

[内容]

1. 先発明者先願主義の規則およびガイドライン (米国)
2. 米国発明法トピックスーPCT出願と予備補正の戦略
3. IPR および CBM の申立状況 (米国)
4. Samsung 対 Apple の特許紛争、そして我々が学び得るもの
5. ソフトウェア発明に向けられた技術的な挑戦 (欧州)
6. EPO 改訂版審査ガイドラインについて
7. 台湾改正特許法
8. インドにおけるバイオテクノロジー特許出願関連トピックス
審査ガイドライン公表/メシル酸イマチニブ β 結晶出願に関する最高裁判決
9. さよなら Best Buy? (英国)

1. 先発明者先願主義の規則およびガイドライン (米国) <抄訳>

2月14日、USPTOは、米国発明法(AIA)の先発明者先願主義(First Inventor To File)の規定を実施するための最終規則及び審査ガイドラインを発行しました。これらの規則等は2013年3月16日に発効しました。

(1) 背景

AIAは、先発明主義から先発明者先願主義に移行する102条及び103条の抜本的な変更を行ないました。最終規則及びガイドラインの大きな変更は以下のとおりです。

- ・2013年3月16日より前の優先権等の利益を主張する仮出願を特定するための陳述を削除しました。
- ・公開を前もって保護する証拠の提出についてのより柔軟なアプローチを提示しました。
- ・発明者の開示後の第三者による開示を先行技術から除外するための、保護される先の開示がほぼ同様であることの要件を明確にしました。
- ・USPTOが優先権書類交換プログラムの下で外国優先権出願の謄本を取り出すこと、若しくは外国優先権出願の正式ではない「暫定的」な謄本を提出することのいずれかによって、特定の期間内に外国優先権出願の認証謄本をUSPTOが受け取ったことと要件を満たすことを出願人に認めました。
- ・「秘密」の販売活動が102条の先行技術を構成しないことにするUSPTOの解釈を提示しました。

(2) 2013年3月16日より前の優先権等の利益を主張する仮出願を特定するための陳述の変更

最終規則は、外国の出願日の利益を主張する2013年3月16日以降に提出された非仮出願、2013年3月16日より前に提出された非仮出願若しくは仮出願が、2013年3月16日以降に有効出願日を有するクレーム発明についてのクレームを有している場合には、出願人は、以下のより遅い期間内に、(そのような陳述が既に親出願で提出されていない場合には) その効果についての陳述をしなければならないことを要求しています。

- ・後に提出された出願の実際の出願日から4ヶ月

- ・ PCT 出願の国内段階への移行日から 4 ヶ月
- ・ 先に提出された出願の出願日から 16 ヶ月
- ・ 2013 年 3 月 16 日以降に有効出願日を有するクレーム発明について最初にクレームが出願で述べられた日

しかし、USPTO は、クレームされておらず、先に提出された出願にも開示されていない主題を開示しており、2013 年 3 月 16 日より前に提出された非仮出願若しくは仮出願については、上記の陳述を提出しなくてもよいことにしました。

(3) 102 条(b)の下での先行技術の例外に関する規則及び審査ガイドラインの変更

a) より柔軟なアプローチ

以下で議論する点を除いて、規則は明確化および単純化されましたが、手続的要件および 102 条(b)の先行技術の例外を行使するのに要求される申立につきましては実質的な変更はありません。一般に、USPTO によって提供されるメカニズムは、書証によって支持される事実の宣言であります。したがって、グレースピリオド期間内の主題の公開に関するプレ出願日の出来事または発明の主題の他人への伝達についての書証は、厳重に保護されるべきであります。

b) 冒認手続 (derivation proceedings) を遂行する選択肢

主題が発明者または共同発明者に由来するものであることを主張する宣誓供述書または宣言書は、適用された米国特許または米国特許公開公報が拒絶された出願と同一または実質的に同一の主題をクレームしているときには、拒絶を克服するのに利用できないかも知れません。このような場合に、出願人は冒認手続のための陳述を提出することができます。最終規則は、もはや、そのような陳述を義務とはしていませんが、拒絶を克服するために他の手続 (クレーム補正) を採ることを認めています。

c) 中間開示を不適格化する早期の開示保護のための身元の要求レベルの明確化

発明者または共同発明者によって事前に公表された主題 (保護される開示) は、グレースピリオドに介在する開示と同一の主題を先行技術とはしません。その判断は、発明者によって公表された主題と、介在する開示の主題との比較によって行なわれ、クレームの発明の主題と、(a)発明者によって事前に公表された主題若しくは(b)それに引き続くグレースピリオドに介在する開示の主題との比較を含みません。

