

[内容]

1. 101条に関する「抽象概念」の例外に基づきクレームの特許適格性を否定した米国最高裁の判決（抄訳）
2. EPO係属中の出願の法的な見通しを向上させる新スキームを導入
3. エレクトロニクスおよびコンピュータの分野における欧州特許の異議～異議申立をして先行技術を証明するための戦略～
4. 中国が知的財産専門裁判所を北京・上海・広州に設置決定
5. 韓国改正特許法案の主要内容
6. 台湾特許法（Q&A）について

1. 101条に関する「抽象概念」の例外に基づきクレームの特許適格性を否定した米国最高裁の判決（抄訳）

6月19日、米国最高裁は、Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l.事件において、全裁判官一致の判決を出しました。本判決は、Alice社の特許のクレームが、第三者を介在させる金融取引の「抽象概念」に関するものであるため、101条に基づき無効であるとした2013年5月10日のCAFC大法廷の判決を確認するものでした。特に、最高裁は、クレームが、メソッドクレーム、システムクレーム、またはボーレガードソフトウェアクレームであるかどうかにかかわらず、一般コンピュータの実施のみを義務付けることが、抽象概念を適格性のある発明に変換しないとしました。本判決は、最高裁が、同裁判所による過去のBilski事件、Benson事件、Flook事件、Diehr事件において、101条に基づく特許適格性についての「抽象概念」の（判例により制定された）例外の分析を再検討するものであり、CAFC大法廷の判決中のLourie裁判官の同意意見と一致するMayo事件のかなり最近の判決で定められた2段階ステップの分析の基盤を適用するものです。

本判決では、「抽象概念」の範囲を定義することが明確に拒否されています。従って、(i) 特許適格性があるかどうかを判断するため、簡単に適用できるテスト、もしくは(ii) 101条に基づく特許適格性についての「抽象概念」の例外を避けるため、クレームの作成戦略についての明確な指示が示されていません。それにもかかわらず、最高裁による対象クレームの分析によると、USPTOの101条に基づく抽象概念型の拒絶を克服するための、現在受け入れられており頻繁に利用されている多数の戦略は、もはや有効ではない可能性があります。

[情報元] OLIFF SPECIAL REPORT, July 1, 2014

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

2. EPO係属中の出願の法的な見通しを向上させる新スキームを導入

EPOは、係属中の出願の法的な見通しを向上させる新スキームを2014年7月に導入した旨発表しました。

"Early Certainty from Search"と称されるこの新しいスキームでは、以下が実施されます。

- ・全ての欧州出願について、出願日から6ヶ月以内に、サーチレポート及び見解書を発行する。
- ・新たな出願の審査を開始するよりも、既に着手した出願の審査の完了を優先する。

- ・肯定的な見解書が発行された出願に対して、迅速に特許を付与する。
- ・証拠によって裏付けられた意見が第三者から記名で提出された出願を優先的に処理する。
- ・欧州特許に対する異議申立、欧州特許の限定及び欧州特許の取消を優先的に処理する。

新スキームは、欧州特許出願に対してサーチレポート及び見解書を適時に発行することを保証することにより、特許戦略を構築するための強固な基盤を早期に提供するという利点を、欧州において特許保護を求める企業および発明家にもたらしめます。また、新スキームは、先行技術の概要と特許性に関する見解を早期に提供することにより、係属中の出願の透明性（出願の帰趨についての見通し）が高まるという利点を、第三者にもたらしめます。

ただし、本スキームによって、審査手続の全ての段階にわたって出願が迅速に処理されることになるわけではありません。欧州特許庁の意図は、全ての出願を迅速に処理することにあるのではなく、出願人及び第三者が早期に出願の法的な見通しを立てられるようにすることに、審査官のサーチの時間を集中させることにあります。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter, No.42, August 2014

[担当] 深見特許事務所 日夏貴史

3. エレクトロニクスおよびコンピュータの分野における欧州特許の異議

～異議申立をして先行技術を証明するための戦略～

遠隔通信、携帯電話技術及びブロードキャスト技術の分野における EPO での異議では、標準化が不可欠な役割を果たします。つまり、サムソン vs アップルや、モトローラ vs アップルなどの昨今の法廷闘争にみられるように、遠隔通信会社の対抗手段の1つとして、標準化関連特許が挙げられます。そこで、エレクトロニクスおよびコンピュータの分野における戦略的な異議へのガイドの初歩を紹介します。

<標準化団体>

エンジニアが特定のテクノロジーを確立するために文書をやりとりすることはよくあることです。昨今では、標準化団体は、メンバーが標準化の助けのために容易にアクセスでき、検討できるように、メンバーに対して文書の共有サーバへのアップロードを可能とします。しかしながら、標準化団体が確立されるよりも以前にエンジニア間でやり取りされた文書はどのように取り扱われるのでしょうか？

<先行技術>

一般的に、反論を提出する時間的な制約のために、得られた文書がパブリックドメイン（知的財産権が発生していない状態）にあると仮定されることがよくあります。しかしながら、単に文書に日付が入っていることが、当該文書がその日付にパブリックドメインにあったことを必ずしも意味するというわけではありません。

