

## [内容]

1. 米国最高裁がクレームが不明確であるかを決定するための新基準を採用
2. 米国最高裁は誘発侵害を成立させるためには直接侵害がなければならぬと再判断
3. AIA 修正法を考慮した特許期間調整の再計算の要求に関する USPTO による経費削減された暫定手続
4. EPO 料金改定
5. 欧州における GUI 保護のためのハードルの低下傾向について
6. IP5 特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラム
7. 中国職務発明条例草案
8. 権利範囲確認審判で進歩性を審理・判断できるか否かに関する韓国大法院判決
9. 中国における画像デザインの意匠保護について

## 1. 米国最高裁がクレームが不明確であるかを決定するための新基準を採用

最高裁は、112 条第 2 パラグラフにおける特許クレームの明確性について判断するための新たな基準を採用しました。

112 条第 2 パラグラフには、「明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を具体的に特定し、明確に請求した 1 または複数のクレームで完結しなければならない。」と規定されています。

CAFC は、かつてクレームが解釈不能なまでに曖昧でなければ、クレームは、112 条第 2 パラグラフの要件を満たすと判示していました。この基準によると、112 条第 2 パラグラフの要件を満たさないことを理由として、特許が無効であることを証明するのが困難でした。

2014 年 6 月 2 日に、最高裁は *Nautilus v. Biosig* 事件において、CAFC のかつての基準は、明確性要件を判断するのに十分ではないとして、CAFC のかつての基準に代わる新基準を採用しました。具体的には、最高裁は、全会一致で、CAFC の判決を破棄し、「そのクレームを特許明細書および出願経過に照らして読んでも、当業者に対して、発明の範囲について合理的に明確な情報を提供しない場合には、不明確を理由として、特許が無効である。」という判断を下しました。

この最高裁の判決によって、発明を明確に規定していないという理由で、クレームが無効であることを証明するのが容易になりました。これから、この判決に基づいて、特許の明確性に対する異議の主張が増えてくると予想されますが、下級審がこの新基準をどのように適用するかは現時点では不明です。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY, June 3, 2014

[担当] 深見特許事務所 西川信行

## 2. 米国最高裁は誘発侵害を成立させるためには直接侵害がなければならぬと再判断

全会一致の決定(2014 年 6 月 2 日 *Limelight Networks v. Akamai Technologies*)で、最高裁は、一当事者が 271 条(a)または他の法令の下で直接侵害をしない場合、被告は 271 条(b)の誘発侵害の責めを負わないと再判断しました。言い換えると、最高裁は、誘発侵害を成立させるためには直接侵害が最初にならなければならないと判断しました。

これにより、最高裁は、方法特許クレームのいくつかのステップを実行し、他の当事者に残りの実行を促した被告は、たとえ一当事者が直接侵害の責めを負わないとしても誘発侵害の責めを負い得るとの CAFC の判決を覆しました。

最高裁は、271 条(b)の解釈次第では、方法特許ステップの実行を被告が指示も統制もしない第三者と分割することにより、侵害者が責任を回避し得るものの、そのような結果は、誘発の規則を根底から変更する（すなわち、直接侵害をもはや必要としない）ことを正当化するものではないと判断しました。

最高裁はさらに、以前の *Muniauction v. Thomson Corp* 事件において CAFC は 271 条(a)の直接侵害を狭く定義し過ぎる過ちを犯したかも知れないが、そのような以前の過ちは、最高裁が 271 条(b)を誤って解釈することにより 2 回目の過ちを犯す理由にはならないことを示唆しました。

このように、CAFC および最高裁はいまや、方法ステップを実行する当事者間に代理関係があるか、一当事者が他の当事者に対して方法ステップを実行する契約がある場合にのみ、自身で特許ステップのすべては行わない被告が直接侵害の責めを負い得るといふ CAFC の *Muniauction* 決定に基づく判決を再考することになりそうです。

換言すると、*Muniauction* の判決に対する最高裁のコメントに基づき、CAFC および／または最高裁は、方法クレームに関する直接侵害の再定義を迫られそうです。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY, June 3, 2014

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

### 3. AIA 修正法を考慮した特許期間調整の再計算の要求に関する USPTO による経費削減された暫定手続

USPTO は、PCT 出願の国内移行出願で最近直接発行となった特許の特許期間調整 (PTA) の迅速な再計算の要求に関するオプションの暫定手続 (2014 年 5 月 15 日から有効) を設定しました。これは、AIA 修正法に由来する変更に基づく PTA 計算用のコンピュータプログラムの変更を行なう際に著しい遅延が発生したためです。