審査ガイドラインは、仮に中間開示の主題が単に発明者または共同発明者によって事前に公表された主題の上位概念である場合には、中間開示の主題には例外が適用されることを述べています。

また、最終規則は、開示保護は中間開示の逐語的な開示であることが要求されないことを明確にしており、発明者または共同発明者による開示の形態は、中間開示の形態と同一であることが要求されないことを明確にしています。

d) 開示保護の存在の公衆への周知

USPTO は、先行の公衆の開示の証拠を含む宣誓供述書または宣言書が、特許手続期間内に提出された場合には、審査官によるサーチを促進するために、USPTO が米国特許のカバーシートに情報を含めるであろうと述べました。

e) グレースピリオド期間内の出願人に起因する開示の例外を行使するための実施可能要件の説明の要求の削除

発明者または共同発明者は、グレースピリオド期間内の出願人に起因する開示の例外を行使するために、クレームされた発明の実施可能要件を説明することが 112 条(a)を満たすために要求されていましたが、その要求は削除されました。

(4) 認証謄本要件の変更

最終規則は、この要件を満たす 2 つの手段を新たに提示しました。

第一に、(a)実際の出願日から 4 ヶ月以内、若しくは(b)外国優先権出願の出願日から

16ヶ月以内に優先権書類交換プログラム(PDEP)の下での要求を提出すること、第二に、当該(a)または(b)の期間内に、出願人自身のファイルから「暫定的な」謄本を提出することです。これらの場合において、USPTOは、PDEPに参加している外国の知的財産庁から、外国出願の謄本、若しくは出願人によって提出された外国出願の認証謄本を当該出願の係属期間中であって、特許の発行前に受け取らなければなりません。出願人は、上記の期間内に認証謄本が手に入らない場合には、これらの手段を用いる必要はないとされています。また、認証謄本の遅れた提出は、遅れたことについての有効かつ十分な説明を含む請願書の提出とともに、\$200の請願料を支払うことによるのみ、許可されるとされています。

(5) 「秘密」の販売活動が102条の先行技術を構成しないこととするUSPTOの解釈

最終の審査ガイドラインは、秘密の販売または使用の活動を規定する102条(a)(I)の未解決の条項が先行技術としての適格性を有しないことを明確にしました。

[情報元] OLIFF & BERRIDGE, PLC SPECIAL REPORT February 19, 2013

[担当] 深見特許事務所 赤木信行

2. 米国発明法トピックスーPCT出願と予備補正の戦略<抄訳>

米国発明法(AIA)は、2013年3月16日以後に提出され、かつ2013年3月16日よりも前に出願された基礎出願によって完全にはサポートされていないクレームを含む出願に提供されます。2013年3月16日よりも前の有効出願日を有する出願に基づいて優先権を主張する新たな米国出願において、故意に新たな主題を加える危険性があるだけでなく、不注意で新たな主題を加える危険性があります。

以下の議論は、先の出願に基づいて優先権を主張する、2013年3月16日以後の出願に新法が適用される危険を低減するための戦略に関するものです。

(1) PCT出願

法令によって、米国を指定したPCT出願は、国際出願日に米国に出願されたとみなされます。したがって、2013年3月16日以後に出願され、かつ2013年3月16日以後の有効な出願日を有する少なくとも1つのクレームを出願時に含むPCT出願は、「新法」に基づいて審査されます。米国への国内移行時に提出された予備補正についても、いずれの法が適用されるかについて変わりはありません。したがって、2013年3月16日以後に出願する、優先権の主張を伴うPCT出願に旧法(AIA以前の法)が適用されることを出願人が望む場合には、出願人は2013年3月16日よりも前の基礎出願に基づく有効出願日を有するクレームだけを優先権の主張を伴うPCT出願に含めるべきです。このことは、米国出願がバイパスの継続出願として出願されようと、国内移行出願として出願されようと適用されます。PCT出願の出願時にこのような戦略がとられれば、旧法が適用されますので、一般的に出願人にとって有益です。

