

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN 米国特許セミナー

日本の実務者に向けた米国特許実務の現状と最新情報

1. 開催日時：2019年2月7日（木）13：30～17：00
2. 会 場：尚友会館 8階 1号+2号会議室
3. 講演者：CARTER, DELUCA, FARRELL & SCHMIDT, LLP.

Robert P. Michal 氏

4. 内容

(1) モノのインターネット (IoT)

USPTO における知的財産権の保護及び IoT 出願の出願手続のためのベストプラクティス

IoT の背景

IoT とは、埋め込みセンサを使用してデータを収集及び交換するオブジェクト同士が接続されたネットワークを指すが、技術の発展とコストの低減により、少数のデバイスの遠隔制御から数百のデバイスの遠隔制御へと研究を進めることが可能になってきている。IoT 技術は相対的な初期段階にあるため、IoT 革新を最も良く分類する方法を特定し、IoT 革新を射程範囲にしたクレームをドラフティングし、IoT 革新に関連する出願の出願手続を行うことは困難なことが多い。IoT を対象とした特許出願件数は、過去数年間にわたり中国及び米国が飛躍的に伸びている。

IoT 技術の分類

IoT 技術により利用可能なデバイスは無数にあるため、当該 IoT 技術が含まれる分類を特定することは困難である。IoT を対象とした 12,957 件の出願の IPC を調査したところ、29%がクラス H04L に分類された。これより、IoT 出願の多くが、電気通信又はデータ伝送に関連したクラスに分類されていることが分かる。

IoT 関連特許クレームのドラフティング

IoT クレームは、ソフトウェア・クレーム又はビジネス方法 (BM) クレームと構造的に類似しており、以下の点に留意すると良い。

- (1) 1つの動作主体のみを必要とするクレームをドラフティングする。(複数の動作主体が必要とされる場合、侵害の証明がより困難になる。)
- (2) 判例及び米国特許商標庁 (USPTO) の指針において特許適格性ありと考えられてきたクレームと類似するクレームをドラフティングする事が望ましい。
- (3) 米国特許法第 112 条 (f) に該当する文言を避ける。(device for、unit for、module for、component for、mechanism for 等などのミーンズ・プラス・ファンクション文言)
- (4) 構造を含むようにクレームをドラフティングする。(センサ、デバイス、又はソフトウェア若しくは BM を対象とする要素を有効にするために使用される他の有形の構造を含める。)
- (5) 潜在的な判例上の例外を当該潜在的な判例上の例外の実用的な用途に統合するように、クレームをドラフティングする。

IoT 関連特許出願のドラフティング及び出願手続

IoT 出願の明細書も、ソフトウェア出願/BM 出願と同様の形式でドラフティングされるべきである。従って、クレームのソフトウェア部分/BM 部分をサポートするように、明細書中にはできるだけ多くの構造を含める。(センサ、プロセッサ、電線/通信線、表示画面等など、ソフトウェアの使用を可能にするハードウェアを多く記載する。)

出願手続中は、USPTO の指針及び判例を使用して、審査官に対する主張を組み立てる。(どのようになればクレームが許可状態になるか、審査官から得られる情報に注意する。)

著作権による IoT 関連ソフトウェアの保護

特に米国特許法第 101 条に関連した、ソフトウェア関連特許 (IoT 特許など) の不安定な法的状況を考慮して、多くの出願人は、ソフトウェア関連クレームを保護する手段として著作権にも目を向け始めている。IoT の開発に関わる人は、自身の IoT 関連ソフトウェアを保護する手段のひとつとして、著作権登録についても考慮すべきである。

(2) PCT 経由の米国国内移行出願の最善策とは？国内移行かバイパス出願か？

米国を指定した PCT 出願は、その PCT 出願が受理官庁に出願された時から米国出願とみなされる。優先日から 30 か月の国内移行期限までに米国に移行するための 2 つの手段として、

- ①米国特許法第 371 条に基づく、通常の国内移行、又は
- ②PCT 出願の継続出願として、米国特許法第 120 条に基づく PCT 出願日の利益を主張するバイパス出願がある。

