

[内容]

1. ソフトウェア発明に向けられた技術的な挑戦 (欧州)
2. EPO 改訂版審査ガイドラインについて
3. さよなら Best Buy? (英国)

1. ソフトウェア発明に向けられた技術的な挑戦

技術的特徴はヨーロッパ特許の基本的な必要条件ですが、その重要性はしばしば見落とされます。しかしながら、技術的特徴の欠如は、おそらく、コンピュータで実行される発明の多くが EPO で拒否される唯一の最も重要な理由です。それゆえ、何が実際の技術的特徴でしょうか、そして、なぜ、それはそれほど重要なのでしょうか？

EPC は、発明には技術的特徴がなければならないとはっきりとは述べていません。それならば、必要条件はどこから来るのでしょうか？

その条件が抽出されて技術的特徴の必要条件とされる、運用上の規定 EPC 規則 42 条および規則 43 条から、必要条件は推論されます。

コンピュータで実行される発明を考慮するとき、最も重要なものは、技術的課題であろうと言えます。なぜなら、もしも技術的課題が解決されたとすると、コンピュータはその解決をもたらした技術的手段を提供するものであるため、発明が技術的分野に存在し、技術的特徴は本質的に含まれている、ということになります。それ故、技術的課題が解決されるならば、コンピュータで実行される発明は技術的特徴を示すと言えます。

これは、技術的課題の必要性だけが考慮されると言うものでありません。発明が欧州特許が与えられるに値するかどうかが判断し、どのように発明を記述するかを判断する際、「解決されている技術的課題は何か?」、「技術的課題は、基本的に技術的か?」、「問題が事実上技術的かどうか、疑いを投げかけるかもしれない何かがあるか?」と問いかけることから始めるのがよいでしょう。

技術的課題は、非技術的なはじまりを持つ場合もあります。また、非技術的な問題は、通常、技術的課題として人為的に表現されることがある場合があります。特に、コンピュータが含まれるとき、製品を売る方法といったような技術的ではない課題は、より速く、より効率的に、または、リアルタイムに、仕事を果たす方法、といった表現で通常、表わされ得ます。確かに、このような表現は技術的に聞こえるかもしれませんが。しかしながら、これは適切な技術的課題であるとみなされそうにはありません。

また、コンピュータは、様々な分野で、そして、広範囲にわたる出願で用いられ得ます。したがって、明らかに技術的なものから明らかに非技術的なものにわたっている、広く連続した、問題の「範囲」があること、そして、必然的に、技術的課題があるかどうかを述べるのが難しい場合があり得ること、は、おそらく、驚くには足りません。

技術的課題に関して、もう一つの問題があります。それは、「技術的」が何を意味するか、ということです。審判部が技術的であると考えたものの例は、物理的なデータ (例えば画像データや、工業処理におけるパラメータデータまたは制御値) の処理や、たとえば、OS を変化させたり、GUI の操作方法を変化させたり、メモリをセーブしたり、速度を上げたり、セキュリティを上げたりといった、コンピュータが動作する方法に対して影響を及ぼす処理を含みます。注意しておきたいのは、審判部の決定は、審判部に対しては言うまでもなく、審査部を拘束していない、ということです。

では、なぜ、技術的課題の問題は、それほど重要なのでしょうか。簡潔には、もしも審査官が発明は技術的課題を解決しないと思うならば、それは出願の処理に重大な影響を及ぼし、その出願は早々に拒絶されることになり得ます。

発明の進歩性の評価の際、審査官は、いわゆる「問題－解決」手法に準じます。現在、EPO は、長年にわたって、コンピュータで実行される発明を取り扱う際の発明の進歩性を評価するために方法論を開発し、現在、それは、ガイドラインで法制化されています。この手法は、クレームを技術的特徴と非技術的特徴とに分けることを含みます。クレームの技術的な特徴に寄与しない、または、独立して、あるいは他の特徴と結合しても技術的課題の技術的な解決にいかなる寄与もしない特徴は、発明の進歩性の評価には関与しません。これは、技術的ではない特徴が、常に無視されることを意味するものではありません。非技術的な特徴は、技術的な特徴の機能を変えるように、技術的な特徴と相互作用することができ、それによって、技術的な解決に貢献することができます。