(2) 米国非仮出願

米国非仮出願(PCT国内移行出願を除く)と同時に提出された予備補正は、米国では、出願の一部とみなされます。それゆえ、そのような予備補正は、状況によっては、出願の開示の範囲を超えるとみなされる場合があります。つまり、2013年3月16日以後に非仮出願とともに提出された予備補正によって、予備補正の日が有効な出願日となるようなクレームが導入されることがあります。たとえ、その非仮出願が、先の出願に基づく優先権を主張していたとしてもです。このような理由のため、予備補正を提出する旨の指示が明示されていない場合には、2013年3月16日以後は、我々は、優先権主張を伴う出願の出願日に予備補正を提出しないことにします。

(3) 米国非仮出願とともに提出された予備補正

今後、優先権主張を伴う出願についての我々の通常の実務は、米国の出願日の後に予備補正を提出することになります。しかしながら、出願人にとって、予備補正を出願の一部として扱われるようにするために、出願と同時に予備補正を提出するのが重要な場合があるかもしれません。たとえば、出願人が、先に提出された基礎出願に開示されていない主題を追加するのが望ましいと考えた場合です。優先権主張を伴う出願についての我々の一般的な手続は上記の通りですので、このような特殊な事情がある場合には、出願と同時に予備補正を提出する旨の具体的な指示を頂けるようお願いいたします。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY, March 7, 2013

[担当] 深見特許事務所 西川信行

3. IPR および CBM の申立状況<抄訳>

2012年9月16日、USPTOは、当事者系レビュー手続の申立（IPR申立）および対象ビジネス方法に向けられた特定の特許に対する付与後レビューの申立（CBM申立）の受付を開始しました。2013年2月28日現在、米国特許審判上訴部（PTAB）の手続リストにおいて、167件のIPRまたはCBMの申立が確認されています。2013年2月には、30件のIPR申立が提出されました。一方、3ヶ月連続で、CBM申立は報告されませんでした。

	2012年				2013年		合計
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
IPR	17	24	24	31	26	30	152
CBM	8	5	2	0	0	0	15
合計	25	29	26	31	26	30	167

これまでのところ、23件の申立について審判開始の要件が判断されています。全体で、21件の審判手続が開始され、2件は却下されています。2月には、次の12件の審判（CBM2012-00003, -00010, -00011; CBM2013-00002; IPR2012-00005, -00018, -00019, -00020, -00023, -00033, -00042; IPR2013 -00010）の手続が開始されました。これら12件の審判のうち11件で、申立人の申立理由を絞り込んだ、より少ない理由で審判手続が開始されました。

下記で議論するように、IPR2012-00041（*Synopsys v. Mentor Graphics*）およびCBM2013-00001（*Liberty Mutual Insurance v. Progressive Casualty Insurance*）では、申立が却下されました。

(1) PTABがIPR2012-00041（*Synopsys v. Mentor Graphics*）の申立を却下

2013年2月22日、3人の審判合議体（Medley, Blankenship, Bisk）は、「異議申し立てられたクレーム（クレーム1～14およびクレーム7～20）の少なくとも1つが申し立てられた理由に基づいて無効の合理的見込みがある（reasonable likelihood : IPRの審判開始条件）」と確信できないため、異議申し立てられたクレームのすべてについて当事者系レビューの申立を却下しました。

a) 査定系審査と同じ文献であることは必ずしも障害とならない

審判合議体は、「申立において挙げられたすべての文献は、審査において考慮された先行文献と同じまたは実質的に同じである」との理由で申立を却下しませんでした。この場合、記録によれば、問題の先行文献は、現在再審査されているクレームにないクレーム限定に関して引用されたものと思われます。

このように、審判合議体は、文献191および異議申し立てられたクレームに関する

申立の議論が過去に USPTO によって考慮されていたことでは納得させられませんでした。審判合議体は、文献'191 が審査において審査官によって考慮されたとの理由のみでは申立を却下しませんでした。

b) 引用による組み込み

審判合議体は、Telemac Cellular v. Topp Telecom 事件(2001 年)を引用して、文献'191 は「Chen 明細書の全体を引用によって不明確でなく組み込んでいる」ため、先行技術開示のうち Chen の部分は「あたかもそこに明確に包含されているかのように」みなされると述べました。

c) 自明性

103 条の下での申立人の自明性分析（102 条の新規性違反のみを申し立て、審判合議体がいくつかの細かい特徴を見落として結論づけるという事態に陥るのを避ける努力と思われる）に関し、審判官は、申立人が「少なくとも、申し立てられた各クレーム要素は、'191 特許に鑑みて本願の当業者にとって自明である」という「裏付けられていない申立」の「背後にある理由付けを明確に説明して」いないと述べました。