バイパス出願には、以下の利点があるので望ましい選択肢である。

- ・ USPTO により早く処理される結果、長期の特許期間を生じることが可能となる。
- ・ 特許期間調整による延長を縮小することがなくなる。
- ・ 出願時点で宣言書や出願料金が提出されていなくても、より早い米国特許法第 119 条／第 120 条の出願日が与えられる。
- ・ 米国の限定要求により、より多くの独立請求項を含むことができる。
- ・ 出願の文章をより簡単に変更したり、訂正したりすることができる。
- ・ 公開された出願は、最新の請求項を含むことにより、米国特許法第 135 条 (b) に基づく 1 年間 (bar date) が開始される。

(3) 二重特許とターミナルディスクレーム

二重特許の拒絶

審査官は、2 つの異なる書類で同一の発明が二重にクレームされているか考慮し、もしそうであれば、法定二重特許に基づく拒絶を通知する。また、もしそうでなければ、審査官は次に非法定二重特許を考慮する必要がある。

対処方法

法定二重特許：争点となっているクレームの補正又は削除が唯一の選択肢 (ターミナルディスクレームでは拒絶が解消しない)

非法定二重特許：ターミナルディスクレームを提出する。しかし、時期尚早 (二重特許拒絶が予備的である際) に提出すべきでない。自明性が認められていないと主張し、出願人が審査手続を進めるためにのみターミナルディスクレームを提出することも可能である。

従来からの方法を用いる：優れた点を主張する。自明性による拒絶を克服するのと同じ様にクレームを補正する。または、不要なクレームを削除する。

ターミナルディスクレームの適切な使用方法

ターミナルディスクレーム (TD) を提出することによって、出願人は、得られる特許の存続期間が他方の特許と同じ日に終わることに同意する。(全てのクレームが対象)

他方の出願又は特許との両方を所有していない場合には、特許は権利行使不可能となる旨の条項を含めなければならない。特許出願包袋及び他の全ての記録に、TDの対象となる特許については特許存続期間終了まで一体として管理されなければならない、譲渡する場合であっても両方共に譲渡しなければならない旨を記載すべきである。

TD 提出の効果

TDの提出は、二重特許拒絶を克服するものではなく、拒絶を取り除くのみ（クレーム補正及び主張によって、二重特許拒絶を克服するかもしれない）。

また、拒絶の妥当性を認めるものではないので、禁反言ももたらさない。

(4) 米国において弁護士による鑑定が依然として重要である理由

鑑定書を取得する理由として以下の理由が挙げられる。

- ・「故意の」特許侵害に対する損害賠償額の増額または「3倍賠償」（最高で損害賠償額の3倍）を回避するため。
- ・将来の使用（例、訴訟における防御、当事者系レビュー）のために、非侵害の立場又は無効の立場を記録しておくため。
- ・事業部門に対してガイダンスを行い、新製品の市場投入前に相当な注意を払ったことを説明するため。

特許を認識したらすぐに、リスクが適切に査定及び対応されるように、下記の行動をとる必要がある。

- ・当該特許及びその審査経過を再検討し、解釈したクレームと製品／方法とを比較することにより、侵害が存在するかどうかを確認する。
- ・非侵害の根拠を識別する鑑定書を作成する。
- ・当該特許に抵触しないように製品の設計を変更する。
- ・潜在的な問題に対応する時間を確保するために、市場投入前に余裕を持ってクリアランス分析を行う事が重要となる。
- ・第三者と鑑定書の意見について議論すべきかどうかは慎重に検討する。（非侵害の立場を説明することは、鑑定が弁護士からのものであることを黙示的又は明示的に述べない限り、秘匿特権を放棄したことにはならない）
- ・鑑定または特許については、電子メールでは議論しない。

(5) 特許付与後手続

Post-Grant Review（付与後レビュー）

特許権者を除くいかなる者もその特許の付与後レビューを開始する請願書を提出することができ、USPTOに特許の1以上のクレームを特許性がないとして取り消すよう請求できる。2013年3月16日以降が有効出願日となっている特許に適用される。請願は、特許付与の日から9か月までに提出しなければならない。申立てが認められた場合、審判部（PTAB）は、問題となっている各クレームの状況について最終決定書を発行する