そのような作用があるかどうかを確認する重要な方法の一つに、技術的課題が解決されるかどうかを考えることが挙げられます。上述したように、技術的課題が解決されるならば、通常、技術的な解決があることとなります。その場合、発明の進歩性の評価は、従来のアプローチを使っている普通の方法を続行することができます。しかし、技術的課題が解決されると考えられないならば、その発明が進歩性を有していると主張することを実質的に不可能にする、むしろ異なる手法が用いられます。

いったい、我々は、欧州特許から何を学ぶことができるのでしょうか。

審査部と審判部とは、もちろん、技術的課題を探します。その課題は、課題としての観点からは表現されていないかもしれませんが。裏返して、課題は、効果または利点として表現されることがあります。それ故、クレームを単に特徴の集まりとはみなさず、クレームされた発明の効果または利点を課題の解決とみなすために考慮することが重要です。課題を理解して、それが技術的なことを確実にし、そして、技術的課題が出願から簡単に特定されることができていることを確認してください。これは、メインクレームにだけでなく、従属するクレームにもあてはまります。

また、発明の記述方法についても気をつけなければなりません。

第1に、専門的な分野に発明を置いてください。EPC では関連した先行技術を挙げる必要があります。しかしながら、これは有効に用いることができます。発明を技術的な領域中にしっかりと据えた先行技術を引用しましょう。そして、可能なら、許可された欧州特許出願も引用しましょう。

第2に、コンピュータシステムの型通りの説明に頼ることはやめましょう。コンピュータシステムやコンピュータの構造やスクリーンショットのセットの、標準的なネットワークに関する記述方法とは異なる、コンピュータで実行される発明の記述方法があります。可能であれば、機能的なブロックを記述して、機能的なブロックの各々がサブブロックに分類されることができかどうか尋ねてください。データ構造を記述してください。データがどのように処理されるかについて述べてください。いずれにしても、どんな技術的な特徴が解決を技術的課題に提供することに関係しているかについて理解させてください。

EPO での起訴のために出願をドラフトする正しい方法など 1 つもない点に注意することが重要です。しかしながら、発明の技術的な特徴を伝えるためにきちんと努力が払われるのであれば、疑いなく、成功の可能性は向上します。

[情報元] Venner Shipley's Intellectual Property Magazine Autumn/Winter 2012

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

2. EPO 改訂審査ガイドラインについて

EPO 審査ガイドラインは、施行規則の変更、EPO 拡大審決、または技術審判部の審決などの、法律上および実務上の変更点を考慮して、定期的に改訂されます。そのため、審査ガイドラインの改訂は、EPO における現在の問題点への指針と考えることができます。本稿では、2012 年 6 月に施行された EPO 審査ガイドライン改訂の概要、および

欧州特許出願が具備すべき実体的な要件に係るいくつかの変更点の詳細を提供します。

(1) 審査ガイドライン改訂の概要

新旧審査ガイドラインの最も大きな違いは、5部構成から8部構成への変更です。旧ガイドラインのC部（実体審査のためのガイドライン）は、新ガイドラインにおいて、実体審査の手続（C部）、欧州特許出願（F部）、特許性（G部）および補正・訂正（H部）の4部に分けられました。旧ガイドラインのD部（異議申立および限定・取消手続）の内容の一部は、新ガイドラインのG部またはH部に移動されています。

(2) F部（欧州特許出願）

新ガイドラインのF部には、重大な、または興味深い変更点が含まれています。

a) 第II章は、欧州特許出願の内容（クレーム以外）に関する章です。

背景技術に関する段落4.3には、出願の際に出願人は最も近い先行技術を引用すべきことが記載されています。背景技術の引用に係る書式についての段落4.3.1、4.3.1.1、4.3.1.2が新たに設けられています。

配列表に関する新たな第6節が追加されています。特に、（公的に入手可能な）データベースに開示された配列について言及されています。

b) 第III章は、十分な開示に関する章です。

第1節には、（十分に開示される）「クレームされた全範囲」とは、クレームの範囲内にある実質的にすべての実施の形態と理解されるべきことが説明されています。

新たな段落6.4には、優先権を主張する出願の場合の生物学的材料の寄託について記載されており、段落6.5には、Euro-PCT出願について記載されています。

「リーチ・スルー」クレームに関する新たな第9節が追加されています。新たな種類の研究ツールを用いて発見されるであろう、単に機能的に定義された化学物質に向けられたクレームは、将来の発明に向けられたものであり、EPCの下での特許の保護はこのような発明のために立案されていないことが記載されています。