審判合議体は、申立が少なくとも

- (i) 申し立てられたクレームの各要素が従来技術のどこに見出されるかを特定するという規則 42.104(b)(4)の規定に従わなかった
- (ii) 申立を裏付ける証拠の関連性を与える（申立を裏付ける証拠の部分特定することを含む）という規則 42.104(b)(5)の規定に従わなかった
- (iii) クレームされた発明と文献'191 との差異を明確に指摘しなかった
- (iv) 上記の差異にかかわらず、なぜ当業者がクレームされた本願発明の主題を見出し得たのかを説明しなかった

との理由から、申立人の推論は十分な裏付けを欠いていると認定しました。

d) 同じ当事者が関わる他の案件

同じ日に、IPR2012-00042 において、同じ当事者による別特許に対する申立が許可され、同じ審判合議体によって審判手続が開始されました。

(2) PTAB が CBM2013-00001 (Liberty Mutual Insurance v. Progressive Casualty Insurance) の申立を却下

2013 年 2 月 27 日、3 人の審判合議体 (Lee, Chang, Zecher) は、Peterson への特許に関する申し立てられた無効理由に基づいて審判手続は開始されない（申立における情報は、クレーム 1-59 がどちらかと言えば無効である (more likely than not: CBM(PGR) の審判開始条件) ことを立証していない) と判断しました。同じ日に、CBM2013-00002 において、異なる先行技術を用いた同じ当事者による同じ特許に対する申立が許可され、審判手続が開始されました。

なお、CBM は、ビジネス方法特許に限定した付与後レビュー (PGR) であり、PGR が当面利用できないことに伴う 8 年間の暫定措置です。

・「技術的な発明」の意味の考察

a) 審判合議体は、方法クレーム 53 が、法定上の例外を排し、特許が対象ビジネス方法の特許のレビューに適合するという規則 42.301(b)の下での「技術的な発明」ではないとの決定に際し、下記のように詳細な議論を展開しました。

b) 審判合議体は、18 条(d)(1)に“用語が技術的な発明に対する特許を含まない場合を除き、金融商品または役務の慣習、管理または経営に用いられるデータ処理または他の動作を行なうための方法または対応する装置がクレームに記載された特許”として定義される「対象ビジネス方法」の特許に対してのみ手続を開始できることに言及しています。

c) 審判合議体は、立法経過によれば、対象ビジネス方法の特許の定義は、「金融または金融活動を補完する活動がクレームに記載された」特許を包含するように草稿され

たと述べています。さらに、立法の歴史は、「新規性が先行技術に対する技術的な革新をもたらし、技術的な解決法で解決される技術的な問題に関係するとともに、発明者が守りたい技術的特徴をクレームに記載する必要がある特許」のみを対象ビジネス方法の特許としているように思われます。

d) 審判合議体は、特許のクレームが 1 つでも対象ビジネス方法に向けられていればレビューの対象になると述べました。

e) 今回の事件で、審判合議体は、「クレーム 53 に記載された健康保険、物損人身保険および損害賠償保険のいずれもが金融商品であり、クレーム 53 に記載された保険契約に関する活動は、金融サービスを構成するとともに保険サービスを与える」と述べ、「269 特許のクレーム 53 がどのように「金融サービス」に関係しているかを決定しました。

f) クレーム 53 はまた、3 つのソフトウェアモジュールを記載し、そのうちの 1 つが下記に示されます。

「保険証券の所有者を特定し、公にアクセス可能なネットワークおよびインターフェイスを通じて保険証券の所有者から受け取るデータに応答して、当該保険証券の所有者の現存する保険証券の保険証券番号を確認するための」情報モジュール

g) クレーム 53 はソフトウェアに関係しているにもかかわらず、審判合議体は、クレーム 53 が対象ビジネス方法の特許のレビューに関する「技術的な発明」の要件を満たさないと決定しました。審判合議体は、「対象ビジネス方法の特許のレビューに関する「技術的な発明」の規定に適合するには、発明が技術的なシステム、特徴または構成要素を利用しているだけでは十分ではない」と述べました。むしろ、対象ビジネス方法の特許クレームは、