AIA 修正法によると、第 1 次オフィスアクションを発行するために USPTO に与えられる 14 ヶ月という PTA の期間は、国内段階開始日に始まります。371 条に基づく国内段階開始日とは、(a)最も早い優先権主張日から 30 ヶ月経った日付、または(b)明確な審査請求を伴う 371 条(c)の全要件を満たした日付のいずれか早い方を指します。従って、現在、PTA の「A の遅延」の計算対象である 14 ヶ月の期間と PTA の「B の遅延」の計算対象である 3 年の期間は、同日に開始します。この変更は、2013 年 1 月 14 日以降に登録となった特許に適用されます。

USPTO は、PALM システムに記録された情報を使用するコンピュータプログラムを利用して、PCT 出願について国内段階開始日から 14 ヶ月の PTA の期間を計算するにあたり、コンピュータプログラムの変更を行なう際に著しい遅延が発生しました。最終的に、2014 年 4 月にコンピュータプログラムの変更は完了しました。従って、2014 年 5 月 20 日以降に発行された特許の PTA の決定は、AIA 修正法中の PTA の条項の変更と一致しています。

この著しい遅延を考慮して、USPTO は、PCT 出願から直接生じた、2013 年 1 月 14 日から 2014 年 5 月 20 日までの間に発行となった特許のみを対象として、PTA の再計算を要求するオプションな手続を提供しています。このオプションの手続は、PCT 出願のバイパス継続出願と 371 条に基づき国内段階に移行した PCT 出願の継続出願を含み、111 条(a)に基づく出願からの特許には適用されません。出願人が、このオプションの手続を利用できるように、USPTO は、要求提出対象特許について最低限の識別情報の提示のみを義務付ける簡略化された請求様式 (PTO/SB/132 の様式) を提供しています。2014 年 7 月 31 日までに、この簡略化された要求様式を USPTO に提出する必要があります。USPTO は、(i)USPTO への 200 ドルの手数料の納付と(ii)このオプションの手続に基づき提出された再計算の要求に関する特許の発行日からの 2 ヶ月以内

の提出期限とを免除しています。

このオプションの手続に基づく要求に応答して、USPTO は、PTA を再計算し、新 PTA 決定を発行します。しかし、この新 PTA の決定は USPTO の最終決定ではなく、地方裁判所に民事訴訟を提起する前に、新 PTA の決定の日付から 2 ヶ月以内に所定の手続により異議申立をすることができます。

USPTO が、200 ドルの手数料を免除し、PTA の再計算の要求の非常に簡略化された様式を提示しているため、このオプションの手続に基づく PTA の再計算の要求の総額費用は、規則 1.705 に基づく通常の PTA 決定の再検討要求より著しく低いものです。

従って、クライアントの皆様は、特許ポートフォリオを検討し、重要で適格な特許についてこの暫定手続の利用をお勧めします。特許ポートフォリオを検討する場合、国内段階出願の原出願日に要件を全て満たした特許を検討対象から外すことにより、対象特許の調査を迅速に絞ることができます。残りの対象特許の中で、最も早い優先権主張日から 30 ヶ月経った日付の後に、国内手数料が納付された、または PCT 出願の宣誓書または翻訳が提出されたもののみが、USPTO により「A の遅延」に関する 14 ヶ月という PTA の期間の開始日が不正確に計算された特許となります。

[情報元] OLIFF SPECIAL REPORT, May 23, 2014

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

#### 4. EPO料金改定

EPO の料金は、インフレ調整のために平均で約 4.3% 増加します。欧州特許調査料は、EPO を国際調査機関とする場合の国際調査料 (1875 ユーロ) に近づけるために、約 10.3% 増加し 1285 ユーロになります。EPO はまた、審判請求料についてより重要な変更をし、第 2 世代以降の分割出願について新しい料金を導入します。

審判請求料は 50% 増加し 1860 ユーロになります。2014 年 4 月 1 日をもって EPC 規則 103 条 (審判請求料の返還) が改正されており、審判請求の提出期限後に審判請求料の 50% の払い戻しが受けられるようになりました。この改正によって審判請求人に審判手続を続行するかどうかを再考する動機が与えられ、それにより審判部の仕事量および審判係属期間に好ましい影響があるであろう、と EPO は考えています。

