

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN知財セミナー

欧州、米国、カナダにおける特許の最新情報

- 1) 開催日時：平成 30 年 4 月 13 日（金）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：Erik Bolmsjo 氏（スウェーデン、Ström & Gulliksson、欧州特許弁護士）
Justin Kim 氏（米国、MAXON Law Group、米国特許弁護士）
Natalie Raffoul 氏（カナダ、Clancy P.C. + Brion Raffoul、カナダ特許弁理士）

4) 内 容：

1. 欧州

欧州特許庁（EPO）に対する情報提供と異議申立について

【講師】 Erik Bolmsjo 氏（Ström & Gulliksson：欧州特許弁護士）

欧州特許条約（EPC）では、係属中または付与後でも特許クレームの有効性について、第三者が異議を申し立てることができる。利用できる手続きとしては、第三者の情報提供と異議申立があり、第三者の情報提供は公開以降、異議申立は付与後に手続きが可能である。

（1）第三者の情報提供

EPC 第 115 条に、欧州特許庁（EPO）の手続において、欧州特許（EP）出願の公開後に、如何なる第三者も、出願に係る発明の特許性に関して情報提供することができる。ただし、その者が EPO における手続の当事者となることはできないと規定されている。EPO のサイトから情報提供を行えば費用は、かからない。言語は、EPC における公用語（英語、ドイツ語、フランス語のいずれか）を使用しなければならない。匿名で、情報提供することが可能。対象となる事項は、特許性（新規性および進歩性）、補正違反、開示不十分、記載要件違反など。情報提供後は、EPO から、情報提供された内容が出願人に通知される。その後 EPO は、内容を審査し、出願人にコメントを求める。なお、当該出願が拒絶となった場合でも、情報提供者には、拒絶理由通知は送付される事はない。

（2）異議申立

EPC 第 99 条に、如何なる第三者も、付与された欧州特許に対して異議申立をすることができる。異議申立人は手続の当事者となる。（手数料は、現在 785 ユーロ）異議も、公用語（英語、ドイツ語、フランス語のいずれか）で提出されなければならない。特許付与から 9 か月以内に申し立てることができる。匿名での手続きも可能。異議申立は、欧州特許が効力を有するすべての締約国における欧州特許に及ぶと規定されている。対象となる事項は、特許性（新規性および進歩性）、補正違反、開示不十分など。手続きの手順は、まず EPO から特許権者に通知が送付され、特許権者は、4 か月以内に答弁書を提出するように求められる。申立人は、更なる証拠の提出と口頭審理を請求することが認められている。EPO は、口頭審理の日時を決定し召喚する（通常 9 か月程度）。その後 EPO は、書類提出期限を設定する。（通常、口頭審理の 2 か月前）。口頭審理の終了時に異議決定が下されるが、ここで特許権の存続か取消が決定する。

EPO の 2017 年の統計によると、10 万の特許が付与されたが、この内約 4%が異議申立を受け、更にこの内の約 70%がクレームの限定または拒絶をされている。

(3) 実務的なポイント

情報提供：①他国出願への影響を与える（例えば、米国で係属中の出願がある場合に、欧州で情報提供することにより、米国出願でIDSを出す必要が生じて手続きを遅らせられる。②関係する先行技術文献を安価かつ迅速にファイルする事が可能。③出願人に先行技術との違いが出る様にクレームを補正する機会を与えるので要注意。

異議申立：①クレームの補正が難しいので、(123 (3) -trap) などの危険を避けることができる。
②すべての移行国に適用されるため、効力が非常に強力である。

2. 米国

USPTOの当事者系レビューに耐えられる特許について

【講師】 Justin Kim 氏 (Maxon Law Group : 米国特許弁護士)

(1) 当事者系レビュー (IPR) の動向

2012年から2018年まで、当事者系レビュー (IPR) が開始された割合は52%である。

IPRが開始されると、81%の特許について対象となるクレームの一部または全てが特許性を否定され、IPRを乗り越えられる特許は19%にすぎない。(PTAB 2018年2月統計)

(2) ドラフティングおよび権利化についての戦略上のアドバイス

当事者系レビュー (IPR) を申し立てられた特許権者が目指すべきことは、審理開始の阻止であり、予めIPRを開始させないようにするための特許出願を作成する事が重要である。