i) 先行技術に対して新規性および進歩性を有する技術的な特徴を備え、

ii) 技術的な解決法を用いて技術的な問題を解決する

必要があります。

h) 審判合議体は、クレーム 53 は全体として技術的な特徴に向けられているという **Progressive Casualty Insurance** の議論を退けました。審判合議体は、「クレームに記載された発明は全体として、クレームに記載された特定の 방법으로、保険情報を集めて、転送して、受けて、処理しているだけであり、「より高速なコンピュータおよびインターフェイス」のような技術的革新がないと指摘しました。審判合議体は、明細書もまた、「より高速なコンピュータ」または「より効率的なインターフェイス」について記載しておらず、それどころか「各々の技術的な構成要素をいかに組み合わせて形成するかに関する詳細な教示を省略して」おり、これは「クレームに記載された発明が単に従来からのものであって、当業者にはよく知られていることを示していると指摘しています。

i) 審判合議体は、革新とは「例えばコンピュータ、ソフトウェア、データベース、電話等の技術に依存し利用して」いるが、「クレームにおいてこれらの技術要素を単に含んでいるだけでは、保険商品および役務を提供する際の上記革新を技術的な発明に変換しない」と述べました。

j) このように、審判合議体は、「本記録では、クレーム 53 の主題は全体として、新規性および進歩性を有する技術的特徴を備えていない。クレームに記載された構成要素のすべては、処理されるデータの保険の性質を除いて既知であり、通常の予測可能な方法で実施される」と結論付けています。また、審判合議体は、「クレーム 53 の主題は全体として、技術的問題を解決するのに技術的な解決法を使用していない」と結論付けています。

k) **Progressive Casualty Insurance** は、クレームに記載されたソフトウェアモジュールは、技術的な問題に対して技術的な解決法（たとえば、保険代理人の助けなしに保険証券の番号を契約者によって実時間で直接確認することができる）を提供して

いると議論しました。しかしながら、審判合議体は、クレームに記載された特徴事項を実行するのに利用可能な技術は、一般的に利用可能であり、技術的な革新を必要としないとの理由から、上記の議論を退けました。

- 1) **Progressive Casualty Insurance** はまた、「伝統的には、保険業者、代理人または販売人の支援なしに保険業務を提供することはできない」と議論しました。しかしながら、審判合議体は、「上記の議論は、「技術的な問題」に何ら関係しておらず、変更にかかる時間がかかる伝統的な事項を議論しているだけだ」と指摘しました。

(3) PTAB が IPR2012-00022 (Ariosa Diagnostics v. Isis Innovation) における地位問題を決定

2013年2月2日、3人の審判合議体 (Tierney, Green, Robertson) は、申立人 Ariosa の申立を提出する地位に対する特許所有者 Isis の異議を却下しました。審判合議体は、この問題を、以下の2つの問題として特徴付けました。

- ・地方裁判所で非侵害の確認訴訟を提起することが、後に Ariosa が 315 条(a)の下での当事者系レビューの申立を提出できなくするか否か
- ・315 条(a)(3)の特許無効の反訴への明確な言及が、侵害の強制的な反訴に対して特許無効の積極的抗弁を主張することにより Ariosa から当事者系レビューの申立を提出する地位を奪うとの法的解釈を義務付けるか否か

審判合議体は、判例 (Cardinal Chem. v. Morton 事件:1993年) に依拠して「特許無効の積極的抗弁は侵害のクレームに拘束される一方、特許無効の反訴は侵害のクレームからは独立しており、これは非侵害の発見にも対抗できる。」と述べて、上記の両問題に否定的に (すなわち、Ariosa は、いずれの場合も当事者系レビューの申立を提出できると) 回答しました。

[情報元] Greenblum & Bernstein, P.L.C. NEWSLETTER, March 1, 2013

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

4. Samsung 対 Apple の特許紛争、そして我々が学び得るもの

2012年8月24日に米国裁判所は Samsung が Apple の多くの特許権および意匠権を侵害するとの判決を下しました。Apple への損害賠償は 10.5 億ドルと裁定されました。Apple がさらなる損害賠償を要求している一方、Samsung は再審を請求しています。