特許権を攻撃しようとしている異議申立人は、これらの文書を非常に有用な先行技術とすることができます。これに対して特許権者は、典型的には、これら文書が公開されなかったか、文書に表わされている日付には少なくとも公開されなかったと主張することを防御として行ないます。

<防御：証人供述書>

文書の公開の日付が疑われる場合、対処の1つとして、何が、いつ、どこで、どのように、だれに対して公開されたか、を確立する証人供述書を準備することが挙げられます。証人供述書は、署名され、かつ、日付が記載されていなければならず、おそらく副署されなければなりません。

<異議：証人供述書への挑戦>

異議申立人は、それに対して証人供述書を準備して提出できます。特許権者はその証人供述書に対して反論したり否認することができます。そして、特許権者は、証人供述書が嫌疑のかかっている日付に公開されたか否かを認めることを異議部にゆだねるこ

とができます。

<結論>

EPO の異議手続は、ある団体の知的所有権を攻撃するためには非常に効果的な方法となり得ます。この手続を経ることで、比較的安価に、かつ早急に結果を出すことができます。

文書の公開日をめぐる証拠と議論とは、欧州特許に巧妙に異議申立をし、または異議に対して防御するためには重要となり得ます。異議部は、状況から判断して証拠を受入れるでしょうが、実際は、関連した文書が本当に異議申立人の主張する日付にパブリックドメインにあったことの確信がない限り、進んでは欧州特許を取消すことはしません。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter, No.42, August 2014

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

4. 中国が知的財産専門裁判所を北京・上海・広州に設置決定

2014年8月31日、中国の全国人民代表大会（日本の国会に相当）の常務委員会が「北京・上海・広州に知的財産専門裁判所を設置する決定」を可決し、中国においても知的財産専門裁判所が設置されることとなりました。

知的財産専門裁判所は、北京、上海及び広州の3ヶ所に設置され、特許、実用新案、意匠、集積回路配置、営業秘密などの技術的な知的財産関連の民事案件および行政案件を管轄します。国务院の行政部門の裁定や決定に対する不服申立や、知的財産権の出願に関する行政訴訟の第一審は、北京の知的財産専門裁判所が管轄します。また知的財産専門裁判所の所在市の基層人民法院（日本の簡易裁判所に相当）が第一審として審理した著作権、商標権などの知的財産関連の民事案件および行政案件の判決または決定に対する上訴案件は、知的財産専門裁判所が審理します。知的財産専門裁判所を第一審とする上訴案件は、知的財産専門裁判所の所在地にある高級人民法院（日本の高等裁判所に相当）が審理します。

[情報元] 中華人民共和国 国家知識財産権局HP

<http://www.sipo.gov.cn/yw/>

(参考情報) 日本貿易振興機構 北京事務所知的財産権部HP

[担当] 深見特許事務所 小田晃寛

5. 韓国改正特許法案の主要内容

各国特許制度の統一化を目標とする特許法条約（PLT）の一部の内容を反映させ、出願日認定要件を緩和するなどの内容が含まれた特許法改正案が2014年4月29日に国会の本会議を通過しました。大部分の条項の施行日は2015年1月1日です。改正案の主要骨子は以下の通りです。

(1) 出願日認定要件の緩和

改正案では、明細書の形式的要件及び言語的要件が緩和されました。明細書の形式的要件に関しては、形式とは関係なく発明の説明が書かれた明細書と必要な図面を添付した出願書を提出すれば、その提出日を出願日として認めるようにしました。また、言語的要件に関しては、外国語（現在は英語のみ）で明細書を作成し、出願書と共に提出すれば出願日が認められるようにしました。ただし、これらの規定により、出願日が認められた場合には、優先日から1年2ヶ月以内に特許請求の範囲や韓国語翻訳文を提出する補正が必要であり、この補正が行なわれなかった場合には特許出願は取下げられたものとみなされます。

(2) PCT 出願及び外国語出願の原文主義の導入

改正案は、韓国語の翻訳文に記載された事項の範囲を逸脱した補正は拒絶理由に該当すると規定すると共に、翻訳文の誤訳を外国語原文の範囲内で訂正できるようにする誤

訳訂正制度を新たに導入しました。

(3) PCT 出願における韓国語の翻訳文提出期限の延長が可能に

改正案では特例期間を導入しましたので、出願人が韓国への国内移行の意思を表明し、翻訳文提出期限の延長を申請すれば別途の承認手続を経なくても翻訳文の提出期限を1ヶ月延長することができるようになりました。

(4) その他

改正案では、「明細書」は「発明の説明」と「請求の範囲」とを含む概念であり、「発明の説明」は「発明の名称」と「図面の簡単な説明」と「発明の詳細な説明」とを含む概念であることが明確にされました。

[情報元] 金・張法律事務所 Newsletter, 2014年9月号

[担当] 深見特許事務所 和田吉樹

6. 台湾特許法 (Q&A) について

台湾では、新特許法が2013年1月1日に施行され、第32条に、同じ創作について特許と実用新案を同時に出願できる規定(二重出願)が導入されました。その後、2013年6月13日に施行された部分改正では第32条も改正され、「出願人が発明特許を選択した場合は、その実用新案権は、発明特許の公告日から消滅する。」(改正前：実用新案権は最初から存在しないと見なす。)となり、実用新案から特許へ権利が継続することになりました。