①IPRに備えた先行技術調査を行う。

- ・出願前の先行技術調査を行う。
- ・最も密接に関連した先行技術を見つける。
- ・その公知の先行技術に対して特許性のある主題を強調する。

②IPRに備えた明細書のドラフティング。

- ・十分な長さで充実した記載の明細書をドラフティングする。
- ・広範囲から狭小までの複数の実施態様により、様々なクレーム範囲のサポートをする。
- ・重要な実施形態については、限定的解釈に繋がる記載をうまく利用する。

③IPRに備えたクレームのドラフティング。

- ・文言上の侵害及び文理解釈による侵害に備えるために実施例のままのクレームを含める。
- ・潜在的な侵害者を想定した、保護範囲の広いクレームを含める。
- ・少なくとも1つの独立クレームについて、Means-Plus-Functionクレームを使う。
- ・様々な形式でクレームを作成する、クレーム数を増やす、好ましい実施態様に対応した独立クレーム、及び独立請求項を大幅に減縮する従属クレームの作成など。

④IPRに備えた権利化

- ・パテントファミリーを生かし続ける。
- ・原出願の特許付与後も、子出願を再審査、再発行及び継続などで維持する。
- ・不明瞭な記載要件を避けるために慎重にクレームをドラフトする。
- ・審理が開始された場合は、慎重に考慮して陳述する。
- ・審理中は、規則改正にも注意する。
- ・POPR (特許権者の予備的応答) を有効活用する。

3. カナダ

ビジネス方法／ソフトウェア関連発明の特許取得に関するカナダと米国の比較

【講師】 Natalie Raffoul 氏 (Clancy P.C. + Brion Raffoul : カナダ特許弁理士)

(1) カナダにおけるビジネス方法／ソフトウェア関連発明の特許取得について

カナダにおけるビジネス方法／ソフトウェア関連発明の主要な特許法の条文は、第 2 条（「発明」とは、新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物若しくは合成物、又は技術、方法、機械、製造物若しくは合成物の新規かつ有用な改良をいう。）及び第 27 条(8)（単なる科学的原理又は抽象的定理に対しては、特許は付与されないものとする。）である。

カナダにおける最初のソフトウェア発明に関する判決は、1982 年の *Schlumberger Canada Ltd. v. Canada* 事件で、裁判所は、クレームされた発明で唯一新規な事項が、第 27 条(8)に規定される特許の対象ではない数式であったと結論づけた。

また、ビジネス方法については、2011 年の *Amazon.com Inc. v. Canada* 事件のワンクリック特許において、ビジネス方法発明を否定したカナダ知的財産庁 (CIPO) の判断を不服として Amazon が提訴し、連邦裁判所は特許庁に差し戻し、特許庁が控訴したが、カナダ連邦控訴裁判所でも再び指示と共に特許庁に差し戻された。カナダの裁判所においては、依然としてビジネス方法／ソフトウェア関連発明は、特許性のある対象と考えられている。

CIPO は、審査を円滑に進めるために CIPO Guidelines 及び Manual of Patent Office Practice (MOPOP) を発行しており、必須または不可欠な要素、技術的課題とその解決方法などが、これに定められている。

CIPO の特許審判廷による最近の審決から見ても、ビジネス方法／ソフトウェア関連発明は、特許主題とは考えない傾向が見られたが、判例法の確立などにより、ソフトウェア関連発明の第 2 条の拒絶は減少傾向にある。

(2) 米国におけるビジネス方法／ソフトウェア関連発明の特許取得について

米国においては、特許主題であると判断された *Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)*、特許主題とは認められなかったが、ビジネス方法は特許が可能であると判断された *Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)* などの事件がある。また、*Alice Corp. v. CLS Bank International* において米国最高裁は、Two-Part テストを採用し、CLS Bank の特許を無効とした。これに倣い、*DDR Holdings LLC v. Hotels.com (Fed. Cir.)* 及び *Enfish v. Microsoft* では、*Alice* 事件の第 2 ステップ（特許適格性への変換）の基準を採用して判断を行った。USPTO は、これら判決を受けて、新たに 2014 年に Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility を発表した。

(3) クレームのドラフティングの実戦的なアドバイス

技術的課題とその解決方法を踏まえてドラフトする。物理的要素をクレーム中に述べる。確認可能な変化や効果を記載する。公式、自然現象、原理、または非具体的なことは言及しない。ビジネス上の課題ではなく、コンピュータ上の課題解決策である事を強調するなど。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州、米国、カナダの特許実務に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 20 名の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。 以上