米国での事件は、Apple と Samsung との間での多くの国々での事件のひとつにすぎません。この記事では、これら事件における主な争点についてまとめています。

(1) 米国での事件

2011年4月にカリフォルニアにおいて3件の特許および4件の意匠登録の侵害について Apple が Samsung を訴えました。うち特許は Apple の iOS のユーザインターフェースの構成に関するものであり、意匠は Apple の iPhone および iPad 製品の外観に関するものです。

Apple は、Samsung のスマートフォンおよびタブレットのうち 21 製品が侵害していると主張し、それには Samsung の Nexus S 4G, Galaxy II, Galaxy Tab および Galaxy Tab 10.1 が含まれていました。Samsung は自身の 6 件の特許権の侵害について応訴を行ないました。

米国では他の多くの国々と異なり特許および意匠の事件が陪審によって判断されます。陪審は、3週間に及ぶ複雑な法的小説および技術的議論の後、Samsung の 21 製品のうちどれが侵害品なのか、および損害賠償額をいかほどとするかの問題を判断するのに 2 日間を要しました。陪審は、完全に Apple 側を支持しており、Samsung 製品は Apple の特許権および意匠権を侵害しており、Apple 製品は Samsung の特許を侵害していな

い、との判断を下しました。

陪審は、Samsung による侵害が「故意」であった、すなわち Samsung はその行為が Apple の特許権の侵害を構成することを知っていたかまたは知っているべきであったと認定し、2012年8月24日に Apple への損害賠償を10.5億ドルと認定しました。

これで問題が終わりというわけではなく、Apple はさらなる損害賠償を「故意」侵害に基づいて求めており、また侵害と認定された Samsung 製品のいくつかについて販売の差し止めを求めています。Samsung は、再審を求めており、また上訴する選択肢も有しています。2012年12月6日に審問が設定され、双方の主張を聴取することとなりました。

Samsung および Apple の双方は米国裁判所においてさらに他の知的財産権に関連しても訴えを起こしました。

(2) Apple および Samsung の他の国々での紛争

Apple および Samsung 間での類似の裁判紛争が他の多くの国々で争われています。

ドイツでは 2012 年 9 月にデュッセルドルフ高等裁判所が先の判決を支持し、Samsung の Galaxy Tab が Apple の iPad の欧州共同体意匠を侵害すると認定しました。

このドイツの判断は英国およびオランダとは相反しています。2012年7月に英国地方裁判所の Birss 判事は Samsung のいくつかの製品 (Galaxy Tab を含む) が Apple の iPad の欧州共同体意匠を侵害しないと判断しました。この判断は高等裁判所において 2012年10月に支持されました。オランダの裁判所においても 2012年8月に同様の判断に至りました。

オーストラリアでは Apple は Samsung の Galaxy Tab の販売差し止めを求めました。オーストラリア連邦裁判所が 2011 年秋に Apple 側を支持する判決を下したものの、それは 2012 年にオーストラリア高等裁判所によって覆されました。

韓国では 2012 年 8 月にソウル中央地方裁判所は、Samsung が Apple の 1 件の特許を侵害する一方、Apple が Samsung の 2 件の特許を侵害する、と認定しました。また裁判所は双方に小額の損害賠償を認定しました。

日本では 2012 年 8 月に東京地方裁判所が、Samsung は Apple の 1 件の特許について侵害をしていない、と認定しました。

(3) まとめ

この問題は終結には程遠いものの、大企業の知的財産権保護の重要性が多くの様々な領域に及ぶことを示しています。大規模な紛争では、訴訟および応訴を多くの様々な領域で行なう能力が会社資源において強力な道具となります。またこの問題は、多くの主要な法域での保護を求めることがいかに重要かを示してくれています。

またこの一連の進行中の紛争は意匠権の重要性を際立たせており、紛争の多くは、Samsung が Apple の製品の意匠を模倣したという主張に関連しています。ヨーロッパでは、コストパフォーマンスが高くかつ潜在的に強力な武器が共同体意匠によって得られますので、その上で理想的にはさらに特許も、というのが、製品の外観が重要な分野でいえることでしょう。

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

[担当] 深見特許事務所 喜多弘行

5. 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ぬ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い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になります。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できます。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る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

6. 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效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言及されています。