知的財産局は、新特許法に対する質問に回答する形式の「新特許法 Q&A」を2014年6月12日にウェブサイトで公布しました。以下は、その中から二重出願に関する二つの質問とそれに対する回答を和訳したものです。

【質問1】

同じ創作について二重出願し、出願後、特許の大部分の請求項が補正され実用新案と異なるものとなったが、少数の請求項は実用新案と同一の場合、権利の接続の状況はどのようになるのですか。実用新案は特許と一致するよう訂正する必要がありますか。

【回答1】

特許査定前に、単に1項の請求項が実用新案と同一である場合、知的財産局は出願人に対して、何れかを選択するよう求める通知書を出します。発明特許を選択した場合、実用新案権は発明特許公告の日から消滅します。実用新案を訂正する必要はなく、出願人は、権利接続の利益を享受することができます。

特許の請求項と実用新案の請求項が完全に異なる場合、権利は並存可能で、接続するか否かの問題は発生しません。

【質問2】

新法の規定に基づき、出願時に特許と実用新案のそれぞれについて二重出願であることを声明し、実用新案技術評価書を申請して、評価がコード5であった場合、実用新案技術評価書を提示して警告することができません。このような場合はコード6とするよう、知的財産局に対し提言します。

【回答2】

技術評価書の評価がコード5のとき、特許法第31条第2項、第4項を準用する第120条の規定に違反するおそれがあり、マイナス評価であることを外部から疑問視されることとなります。二重出願の権利接続を明確にするためには、技術評価書の評価はコード6が妥当であり、併せて技術評価書の備考欄に「本件実用新案と引用文献〇は、2013年6月13日に施行された特許法第32条第1項が適用される」と注記します。これにより、実用新案権利者は実用新案技術評価書を提示して行う警告が有利になります。

■特許法第 31 条及び第 32 条の条文は以下の通り。

第 31 条（先願；同日出願；協議結果の届出；発明と実用新案の競合出願）

- ① 同じ発明について 2 以上の特許出願があったときは、その最先の出願のみに特許を付与する。ただし、後の出願の主張された優先日が先の出願の出願日より早いときは、この限りでない。
- ② 前項の出願日又は優先日が同日であるときは、出願人に協議をすべき旨の通知をしなければならない。協議が成立しないときは、いずれにも特許を付与しない。出願人が同一人であるときは、指定期間内に 1 出願を選択することを通知しなければならない。指定期間内に 1 出願を選択しなかったときは、いずれも特許を付与しない。
- ③ 各出願人が協議をする場合、特許主務官庁は、相当の期間を指定して出願人に協議の結果を届け出るべき旨の通知をしなければならない。指定期間内に届出をしなかったときは、協議が成立しなかったものとみなす。
- ④ 同じ創作について特許と実用新案のそれぞれに出願があったときは、第 32 条で定める規定の事由を除き、前 3 項の規定を準用する。

第 32 条（特許と実用新案の同日出願）

- ① 同一人が同じ創作について、同日に特許及び実用新案をそれぞれ出願した場合は、出願時にそれぞれ声明を行わなければならない。その特許査定前に既に実用新案登録権を取得しているとき、特許主務官庁は期限を指定していずれか一方を選択するよう出願人に通知しなければならない。出願人がそれぞれに声明を行っていない又は期限までにいずれか一方を選択しなかった場合は、特許を付与しない。
- ② 出願人が前項の規定に基づき特許を選択した場合は、その実用新案登録権は、特許の公告日から消滅する。
- ③ 特許の査定前に、実用新案登録権が当然に消滅している又は取消が確定している場合は、特許を付与しない。

■実用新案技術評価書に記載される対比結果のコード番号が示す意味は下記の通り。

コード 1：本請求項の創作は、引用文献の記載を参照し、新規性を有さない。

（特許法第 22 条第 1 項第 1 号を準用する第 120 条）

コード 2：本請求項の創作は、引用文献の記載を参照し、進歩性を有さない。

（特許法第 22 条第 2 項を準用する第 120 条）

コード 3：本請求項の創作は、本出願より前に出願され、本出願の後に公開又は公告された特許又は実用新案の明細書、請求の範囲又は図面に記載された内容と同一である。（特許法第 23 条を準用する第 120 条）

コード 4：本請求項の創作は、本出願日より前に出願された特許又は実用新案の創作と同一である。（特許法第 31 条第 1 項、第 4 項を準用する第 120 条）

コード 5：本請求項の創作は、同日に出願された特許又は実用新案の創作と同一である。（特許法第 31 条第 2 項、第 4 項を準用する第 120 条。特許法第 32 条第 1 項前段における既に声明を行った「二重出願」の場合を除く。）

コード 6：新規性等の要件を否定するに足る先行技術文献は発見されなかった。

[情報元] UNION PATENT SERVICE CENTER, 2014 年 6 月 26 日

[担当] 深見特許事務所 杉本さち子

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。