題となるクレームドラフティング、明細書、図面の形式、IDS の手続き、発明者の特定についての対応につき実務的なアドバイスを受け、対策を考える良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 51 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