

[内容]

1. Alice 最高裁判決の後、CAFC はインターネットによる広告方法を保護適格性がないと判示
2. クレームには 101 条に基づき特許適格性があるとした CAFC 判決
3. USPTO がクレーム主題の特許適格性に関する暫定ガイダンスを公表
4. EPO 審査ガイドライン改訂について
5. 医薬品に関して試験・研究の例外規定の適用範囲を拡大 (英国)
6. 英国控訴裁判所がソフトウェア関連発明の保護適格性に対する英国特許裁判所の判断を支持
7. 補正で追加された新規事項を削除して元に戻す訂正請求は不適法 (韓国)
8. 中国国内初の知的財産権裁判所が北京で開設
9. 台湾専利法の施行規則の一部改正
10. 三井日本料理の敗訴で台湾商標出願「三井 MITSUI 及び図形」の拒絶が確定

1. Alice最高裁判決の後、CAFCはインターネットによる広告方法を保護適格性がないと判示

Ultramercial は、インターネットを通じて著作権で保護された製品を配信する特許を取得しました。特許された方法によれば、消費者が、広告を見る代わりに著作権で保護された製品を無料で受信し、広告主が、著作権で保護されたコンテンツに対して代金を支払うことが可能になります。

Ultramercial は、本特許を侵害しているという理由で、Hulu、YouTube、および WildTangent を相手にカリフォルニア州連邦地方裁判所 (以下、地裁) に訴訟を提起しました。地裁は、本特許のクレームが保護適格性がないという理由で、WildTangent による訴え却下の申立てを認めました。その後、CAFC は地裁の判断を破棄しました。これを不服として、WildTangent は最高裁に裁量上告しました。その直後に、最高裁は、Mayo v. Prometheus 判決 (以下、Mayo 判決) を出し、本事件を CAFC に差し戻し、Mayo 判決に基づいて本事件を審理し直すように命じました。Mayo 判決に基づいて、CAFC は、再度地裁の判断を破棄しました。これを受けて、WildTangent が再度上告をしました。その直後に、最高裁は、Alice v CLS Bank 判決 (以下、Alice 判決) を出し、本事件を CAFC に再度差し戻し、Alice 判決に基づいて本事件を審理し直すように命じました。

Alice 判決では、以下の 2 つのステップに基づいて特許の保護適格性を判断しました。「第 1 ステップとして、クレームが保護適格性のないコンセプトに向けられたものであるか否かを判断する。クレームが保護適格性のないコンセプトに向けられたものであると判断した場合、第 2 ステップとして、クレームの構成要素 (単独及び組合せとして) がクレームの本質を保護適格性のある応用に変換しているか否かを分析する。」

本事件において、第 1 ステップにおいて、CAFC は、本クレームが、通貨として広告を利用するという抽象的なアイデアに向けられたものであり、抽象的なアイデアであるという評価を避けるために、何らかの具体的または有形な形態を含んでいないと判断しました。CAFC は、ソフトウェアベースの特許のすべてのクレームが必ずしも抽象的なアイデアに向けられているわけではないが、本事件では、本クレームは抽象的なアイデアであると述べました。

第 2 ステップにおいて、CAFC は、本クレームは、抽象的なアイデアを保護適格性を

備える主題に変換する発明概念 (Inventive Concept) を含んでいないと判断しました。CAFC は、本クレームの大部分のステップは、抽象的なアイデア自体に向けられたものであり、活動ログを更新したり、広告を視聴するために視聴者からのリクエストを求めるなどのような付加的なステップは、ありふれたもの (routine) であると述べました。CAFC は、活動ログのステップは、重要性のないデータ収集のステップであると述べ、抽象的なデータに実際的な意義を何も追加していないと判断しました。

[情報元] McDermott Will & Emery, IP Update, Vol. 17, No. 11, November 2014

[担当] 深見特許事務所 西川信行

2. クレームには 101 条に基づき特許適格性があるとした CAFC 判決

DDR Holdings, LLC v. Hotels.com 事件において、意見が二つに分かれた CAFC のパネルは、商業ウェブサイト上でウェブサイト閲覧者を継続保存するためのシステムを記載したクレームには、Alice Corp. v. CLS Bank 事件の特許適格性テストに基づき特許適格性があるとししました。CAFC は、クレームが Alice 事件の分析の第 1 ステップに基づき、抽象概念に関するものであるかどうかという判断を下しませんでした。その代わりに、CAFC は、クレームが抽象概念に関するものであるとしても、クレームには、Alice 事件の分析の第 2 ステップに基づき、抽象概念に特許適格性がある適用が記載されているとししました。

