

[内容]

1. ドイツ実用新案制度 – 侵害訴訟における強力な武器 –
2. 欧州単一特許を巡る最近の動向
3. Versata:CAFC が CBM 手続のパラメータ及び上訴可能性を説示 (抄録)
4. 標準必須特許の合理的かつ非差別的な条件の実施許諾についての最初の控訴審判決 (米国)
5. ミーンズ・プラス・ファンクションの分析における反駁可能な推測に関する先例を覆す CAFC 全裁判官出席の上での判決
6. 大韓貿易投資振興公社が韓国特許庁と合同で東京に知的財産センターを新規開設 (韓国)
7. コンピュータ関連発明の審査ガイドラインについて (インド)
8. 欧州共同体商標出願「SWATCHBALL」への異議申立に関する第一審判決

1. ドイツ実用新案制度 – 侵害訴訟における強力な武器 –

ドイツにおいて、実用新案による保護が侵害訴訟でいかに有効であるかは、特に特許による保護が伴っている場合には、過小評価されがちです。そこで、実用新案による保護の利点について、特許とも比較しながら、簡潔に紹介したいと思います。

(1) 係属中の特許出願 (つまり PCT 出願、欧州特許出願、またはドイツ特許出願) の出願日から 10 年以内であれば、特許出願からドイツ実用新案登録出願を分岐させることができます。実用新案を分岐させる場合、分岐元の特許出願のクレームとは無関係に、具体的な侵害品を対象とするクレームにすることができます。特許出願のクレームの文言に限られず、図面を含む出願の開示の全てを利用して、実用新案を分岐させることができます。係属中の一つの特許出願から、全く異なるクレームを有する多数の実用新案を分岐させることができます。これにより、低コストで包括的権利を発生させることができ、侵害者が権利範囲を回避することを困難にできます。

(2) 実用新案は、非常に早く (1 ヶ月から最高 3 ヶ月で) 登録されます。登録のために新規性および進歩性の審査は行なわれません。出願費用が低額であること、審査手続を省略できることにより、分岐した実用新案にかかる費用は、特許出願と比較して低額になります。

登録取消請求が特許庁に提出されたときのみ、新規性および進歩性が審査されます。取消手続の最終の決定までの期間は、約 3 年です。

(3) 取消手続において実用新案の法的有効性を審査するとき、進歩性の審査に関しては特許と同じ基準が使用されます。しかし、新規性については、以下の点で特許と異なります。

– 公然実施に関しては、ドイツ国内での実施のみが適用されます。

– 特許と異なり、口頭での発表は先行技術ではありません。たとえば、口頭でのみ行なわれる講義は、特許の場合は新規性喪失事由ですが、実用新案には適用されません。

– 6 ヶ月間のグレースピリオド期間があります。この期間は、実用新案の出願日ではなく、優先日を基準として計算されます。

(4) 実用新案権に基づく差止請求および損害賠償請求ができます。実用新案権を利用すれば、特許権の設定登録よりもずっと前に、迅速に侵害者に対する行動を起こすことができます。

(5) 実用新案登録出願には、特許出願とは異なり、クレーム数に対する付加費用は必要

ありません。したがって、低額な出願費用の支払いだけで、好きなだけ多くのクレームを作成することができます。

さらに、発明の単一性が問題になることはありません。

(6) 欧州特許またはドイツ特許が登録された場合でも、異議申立手続が開始されれば、実用新案の分岐が依然として可能です。

(7) 安い調査費用で、実用新案の全てのクレームについて、ドイツ特許庁による調査を行なうことが可能です。通常、3～6ヶ月以内に調査結果を得ることができます。

実用新案権の存続期間は10年間ですが、技術革新は比較的短命であり7年後、10年後には新たな開発技術によって置き換わるのが通常です。問題になることは少ないように思われます。特許権が維持される期間も、通常は10～12年間です。

このように、世界的に見ても特有の、係属中の特許出願からの実用新案の分岐によって、侵害者に対する非常に有効で戦略的な武器が提供されます。よって、欧州における権利を保護するために、この有効な武器を活用する価値はあります。

[情報元] Bockhorni & Kollegen 事務所, 2015年9月

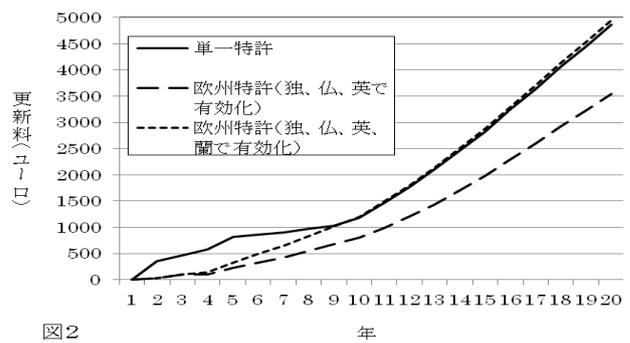
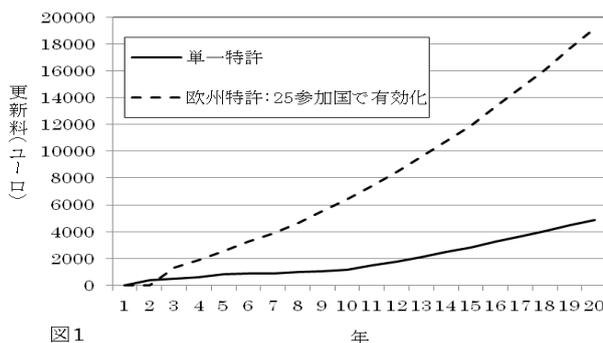
[担当] 深見特許事務所 村野 淳