EPC 規則 36 条が改正され、親出願が係属している限りいつでも分割出願ができるようになりましたが、出願人に何世代もの分割出願をさせないようにする試みとして、EPO は第 2 世代以降の分割出願に追加料金を課すよう提案しています。第 1 世代の分割出願には追加料金は発生しませんが、分割出願の世代が進むにつれて料金が高くなります。第 2 世代の分割出願手数料は 210 ユーロ、第 3 世代 420 ユーロ、第 4 世代 630 ユーロ、第 5 世代以降 840 ユーロとなります。

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter No.40 April 2014

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

#### 5. 欧州における GUI 保護のためのハードルの低下傾向について (抄訳)

グラフィカル・ユーザ・インターフェイス (GUI) は、EPO においては、従来より情報の 1 つの表示形態とみなされ、法上の保護対象とされていませんでした。しかしながら、欧州において GUI の保護を得ることが、T0781/10 審決によって若干は容易になったようです。

審判の主題は、ユーザ・インターフェイスに含まれるアイコンによってコンテンツを選択することに関係します。各アイコンは方向ボタンを用いて「フォーカス」を移動させることによって選択可能であり、クレームは、「フォーカスが移動すると、フォーカスの移動する方向に応じて背景画面の視点を変化させるように構成されてなる、背景画面管理部」という技術的特徴で特徴付けられています。

審決部は、潜在的に存在する解決課題は「ユーザが現在選択しているメニュー階層をより気づかせ、それにより、より効果的なマン・マシン・インターフェイスを得ること」

であると判断しました。本クレーム1でもたらされる解決手段は、「入力装置の正確さを向上させる強調効力」によって、ある程度先行技術に対する技術的な寄与をもたらすことと言えます。従って、背景画像の視点の変化に関する特徴は、単なる情報の表現以上のものと言われました。この審決は、テストとして以下のように適用され得ます：

- ①人が装置と相互作用しているか？
- ②この相互作用は測定可能であるか？
- ③この測定の値は、たとえばディスプレイ上の画像の変化といったような、動作する装置の根拠を形成するものであるか？

この審決は、人と GUI がマン・マシン・インターフェイスと考えられるべき装置との間で連続的な相互作用がある必要がないことを許容しています。そのような相互作用が情報の単なる表示を越えるものであることとしたこの審決に帰着すると、同じことが多くの GUI について言えます。

EPO の審査ガイドラインは、上記の判例法に合意して、次のように述べています：「・・・色、形状、スクリーン上のアイテムのサイズ、レイアウトあるいは配置は通常 GUI の技術的側面ではありません。・・・しかしながら、これらの特徴が相互作用ステップ・・・と結合する場合、審査官は、それらが入力装置の正確さの増強により特別の技術的効果を達成するために必要かどうかをチェックしなければなりません。達成された技術的効果はより効率的なマン・マシン・インターフェイスかも知れません。」

したがって、もしも GUI の一部である画像が技術的手段によって変化するという反論をしたいのであれば、発明がマン・マシン・インターフェイスを改善すると主張することが重要です。GUI ディスプレイの配置にもっぱらユーザの精神の行為によって実現されない技術的効果があることが示されるかも知れない場合、その反論はさらに強くなります。

[情報元] Inside IP (Venner Shipley' IP magazine), Spring/Summer 2014

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

## 6. IP5 特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラム

IP5PPH は、5 大特許庁 (EPO, JPO, KIPO, SIPO, USPTO) 間で速く効率的な審査を可能にする試行プログラムです。

### (1) 適格性

IP5PPH では、後続審査庁 (Office of Later Examination :OLE) に提出された出願について、先行審査庁 (Office of Earlier Examination :OEE) にされた関連出願に関する成果物に基づいた早期審査が可能になります。OEE 出願は、国内出願または 5 庁が国際調査機関 (ISA) または国際予備審査機関 (IPEA) である PCT 国際出願です。

IP5PPH の一般要件としては、以下の事項があります

1. OLE 出願が OEE 出願と同じ最先日 (優先日または出願日) を有すること
2. OEE 出願が OEE で特許可能と判断された少なくとも一つのクレームを有すること
3. 全クレームが OEE により特許可能と判断されたクレームと十分に対応すること
4. OLE 出願の実体審査が開始されていないこと