Alice 事件の分析の第 2 ステップに関して、CAFC は、クレームには「インターネット上での実行要件に従い、インターネット以前の世界から周知であった何らかの商業業務の実施が単に記載されていない」と議論しました。更に、CAFC は、「クレームに記載の解決策は、コンピュータネットワークの部門で具体的に提起される問題を克服するために、コンピュータ技術において定着している」と議論しました。しかし、CAFC は、「インターネット中心の課題に焦点を当てて記載された全クレームには必ずしも特許適格性があるわけではない」と明確に警告しました。

CAFC は、本件のクレームと Ultramercial 事件での対象クレームとを区別しました。その際、「対象クレームでは、どのようにインターネットとの連絡が所望の結果を生じるように操られているかについて具体的に記載されている。この所望の結果とは、ハイパーリンクをクリックすることにより通常きっかけとされる従来 of 出来事の順序を無効にする結果のことである」と判断しました。

[情報元] OLIFF NEWS, December 8, 2014

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

3. USPTO がクレーム主題の特許適格性に関する暫定ガイダンスを公表

USPTO が 2014 年 12 月 16 日に、米国特許法 101 条に基づくクレーム主題の特許適格性に関する暫定ガイダンスを公表しました。

Prometheus 最高裁判決(2012 年)および Myriad 最高裁判決(2013 年)を受けて、USPTO は 2014 年 3 月 4 日に「自然法則、自然現象及び自然産物を記載又は包含するクレーム主題の特許適格性を判断するためのガイダンス」を公表し、その後、これに対するコメントが求められました。また、Alice 最高裁判決(2014 年)が出されて、USPTO は、2014 年 6 月 25 日にさらに仮の審査説明書を公表しました。USPTO は提出されたコメントに基づいて再度検討した結果、上記の暫定ガイダンスを公表しました。本暫定ガイダンスには、前記 1 および 2 の CAFC 判決も引用されています。

本暫定ガイダンスについて、2015 年 1 月 21 日にフォーラムが予定されており、さらに 2015 年 3 月 16 日までコメントを提出することができます。

[情報元] USPTO HP 情報

http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interim_guidance_subject_matter_eligibility.jsp

[参考] AIPPI (2014) Vol.59, No.4, p.49-51

4. EPO審査ガイドライン改訂について

EPC の改訂された審査ガイドラインが、2014 年 11 月 1 日に発効しました。主な改訂内容は以下の通りです。

- (1) 親出願が係属している限り出願を分割できるとする、規則 36 の改正が反映されました（パート C 第 III 章 3.2）。
- (2) PCT 経由の欧州特許出願（Euro-PCT 出願）が発明の単一性を欠くと判断された場合に追加の調査手数料支払いにより追加調査が行なわれるとする、規則 164 の改正が反映されました（パート B 第 VII 章 2.3 他）。
- (3) 補正の要件について、出願当初に開示された事項を評価する際の注意点が追記されました（パート H 第 IV 章 2.3 および 3.2.1）。
- (4) クレームされた発明が再現性を欠く場合における、記載要件と進歩性の要件との関係に関する記述が追加されました（パート F 第 III 章 12）。

[情報元] EPO の HP 情報

[参考] 日本貿易振興機構（JETRO） 欧州知的財産ニュース

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

5. 医薬品に関して試験・研究の例外規定の適用範囲を拡大（英国）

2014 年 10 月 1 日、英国において、医薬品に関して試験・研究の例外規定（いわゆる Bolar 条項）の適用範囲を拡大する改正特許法が施行されました。

改正英国特許法では、60 条 6D 項を追加し、同項において、医薬品の評価でなされるすべての行為、または医薬品の評価を目的としてなされるすべての行為を、同条 5 項(b)に規定される「試験目的」とみなし、特許侵害の例外とすることが規定されております。また、同条 6E 項を追加し、同項において、同条 6D 項に規定される医薬品の評価は、以下の(a)から(c)のいずれかの目的でデータを提供するためになされるいかなる試験、試験の過程、または活動を意味すると規定されております。