Inter partes Review（IPR）（事者系レビュー）

特許権者、当該特許を主張する主体のいずれも除き、誰でもIPRの請願書を提出できる。当事者系レビューの請求は以下のいずれかのうち遅いものの後に提出するものとする。

①特許査定もしくは特許の再発行の後 9 か月経過した後。

②付与後レビューがなされた場合、付与後レビューの終了後。

クレームの無効理由は限定されており、第 102 条あるいは第 103 条（非新規性、非自明性）に基づき提起することができる。

先行技術は、特許及び出版物に限定される。

Ex parte Reexamination（査定系再審査）

第三者たる請求人が弁駁できるのは、その主張に対して特許権者が反論を試みる陳述のみ。

第三者たる請求人が弁駁した後、発行済特許の審査は、特許権者と USPTO との間に限られる。

査定系再審査の手続では、審査継続中に請求をすることができない。

先行技術は、特許及び出版物に限定される。

Reissue Applications（再発行特許の出願）

発行済特許の請求項を修正しようとする場合、再発行特許出願が適切なこともある。

再発行特許出願では、発行済特許に含まれる誤りを特許権者が承認し、特定する必要がある。

特許の発行から 2 年以内に再発行特許の出願を提出する場合、出願人は、保護されるべき発明が対象となるようにクレームを修正できる。（請求項の拡大も可能。）

出願人は、審査の過程で否認された主題の再請求を目的として、請求項を拡大するために再発行特許を出願することはできない。

これらの手続の適切な開始時期

- ・付与後レビュー：9 か月前までに特許が発行されていた場合、付与後レビューには最も広範な方法が用意されており、これによって発行特許の 1 件以上のクレームを無効にすることができる。
- ・当事者系レビュー：9 か月よりも前に特許が発行されていた場合、当事者系レビューは適切な選択肢（特に、係争中の特許が地方裁判所の訴訟に使われている場合）。
- ・査定系再審査：査定系再審査は、特許の権利行使が可能な期間であればいつでも請求できる。（すなわち、特許証の交付後すぐに提出可能である）
- ・再発行特許出願：自身が出願人であり、特許発行済クレームの修正を希望しており、いかなる出願（継続出願、分割出願など）も係属中でないときは、次のような理由で再発行特許を出願することができる。
 - 特許の発行から 2 年以内に、認められたクレームを拡大する。
 - 請求項を縮小した後に、請求項の既知の瑕疵を是正する。

(6) ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム

USPTO における知的財産権の保護及び出願手続のためのベストプラクティス

ミーンズ・プラス・ファンクションとは

米国特許法第 112 条 (f) に、「組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される」と記載されている。これは、特許起草者が、機能を記載したクレームを書くこと、並びに当該クレームに記載された機能に関連付けられた構造、材料、及び作用の詳細について明細書を参照することを可能にする法定ツールとなる。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとして解釈されるクレームがある場合、明細書に開示された構造「及びそれらの均等物」に限定され

るため、より狭いクレーム範囲となる可能性があるが、クレームに記載される主題が機能面から最も良く説明される場合には、ミーンズ・プラス・ファンクション形式は有用となることがある。

ベストプラクティス

- ・機能クレームの使用を決定する際は、以下について慎重に検討する。
 - ①明細書中に構造上／システム／プロセスの詳細を提供する、②代替実施形態を記載する、③複数の例示をする、④クレーム戦略を多様化する、⑤アリス判決後の適格性実務と実質的に重なるようにする。
- ・米国特許法第 112 条 (f) に該当する文言（ミーンズ・プラス・ファンクション文言）を避ける。
- ・構造を含むようにクレームをドラフティングする（センサ、デバイス、又はソフトウェア若しくは BM を対象とする要素を可能にするために使用される他の有形の構造を含める）。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる実務者にとって、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 50 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。 以上