### (2) 試行期間

2014/1/6～2017/1/5 まで実施される予定ですが、状況によって終了または延長されません。

### (3) PPH の利点

- ・登録率および一発登録率の向上
- ・ファーストアクション期間の大幅な短縮
- ・最終査定までの期間の大幅な短縮
- ・オフィスアクションの回数の減少
- ・権利化コストの大幅な削減
- ・早期権利化

## (4) PPH の不利益

PPH 申請において庁費用は発生しませんが、他国の特許庁による成果物（審査結果など）の翻訳費用や必要書類の準備のための代理人費用などのコストが生じる可能性があります。またクレームを十分に対応させることにより、各国で分けて審査を行った場合に比べて全ての国においてクレームが狭くなる可能性があります。この場合には、分割出願または継続出願により上位概念のクレームを追求することができます。また申請期間が限られており、OLE の実体審査の開始前であって OEE 出願の審査完了後に申請する必要があります。

## (5) 出願書類

1. 申請書
2. クレームの対応を示す表または宣言
3. OEE 出願からのオフィスアクション又は PCT 成果物の写し及びその翻訳
4. 特許可能なクレームの写しおよび該当する場合その翻訳
5. PCT 成果物またはオフィスアクションで引用された非特許文献の写し

[情報元] D Young & Co, Patent Newsletter No.41 June 2014

[担当] 深見特許事務所 山本康平

## 7. 中国職務発明条例草案

2014 年 4 月 1 日、中国の国家知識財産権局は「職務発明条例草案」を公表し、現在、意見募集を行っています。2012 年 11 月 12 日に公表された職務発明条例草案は、従業者側には有利である一方、企業側にとって負担となる規定が多かったのですが、新たな草案では、企業側の負担が若干緩和されています。以下、今回の草案のポイントについて説明します。

## (1) 発明報告制度の新設

職務発明に対する事業体の合法的権益を保護し、権利帰属に関する紛争の発生を防止するために、ドイツ、フランスなどの発明申告制度を参考にして発明報告制度を創設しました。発明者は、事業体の業務に関わる発明を行った後、発明の完成日から 2 ヶ月以内に事業体に報告し、当該発明が職務発明であるか、非職務発明であるかの意見を提示しなければなりません。発明者が職務発明に該当すると考える場合、事業体は、発明者が報告を行った日より 6 ヶ月以内に国内で知的財産権を出願するか、技術秘密として保護もしくは公開するかを決定し、かつ決定を発明者に書面で通知しなければなりません。なお、新たな草案では、上記 6 ヶ月の期限については、別途約定できると規定されています。

## (2) 職務発明の奨励金および報酬金

草案は、職務発明の奨励金および報酬金について「約定優先」の原則を採用しています。即ち、事業体は、奨励金および報酬金を支給する手順、方式、金額について、発明者と約定を交わすことができます。草案は、約定が行われていない状況下における奨励金および報酬金の最低額、支給期限を規定しました。地域間で収入格差が大きく、企業ごとに状況も大きく異なるため、草案は、発明者の所属事業体における在職従業員の平均月給を基数として報奨金の最低金額を計算するよう規定しました。たとえば、発明専利権の奨励金の場合、奨励金の総額は、最低でも当該事業体の従業員の平均月給の 2 倍を下回ってはいけません。また職務発明の報酬金については、発明専利権の実施による営業利益の 5% を下回らない額、販売利益の 0.5% を下回らない額または発明者個人の給与の合理的な倍数をもって確定するなど規定されました。

## (3) 監督検査制度の導入

草案が規定する関連の制度と措置の実施が徹底されるように、監督検査制度が規定されました。草案では、知的財産権主管部門、科学技術行政部門、人力資源社会保障行政部門が共同して職務発明制度の実施に対する監督管理の責任を負い、当事者の請求または通報情報に基づき、事業体の職務発明制度の履行状況を監督検査する権利を有するとしました。前回の草案では、職権による監督検査制度が規定されていましたが、新たな

草案ではこの規定は削除されました。

[情報元] 中華人民共和国 国家知識財産権局HP  
<http://www.sipo.gov.cn/ztlz/ywzt/zwfmtlzl/>  
(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

## 8. 権利範囲確認審判で進歩性を審理・判断できるか否かに関する韓国大法院判決（抄訳）

韓国大法院で、「特許法または実用新案法が規定している権利範囲確認審判で特許発明または登録実用新案の進歩性可否を審理・判断できるかどうか」について、否定的な結論を示す判決がなされました(大法院 2014.3.20 宣告 2012HU4162 全員合議体判決)。