- (a) （英国または他の地域で）医薬品を販売、提供、販売の申出、または提供の申出をするために承認を得ること。
- (b) この承認に関連して、(英国または他の地域において) 課されるあらゆる規制要件に従うこと。
- (c) 医療の提供に当たり、医薬品を使用するか否か、またはその使用を勧告するか否かを決定する目的で、(英国または他の地域の) 政府、公的機関、または、以下の (i) または (ii) の機能を有する個人が、人間用の医薬品の妥当性評価を実施することを可能にすること。
 - (i) 政府または公的機関を代理して、医療を提供すること。
 - (ii) 政府もしくは公的機関に対して、または政府もしくは公的機関を代理して、医療の提供についてアドバイスを提供すること。

なお、同条 6E 項に規定される公的機関として、英国医薬品医療製品規制庁 (Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority (MHRA))、欧州医薬品庁 (European Medicines Agency (EMA))、英国国立医療技術評価機構 (National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)) が例示されます。

さらに、同条 6F 項を追加し、同項において、医薬品とは、人間用の医薬品、または動物用の医薬品を意味すると規定されております。

ドイツなどの欧州諸国は、自国以外において医薬品の承認を得るために行なう試験の特許侵害の例外とする、拡大された Bolar 条項を既に有しております。しかし、この拡大された Bolar 条項は、欧州連合 (EU) において医薬品の承認を得るために行なう試験に限定されております。これに対し、改正英国特許法では、このような地理的な制約

はありません(60条 6E 項(a)から(c)の括弧書)。なお、本改正には遡及効はありません。そのため、2014年10月1日以降の行為についてのみ、拡大された特許権侵害の例外規定が適用されることとなります。

[情報元] Jenkins Patent issues, Autumn 2014

[参考] 英国特許庁 HP 情報, 日本貿易振興機構 (JETRO) 欧州知的財産ニュース
[担当] 深見特許事務所 日夏貴史

6. 英国控訴裁判所がソフトウェア関連発明の保護適格性に対する英国特許裁判所の判断を支持

2014年11月13日、英国控訴裁判所は、Lantanaの特許出願(GB 2470521 A)に係る発明の貢献はコンピュータソフトウェアそれ自体であるため、英国特許法1条2項の規定により保護適格性を有していないとの英国知的財産庁及び英国特許裁判所の判断を支持しました。

Lantanaのクレームはローカルコンピュータとリモートコンピュータとを含み、(1)ローカルコンピュータには、リモートコンピュータにある文書のリストを含むローカルデータストアがあり、(2)ローカルコンピュータは、文書のリストにおけるファイルを特定する電子メールをリモートコンピュータに送信するようにプログラムされ、(3)リモートコンピュータは前記電子メールで特定されたファイルを選択して、前記ファイルのコピーをローカルコンピュータに送り返す電子メールを生成する、というものです。

英国控訴裁判所は、同裁判所の先例である HTC Europe Co Ltd v Apple Inc (2013)に従って、ソフトウェア関連発明の保護適格性を判断しました。この先例では、特許出願に係る発明の貢献が技術的であれば、発明の貢献はコンピュータプログラムそれ自体であるとはされず、保護適格性を有するとしております。英国控訴裁判所は、(ア)ステップ(2)における技術的ステップは、複数のコンピュータがインターネットを通じて互いに通信するというものであり、この技術的ステップは公知であるため、ステップ(2)は優先日当時の技術水準に対する技術的貢献を有しない、(イ)コンピュータウイルスが自動的に電子メールを送信することは優先日当時において常識であるから、ステップ(3)も優先日当時の技術水準に対する技術的貢献を有しない、(ウ)そのため、Lantanaの特許出願に係る発明の貢献はプログラムそれ自体にあると判断されるので、Lantanaの特許出願に係る発明は、英国特許法1条2項の規定により保護適格性を有していないと判断しました。

ソフトウェア関連発明の保護適格性を判断する際に出願時または優先日当時の技術水準を考慮するか否かの点で、英国における上記の判断手法はEPOの判断手法と異なります。英国では、特許出願に係る発明が保護適格性を有するか否かを判断する際に、特許出願に係る発明が出願時または優先日当時の技術水準に対する技術的貢献を有するか否かを検討します。特許出願に係る発明が出願時または優先日当時の技術水準に対する技術的貢献を有しないと判断された場合には、特許出願に係る発明は保護適格性を有しないと判断されます(英国特許法1条2項)。これに対し、EPOでは、特許出願に係る発明が保護適格性を有するか否かを判断する際、出願時または優先日当時の技術水準を用いることなく、特許出願に係る発明が技術的性質(technical character)を示すか否かが検討されます。特許出願に係る発明が技術的性質を示さないと判断された場合には、特許出願に係る発明は保護適格性を有しないと判断されます(EPC 52条)。出願時または優先日当時の技術水準は、特許出願に係る発明が保護適格性を有すると判断された後、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有するか否かを判断する際に検討されます。なお、この新規性・進歩性の判断は、特許出願に係る発明のうち非技術的特徴は考慮されず、特許出願に係る発明のうち技術的特徴にのみ基づいて行なわれます。