新たな第10節には、十分な開示と規則56条（欠落部分の取り下げ）について記載されています。新たな第11節には、十分な開示と明確性について、クレーム中の不明瞭な記載は、クレームの範囲全体に影響する場合にのみ、EPC83条の拒絶理由になると説明されています。

c) 第IV章は、クレーム（EPC84条および方式要件）に関する章であり、多くの変更点が含まれています。

同一カテゴリーに属する1以上のクレームを含む出願に関する段落3.2には、規則43条(2)の「相互に関連する製品」および「代替的解決法」の解釈が追加されています。

独立および従属クレームに関する段落3.4には、独立クレーム中に述べられた代替案に係るクレーム、および2つの異なるカテゴリーに属する独立クレームに従属するクレームについて、明確性欠如をもたらす場合にのみ拒絶されると言及されています。

他のクレームの引用を含む独立クレームに関する段落3.8には、「クレーム1の方法を実施するための装置」の形式のクレームについて、当該装置に係る（必須の）技術的特徴を特定していないために不明確であると言及されています。

必須の特徴に関し、新たな段落4.5.1ではEPC84条の必須の特徴の欠如による拒絶について説明されており、段落4.5.2では出願に関する技術的課題の解決手段に基づく技術的効果を実現するために必要なものと必須の特徴を定義しています。

「...のための装置」「...のための方法」などに関する段落4.13では、データ処理/コンピュータプログラム分野におけるミーンズプラスファンクションの特徴について、関連するステップ/機能を実行するために適用される手段として解釈されるべきことが確認されています。

用途クレームに関する段落4.16では、所定の特性を有している化学物質を選択する

ために特定のテスト材料を使用するスクリーニングステップとさらなる製造ステップとを組み合わせたクレームについて、不明確であると言及されています。

消極的限定（ディスクレマー）に関する段落 4.20 には、1 以上のディスクレマーを含むクレームは EPC84 条に完全に従わなくてはならないこと、ならびに、除外された先行技術、および先行技術とディスクレマーとの関係について明細書中に示すべきであることについて述べる新たな文が追加されています。

広いクレームに関する新たな段落 4.23 では、この種のクレームは、種々の理由（サポート要件、十分な開示、新規性、進歩性）で拒絶されることが説明されています。

クレーム順に関する新たな段落 4.24 では、多数のクレームが含まれていると最も広い概念のクレームを見落としやすく、出願人は、クレームを再配置するか、明細書中に最も広い概念の発明への注意を記載すべきであると記載されています。

サポート不足と不十分な開示に関する段落 6.5 には、EPC83 条と 84 条との共通点および相違点についての新たな文が追加されています。

d) 第 V 章は、発明の単一性に関する章です。

「先天的」または「後天的」な単一性の欠如に関する段落 7 には、EPC54 条(3)で引用された文献は発明の単一性の評価において無視されることが確認されています。

新たな段落 8.1 には、発明の単一性欠如の拒絶をどのように定めるべきかについての説明が記載されており、段落 8.2 には、クレームにおいて最初に言及された発明の決定について記載されています。

実体審査中の一般的事項に関する段落 11.1 では、利用可能になったさらなる先行文献および実体審査中に発生した発明の単一性欠如について、実体審査が進んだ段階では特に、明確な場合にのみ審査官は拒絶を指摘すべきであると述べられています。

e) 第 VI 章は、優先権に関する章です。

最初の出願とみなされる後の出願に関する段落 1.4.1 では、先の出願を引用した出願が、自動的に最初の出願とみなされなくなることが確認されています。

EPC87 条の「同一の発明」の語の意味に関する段落 2.2 では、クレームおよび優先権書類が異なる数値範囲に関するものである場合には発明主題は優先権書類から直接かつ明確に引き出すことができないことが確認されています。

(3) まとめ

出願人の視点からは、審査ガイドラインの改訂によって反映されるような法律および実務における変更点について、常に最新情報を得ることが明らかに重要でしょう。

[情報元] Venner Shipley's Intellectual Property Magazine Autumn/Winter 2012

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

3. さよなら Best Buy?