判決要旨（多数意見）は、以下のとおりです。

特許法は、特許が一定の事由に該当する場合に別に設けた特許の無効審判手続を経て無効とすることができるように規定しているため、特許は一旦登録されると、たとえ進歩性がなく当該特許を無効とすることができる事由があっても、特許無効審判により無効にするという審判が確定されない限り、他の手続でその特許が無効であることを前提に判断することはできない。

さらに、特許法が規定している権利範囲確認審判は、審判請求人がその請求で審判の対象にした確認対象発明が特許権の効力が及ぶ客観的な範囲に属するかどうかを確認する目的を有する手続であるため、その手続で特許発明の進歩性可否まで判断することは、特許法が権利範囲確認審判制度を設けている目的を外れ、その制度の本質に合わない。特許法が審判という同じ手続内で権利範囲確認審判とは別に特許無効審判を規定して特許発明の進歩性可否が問題となる場合、特許無効審判でこれに関して審理して進歩性が否定されれば、その特許を無効とするようにしているにもかかわらず、進歩性可否を権利範囲確認審判でまで判断できるようにすることは、本来、特許無効審判の機能に属するものを権利範囲確認審判に付与することによって、特許無効審判の機能を相当部分弱体化させる恐れがあるという点でも望ましくない。従って、権利範囲確認審判では、特許発明の進歩性が否定されるという理由でその権利範囲を否定してはならない。

但し、大法院では、特許の一部または全部が出願当時に公知公用のものである場合まで、特許請求範囲に記載されているという理由のみで権利範囲を認めて独占的・排他的な実施権を付与することはできないので、権利範囲確認審判でも特許無効の審判有無に関係なくその権利範囲を否定することができるようにしているが、このような法理を、公知公用のものではなく、その技術分野で通常の知識を有する者が先行技術により容易に発明できるという理由だけで進歩性が否定される場合まで拡張することはできない。上記のような法理は、実用新案の場合にも同様に適用される。

[情報元] 河 合同特許法律事務所 特許&技術レポート 2014-06  
[担当] 深見特許事務所 和田吉樹

## 9. 中国における画像デザインの意匠保護について（抄訳）

特許庁第68号庁令によると、「審査基準」（改正版）が2014年5月1日より実施され、画像デザイン（graphical user interface、略称：GUI）を意匠権として保護することができます。すべての画像デザイン保護ができるとはいえないが、製品の機能が実現できる画像デザインであれば、意匠として出願することができます。画像デザイン自体では保護客体と認められず、保護を得るためには、必ず製品と合わせた画像デザインとする必要があります。

以下のものが保護されます。

- (1) 設備専用インターフェイスを有する製品、例えば、デジタル設備、電子道具・工業設備、家電、各種メーターの表示ディスプレイなど

- (2) 操作システム画像を有する製品、例えば、操作システム画像を有する携帯型端末機
- (3) 応用ソフトウェア画像のある製品、例えば、通信画像があるパソコン、録音機画像を有する携帯型端末機など
- (4) webサイトの画像がある製品、例えば、webサイトの画像があるパソコンなど
- (5) アイコンがある製品、例えば、アイコン画像を有する携帯型端末機など

以下のGUIは、意匠として保護されません。

ゲーム画面、マンマシンインタラクション、および機能実現と無関係なディスプレイ上で表示する図形など。例えば、壁紙（およびスクリーンセーバー動画）、オンオフ時の画像、webページ上の図面と文字の組合せなどは保護されません（第一部分第三章第7.4節第1段落第11項）。

GUIの意匠出願提出に関する要点は、以下の通りです。

- (1) GUIを含む製品の意匠の場合、製品の意匠の全体図を提出しなければなりません。
- (2) GUIが動画である場合、出願人は、1つ以上の状態にある製品の意匠の全体図を提出しなければなりません。残りの状態についてはキーフレーム図を提出するだけでよいが、その図は単独で動画の動きを確定できるものでなければなりません（第一部分第三章第4.2節第4段落）。
- (3) GUIを含む製品の意匠について、意匠の他の部分がありふれたデザインである場合、そのGUIは全体的な美感に対し与える影響がより顕著であるので、特定に留意が必要です（第四部分第五章第6.1節第二段落第(4)号、(5)号）。

[情報元] 上海専利商標事務所：6月13日付ニュースレター

[担当] 深見特許事務所 富井美希

---

#### [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。