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

7. 台湾改正特許法

台湾特許法の改正法が 2013 年 1 月 1 日から施行しました。新特許法は全部で 159 条あり、内訳は旧法の条文改正が 108 条、新しく追加されたものが 36 条、削除されたものが 15 条です。同日から改正が施行されたのは特許法の他、施行規則及び審査基準又は弁法等で、以下の通りです。

1. 特許法
2. 特許法施行規則
3. 特許規定手数料・料金弁法
4. 外国語書面による特許出願実施弁法
5. 特許出願に関わる生物材料寄託弁法
6. 特許権利期間延長許可弁法
7. 特許年金減免弁法
8. 特許電子出願実施弁法
9. 発明創作奨励・助成弁法
10. 発明特許早期審査作業方案
11. 台米特許審査ハイウェイ(PPH)計画
12. 台日特許審査ハイウェイ(PPH)計画
13. 特許審査ハイウェイを利用する審査の支援作業方案

今回の特許法の改正で、特許の実務面における変更が多数ありますが、その中でも重要なものは以下の通りです。

- a) 特許出願時に出願権証明書(譲渡書)を提出しなければならないとの規定が削除されました。
- b) 外国語書面で特許出願する場合は、アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語で提出した場合に限り、外国語書面提出日が特許出願日になります。また、中国出願に基づき優先権を主張する場合、

簡体字の書面を先に提出し、指定期間内に正体字の中国語に補正することができます。外国語の書面を提出して出願した場合は、出願後 4 ヶ月以内に中国語書面を補完しなければなりません。1 回延期できます。即ち、出願日から 6 ヶ月以内に必ず補完しなければなりません。

- c) 猶予期間の適用範囲を新規性と進歩性に拡大し、且つ特許出願人が自らの意思で刊行物に発表した場合（但し、国内又は外国の特許公報は除く）も 6 ヶ月の猶予期間が適用されます。
- d) 旧法では、優先権証明書は出願日から 4 ヶ月以内という固定した期間内に提出しなければならなかったものが、新法では最も早い優先日から 16 ヶ月以内に提出できることになりました（発明、実用新案）。意匠特許の場合は、最も早い優先日から 10 ヶ月以内に補完しなければなりません。
- e) 生物材料に関する特許出願は、寄託及び生存について 1 件にまとめた文書で提出しなければなりません。寄託及び生存についてそれぞれ個別の文書で提出する必要はありません。
- f) 出願人が故意でなく特許出願時に優先権を主張しなかった場合、又は法定期間内に特許証書費及び年金を納付しなかった場合に権利を回復できる規定が新設されました。
- g) 特許出願人が行なう明細書／図面の自発補正の時間的な制限が削除されました。即ち、出願人は特許査定前であれば明細書／図面を自発補正できます。但し段階によっては、いくつかの制限があります。
- h) 発明特許出願について、初審における特許査定後 30 日以内に出願を分割できるとの規定が新設されました。
- i) オフィスアクションに関する手続において、審査官が最終通知を出せる制度が新設されました。審査官が最終通知を出した後は、出願人は明細書／図面等の補正についていくつかの制限を受けます。
- j) 外国語の原文明細書を提出して出願し、出願日を取得した場合は、誤訳を理由として訂正できるとの規定が新設されました。
- k) 実用新案特許の訂正には方式審査を採用するとの規定が新設されました。
- l) 中国語で意匠を意味する用語が「新式様」特許から「設計」特許に変更されました。また、部分意匠、アイコン (ICON) 及びグラフィカルユーザインターフェイス (GUI) 意匠、組物の意匠が特許範囲に入れられました。「連合意匠」特許制度が廃止され、「関連意匠」制度が採用されました。
- m) 特許年金を期限までに納付していない場合に採用されている期限後に納付できる猶予期間と割増料金制度について、期限後 1、2、3、4、5～6 ヶ月に分けて、それぞれ 20%、40%、60%、80%、100%の割増料金が課されます。出願人が故意ではなく上記の猶予期間内に納付しなかった場合、期限後 7～18 ヶ月後に納付する場合は、原特許年金の倍額が割増料金になります。
- n) 特許権侵害の損害賠償の請求には、侵害行為者に主観上、故意又は過失があることが必要であると明確に規定されました。
- o) 故意に特許を侵害した場合は、損害額の 3 倍額を賠償しなければならないとの規定が削除され、合理的な権利金額を損害賠償額として算定する方式が新設されました。
- p) 職権に基づく特許権取消制度が廃止されました。誰でも特許無効審判を請求することができるようになりましたが、特許主務官庁は、自ら許可した特許権に対して職権に基づき無効審判を提出することはできません。また、誰でも一部分のクレームに対して無効審判を請求することができ、当該無効審判にはクレーム毎の審査と審査決定を採用する規定、更に複数の無効審判案件及び訂正審判案件には併合審査及び審査決定を採用する規定が新設されました。