[情報元] J A Kemp Briefing, 21 November 2014

[担当] 深見特許事務所 日夏貴史

7. 補正で追加された新規事項を削除して元に戻す訂正請求は不適法（韓国）

出願段階で補正によって追加された新規事項を削除して、出願当初の明細書および図面の記載に戻す訂正請求は、韓国特許法 136 条 1 項で規定する訂正要件である(1)特許請求の範囲の減縮、(2)誤記の訂正、(3)不明瞭な記載の明確化のいずれにも該当しないため、適法でないと判断されました（特許法院 2014.5.15 言渡 2013 ホ 7106 判決）。

(1) 経緯

この件では、元々、原告（無効審判被請求人）は、実施例および図面を追加する自発補正を行ない、これは新規事項追加には該当する不適法な補正でしたが、審査官はこれを見逃し、補正却下することなく特許登録されていました。これに対して、被告（無効審判請求人）が新規事項追加を理由に無効審判を請求し、原告は、追加された実施例および図面を削除する訂正請求をしました。被告はこの訂正請求の適法性について争いませんでしたが、特許審判院は職権で、この訂正請求は不適法であり認められないと判断しました。その結果、本件特許は新規事項が追加されたまま登録されたものであるから登録無効という審決が出され、原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起していました。

(2) 法院の判断

審決取消訴訟において特許法院は、追加された実施例および図面を削除するという本件訂正請求は、特許請求の範囲の減縮には該当せず、さらに、誤って記載されたものを訂正する場合にも該当せず、さらに不明確な記載を明確にする場合にも該当しないと判断し、よって、本件訂正請求は不適法なものであると判断しました。その結果、本件補正は新規事項追加に該当するとして本件特許は無効と判断されました。

(3) 実務上の指針

この判決からすると、出願段階で新規事項追加となる補正を行ない、この補正が審査官に見過ごされて登録されたとしても、のちに無効審判などの争いが生じた際にはこの新規事項を削除する訂正によって新規事項追加の無効理由を克服することはできないといえます。したがって、出願段階での補正には十分に留意する必要があるといえます。

[情報元] 金・張法律特許事務所, Newsletter 2014 年 11 月号

[担当] 深見特許事務所 和田吉樹

8. 中国国内初の知的財産権裁判所が北京で開設

中国国内初の知的財産権裁判所は 2014 年 11 月 6 日に北京で正式に設立され、同日より、北京市の各中級人民法院は、知的財産権に関する民事と行政事件を受理しないことになりました。11 月 5 日前に立案した案件については、審理が未だ完了していない場合、そのまま継続されます。当事者が書類を提出したがまだ立案されていない案件については、当該中級法院が継続して立案して審理します。

北京市の基層法院（日本の簡易裁判所に相当）は、管轄範囲内の知的財産権のマイナー事件を引続き受理しますが、北京知的財産権裁判所の取扱事件、即ち、著作権（コンピュータソフトウェアを除く）、商標（馳名商標を除く）、不正競争（ノウハウを除く）、技術契約、特許経営、ドメイン名民事事件及び県級政府部署が下した著作権（コンピュータソフトウェアを除く）、商標、不正競争（ノウハウを除く）等の行政行為に対して提起した行政事件等は含まれていません。

北京知的財産権裁判所は立案庭、知財一庭、知財二庭及び審判監督庭という 4 個の審判庭を設けています。審判監督庭は、法院の判決に対して不服をもって再審を申請した事件を担当します。初めて選任された裁判長は 22 名、そのうち 4 名の延長と 18 名の主審裁判長が含まれています。

また、知的財産権裁判所は、15 名の司法行政人員及び 51 名の司法補佐人員を設けています。司法補佐人員のうち、裁判長の法律研究や法律文書の作成に協力するための裁判長補佐、及び、事件審理の際に裁判長に専門的、技術的な意見を提供するための技術

調査官が設けられています。

[情報元] 中国専利代理（香港）有限公司, Newsletter 2014 Issue 6
[担当] 深見特許事務所 小田晃寛

9. 台湾専利法の施行規則の一部改正

台湾専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法を統合したものに相当。）の施行規則（以下「本規則」）が一部改正され、2014年11月8日に施行されました。これは2013年1月1日及び6月13日にそれぞれ施行された専利法の改正に伴うものです。以下に改正の要点を説明します。