—米国の電子機器に関する多国籍企業 Best Buy、英国での使用による識別性獲得を証明できず—

Best Buy は自社商標 Best Buy と Best Buy（下記の図形）につき英国で商標登録出願をしました。本出願は様々な役務についてなされましたが、本件は特に小売サービス（第 35 類）に関するものです。



これらの出願（2010年3月4日提出）は最初、文字標章 Best Buy は本質的には記述的なものに過ぎず識別性を欠いているという理由で拒絶されました。Best Buy 図形も、本質的には記述的なものに過ぎず識別性を欠いているという理由で拒絶され、ヒアリング・オフィサーは黄色い揺れるタグの図形につき、消費者が商標として認識することになるものではないとも判断しました。

指名人の決定によれば、Best Buy はこれら事実認定を争いませんでした。代わりに、控訴審で争点となったのは、当該商標が使用により識別力を獲得しているという主張を立証すべく提出された、使用の証拠に関するヒアリング・オフィサーの認定についてでありました。

Best Buy の証拠の内容は以下の3つに分けられます。

1. プレス記事—Best Buy と Carphone Warehouse との合弁事業に関するもの
2. 広告—第一号店進出に関する Best Buy のメディア・キャンペーンからなるもの
3. ソーシャル・メディアの存在

Best Buy は、ヒアリング・オフィサーがこれら提出証拠に基づき下した判断は誤りだと主張しました。

プレス記事に関し、Best Buy は、Carphone Warehouse との合弁事業及び英国での店舗展開計画について述べた Guardian 紙および Financial Times 紙のオンライン版の記事を提出しました。さらに、Best Buy が提出したものには、英国のウェブサイト上での Best Buy 自身のプレスリリースもありました。また、Thurrock や Southampton での採用活動も証拠として挙げられました。ヒアリング・オフィサーは特に、主な争点を前述の合弁事業としたうえで、これらの記事は一般消費者には読まれたであろうが、英国にある類似商品の他の小売業者に向けられたものである蓋然性がより高いと考えました。

記事の及ぶ範囲という観点では、一般的需要者を対象とした持続的で広範囲な広告キャンペーンというものはありませんでした。ヒアリング・オフィサーは、英国国内での露出度はとても低く、その標章の出所表示機能に関して、その標章からもつばら Best Buy を想起させるほどには平均的需要者を再教育できないと結論づけました。この点に関し、指名人は、こうした証拠はせいぜい背景資料として検討されるに過ぎないとし、ヒアリング・オフィサーが十分に検討しなかったことに関して過誤はないとしました。

店舗進出についての広告を示す提出証拠に関しては、Thurrock 地元住民へのチラシや、ポスターや掲示板でのキャンペーン、ラジオ局での言及や第一号店オープン日での Metro(ロンドンのフリーペーパー)全面広告などから構成されました。ヒアリング・オフィサーはこうした証拠は非常に限定的な地理的範囲のものであり、提出証拠は、全国規模で識別性を獲得したと証明するに足らないとしました。

提示された Best Buy のソーシャル・メディアの存在ということに関しては、Best Buy のウェブサイトや、フェイスブック・ツイッター・Flickr・ユーチューブ上でのアクティビティがあり、それらすべてで当該商標が示されていました。ヒアリング・オフィサーは、こうした証拠を考慮していないと批判されました。しかし、指名人は「根拠を示す義務は過大な負担になるべきではなく、すべての要素が確認され説明される必要はない」と確認しました。

Best Buy は InterbrandDesignForum の最も価値ある米國小売ブランド 2009 で Best

Buy は 2 位だったという発表も提出しました。ヒアリング・オフィサーは、この証拠は米国に関係するものであり、英国には関連しないと述べました。

Best Buy の代理人が掲げた主張や証拠にも関わらず、控訴は失敗しました。

本件の結果、使用による識別性の獲得のケースにおける、商品と関連証拠の重要性が高まりました。特に、主張を補強するため、英国全域で使用することの重要性が高まりました。

[情報元] D. Young Newsletter (Mar. 2013)

[担当] 深見特許事務所 並川鉄也

[注記]

本欧州新着情報に掲載させて頂きました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情報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。