今回の特許法改正に伴う実務の変更は非常に多岐に亘ります。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。

[情報元] ユニオンパテント工業所有権ニュース, 2013/2/21

[担当] 深見特許事務所 杉本さち子

8. インドにおけるバイオテクノロジー特許出願関連トピックス

(1) バイオテクノロジー特許出願の審査ガイドラインの公表

インド知財庁は、昨年 12 月 19 日から 1 ヶ月間パブコメを受け付けた後、本年 3 月 25 日に「バイオテクノロジー特許出願の審査ガイドライン」を公表しました¹⁾、²⁾。本審査ガイドラインは、バイオテクノロジーおよびその関連技術の特許出願について、1970 年特許法に基づく統一かつ一貫した審査実務を確立するために作成されております。特に、4 ヶ所のインド知財庁の審査官および知財庁長官の審査を統一するためにも思われます。本審査ガイドラインで説明されている特許法の条項は、以下の通りです。

2 条(1)(j) : 新規性 (プロダクト・バイ・プロセスクレームを含む) / 進歩性 / 産業上
利用性

3 条(b) : 公序良俗発明 / ヒト、動物、植物、健康または環境に悪影響を与える発明

3 条(c) : 自然界に存在する生物または非生物物質の発見

3 条(d) : 既知物質の新規な形態であって既知効果を増強しないものの単なる発見 / 既知物質の新規な特性または用途の単なる発見

3 条(e) : 特性の集合にすぎない単なる混合

3 条(h) : 農業方法および園芸方法

3 条(i) : 治療方法および診断方法

3 条(j) : 微生物以外の植物および動物の全部または一部 (例えば、種子、亜種、種等) / 本質的に生物学的方法

3 条(k) : コンピュータプログラムそれ自体 / アルゴリズム / 数学的方法

3 条(p) : 事実上、伝統的知識である発明

10 条(4) : 十分な開示 / 最良の発明実施方法

10 条(5) : 発明の単一性 / クレームの明確性、簡潔性およびサポート

また、インド知財庁は、「伝統的知識および生物学的材料に関する特許出願の処理ガイドライン」もパブコメの後、昨年 12 月 18 日に公表しております¹⁾、²⁾。

(2) メシル酸イマチニブ β 結晶出願に関するインド最高裁判決³⁾

インド最高裁が、2013 年 4 月 1 日にメシル酸イマチニブ β 結晶出願は 3 条(d)等の要件に違反するとの判決³⁾ をしました。

同出願は 2006 年 1 月に 5 件の付与前異議によって拒絶され、知的財産審判部 (IPAB) により 2009 年 6 月に再度拒絶され、最高裁に上告されておりました。本最高裁判決では、1970 年特許法の立法経過、当時のインド製薬業界、GATT-TRIPS 協定、TRIPS 協定と公衆衛生に関するドーハ宣言、それらに伴う特許法改正経過等に基づいて、3 条(d)の趣旨・意味を解釈しています。特に、2005 年改正で 3 条(d)に加わった「既知物質の新規な形態であって既知効果を増強しないものの単なる発見」における「既知効果の増強 (enhancement of known efficacy)」の意味について詳しく議論がされております。最終的には、出願人は β 結晶のバイオアベイラビリティが高いことを示しているものの、それによって医薬についての効果 (efficacy) が増強されることを立証していないと判断し、3 条(d)等の要件に違反すると判決しております。本判決については、国内外で賛否両論が出されている模様です。

¹⁾ <http://www.ipindia.nic.in/>

²⁾ <http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/>

³⁾ <http://judis.nic.in/supremecourt/imgsl.aspx?filename=40212>

[情報元／担当] 深見特許事務所 中村敏夫

9. 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 との合併事業に関するもの
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 との合併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 が提出したのものには、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併事業としたうえで、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、その標章からもつぱら 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。