(1) グレースピリオドの明確化（改正条文 13 条、46 条）

専利法 22 条 3 項及び 122 条 3 項に定めるグレースピリオドは、当該条項の各号に定める特定の公開事実が発生した日の翌日から起算し、出願書類を全て揃えて出願し、出願日が確定した日までの最長 6 ヶ月間とすることが明文化されました。

(2) 二重出願の申出及び公告（改正条文 16 条、26 条の 2、83 条）

同一人が同一の創作について、同日に特許と実用新案のそれぞれを出願する二重出願の場合、出願時には、二重出願することをそれぞれ申し出なければならない旨が専利法 32 条 1 項に規定されていますが、今回の本規則の改正では、出願時に二つの出願のそれぞれに対して二重出願の事実を説明しなければならないこと、及び特許公報にも当該事実を記載しなければならないことが補足して規定されました。また、実用新案権が既に当然消滅した、又はその取消が確定した事情が特許査定後に発生した場合、特許は公告されないことが明文化されました。

(3) 国内優先権の主張（改正条文 26 条の 1）

出願人が後願において先願に基づく国内優先権を主張した場合、先願が特許査定され、専利法 52 条 1 項、120 条において準用する第 52 条第 1 項の規定により、証書料及び 1 年目の特許料を納付したときは、権利の重複付与を避けるため、特許主務官庁は期限を設けて、出願人に対し、後願の優先権主張、又は先願の証書受領申請のいずれかを取下げよう通知しなければならないが、出願人が期限までにいずれかの取下げをしなかった場合、先願は公告されないことが明文規定されました。また、その場合、出願人には、証書料と 1 年目の特許料の返還請求ができることを通知しなければならないことも規定されました。

[情報元] 理律法律事務所, 2014 年 11 月 27 日
[担当] 深見特許事務所 杉本さち子

10. 三井日本料理の敗訴で台湾商標出願「三井 MITSUI 及び図形」の拒絶が確定

台湾において、三井日本料理餐廳有限公司（以下、「三井日本料理」）は、2010 年に、商標「三井 MITSUI 及び図形」について、当時の商標法施行細則 13 条で規定される商品及び役務区分表第 35 類「食品小売り、飲料品小売り、農産物小売り、水産物小売り」等を指定役務とする出願を行ないました。知的財産局は、審査の結果、当該商標は、日本企業である三井物産株式会社（以下、「三井物産」）の「三井」、「三井物産」、「MITSUI」等の商標と構成が類似しており、両社の商標が指定又は使用する役務の間にも関連性がある上、三井物産の商標は三井日本料理の出願前に登録されており、需要者が一般に認知し、著名と言える域に達していると認定しました。そして、出願商標「三井 MITSUI 及び図形」は、需要者間で容易に誤認混同を生じさせるとして、拒絶査定しました。三井日本料理は、これを不服として行政訴願を提起しましたが、訴願機関により棄却されたため、更に不服として、行政訴訟を提起しました。

当該行政訴訟において、三井日本料理は、商標は属地主義であるところ、三井物産は

台湾において高い知名度を有しておらず、レストランを開業したり、食品小売り業務に従事したりしていない上、出願商標「三井 MITSUI 及び図形」は、外観、称呼、観念ともに三井物産の商標とは異なり、指定役務も異なるため、両商標は類似商標ではないと主張しました。

一方、知的財産局は、両社の商標の指定役務の区分は異なるものの、三井物産の「三井」、「三井物産」、「MITSUI」等の商標は著名商標であり、三井物産の知名度により、その保護範囲も自ずと広がるので、指定役務の区分だけに保護が制限されるべきではないと主張しました。

知的財産裁判所は、両社の商標の識別力の強さ、その近似度、商品又は役務の類似度等の関連因子の強弱、相互に影響し合う関係性又は各因子等を参酌した結果、出願商標「三井 MITSUI 及び図形」は、商標法 30 条 1 項 11 号前段に定める不登録事由に該当するため、三井日本料理の主張を棄却するとの判決を下しました。三井日本料理は、当該判決を不服として上訴を提起しましたが、最高行政裁判所は、三井日本料理が原判決にどのような法令違反があるかを具体的に指摘していないと認定して、上訴を棄却する判決を下し、出願拒絶が確定しました（2014 年 10 月）。

[情報元] TIPLo News, November 2014

[担当] 深見特許事務所 小野正明

[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。