2. 欧州単一特許を巡る最近の動向

(1) 欧州単一特許の更新料

欧州特許機構管理理事会の特別委員会は、2015年6月24日、欧州単一特許の更新料の水準として、欧州単一特許制度の枠組みへの参加国中、現在欧州特許が最もよく有効化されている上位4ヶ国（ドイツ、フランス、イギリス、オランダ）に対して支払われる更新料の合計額に対応する金額を設定することを採択しました。今回採択されました欧州単一特許の各年の更新料と、現行の欧州特許の各年の更新料とを比較した図を、図1、2に示します。なお、図1の25参加国とは、欧州単一特許の枠組創設における強化された協力に参加する26のEU加盟国（以下(2)を参照）のうちイタリアを除く25のEU加盟国です。

欧州単一特許の更新料の水準と、更新料の各国への分配とを含む全体のパッケージは、今秋に最終確定される予定です。



(2) 統一特許裁判所 (UPC) 協定の批准に向けた各国の最近の動向

ポルトガルが、2015年8月28日に、欧州統一特許裁判所 (UPC) 協定を正式に批准しました。この結果、UPC協定を批准済みのEU加盟国は、オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル (正式批准の完了順に記載) の8ヶ国となりました。

フィンランド政府は、2015年9月28日に、同国の議会に、UPC協定の批准を提案しました。

イタリアは、2015年9月30日、欧州単一特許の枠組創設における強化された協力の26番目の参加国となりました。

なお、同協定は、イギリス、ドイツ、フランスを含む13ヶ国の批准によって発効します (UPC協定89条1項)。

3. Versata:CAFCがCBM手続のパラメータ及び上訴可能性を説示（抄録）

2015年7月9日に、CAFCが、ビジネス方法（Covered Business method : CBM）特許レビューの初めての上訴を判断しました。*Versata Development Group, Inc v. SAP America, Inc. et al.*において、CAFCは、最終的に、製品の価格を決定する特許は、抽象的なアイデアのみをクレームしているので、無効であるというPTAB（Patent Trial and Appeal Board）の決定を支持しました。

[背景]

2007年に、Versataは、SAPがUS 6,553,350（以下、'350特許）を侵害するとして提訴しました。地裁は、SAPが特許を侵害していると判断し、CAFCもこれを支持しました。このCAFCへの上訴中に、SAPは、'350特許に対して、AIA 18条に基づくCBMレビューを申請しました。PTABは、'350特許は、CBM特許としての資格を有すると判断し、CBM手続において101条を適用して、'350特許が無効であると判示しました。Versataは、PTABの決定に対して、CAFCに上訴しました。

CAFCは、CBMに関する以下の4つの争点に対処しました。

(1) 司法審査の範囲

CAFCは、'350特許がCBM特許であるかどうか、およびCBM手続において101条が適用されるかを含むPTABの最終決定をレビューすることができると判示しました。CAFCは、究極的に本案の一部であるか、または本案の基礎になるなら、PTABの審査プロセスにおいて決定された争点をレビューすることができるとしました。

(2) CBMの定義

AIA 18条(d)(1)は、CBM特許を「金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他の操作を実行する方法または対応する装置をクレームする」特許であると定義しています。CAFCは、CBM特許は、金融産業のみの製品およびサービスに限定されず、また金融組織によって所有される特許や金融組織の活動に直接影響を与える特許にも限定されないと判示しました。CAFCは、CBM特許の定義の18条(d)についても検討しました、18条(d)は、CBM特許は、技術上の発明の特許を含まないと規定しています。Versataは、すべてのクレームがコンピュータの使用を必要とすることを主張しましたが、CAFCは、創作力のないステップを通じた処理を促進するための汎用のコンピュータの存在によって、発明の基本的特性を変化させるものではないという理由で、'350特許は、技術上の発明の特許ではないと判示しました。

(3) CBM手続におけるクレーム解釈の基準

「最も広い合理的な解釈」（Broadest Reasonable Interpretation）によるクレーム解釈の基準が用いられました。

(4) CBM手続における101条の適用可能性

CBM手続における101条が適用可能であることを支持しました。

[情報元] Morrison Foerster, Client Alert, 2015年7月14日

[担当] 深見特許事務所 西川信行

4. 標準必須特許の合理的かつ非差別的な条件の実施許諾についての最初の控訴審判決（米国）

地方裁判所の非陪審裁判における実施料率の算定に異議申立する控訴審において、第9巡回控訴裁判所（9thC）は、標準必須特許（SEPs）の実施料率に関する初めての地方裁判所の判決を支持し、特許権者であるモトローラが非陪審審理を承諾し、地方裁判所の“思慮ある詳細な分析”は実施許諾についてのCAFCの最近の取組みに一致していると結論付けています。*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. et al.*, Case No 14-35393

(9th Cir, July 30, 2015)

標準化プロセスにおいて、多くの標準化団体は、特許権者に対して SEPs を合理的かつ非差別的 (RAND) な条件で使用許諾することを求めています。この場合において、ワシントン州の西部地区の地方裁判所の Robarts 判事は、SEPs のための適正な実施料率および範囲を決定するための多因子の枠組みを確立しました。

モトローラは、地方裁判所が非陪審裁判で実施料率の算定をしたことに対する異議の申立において、2つの論点を提起しました。第1に、モトローラは、地方裁判所は陪審前の審理で契約違反の論点から分離した RAND 実施料率の論点を決定する法的権限に欠けていると論じました。第2に、地方裁判所の法的分析は、特許侵害に関する CAFC の先例に反すると主張しました。

第1の論点に対して、9thC は、モトローラが、申立または審理において RAND 実施料率に関して陪審審理が適切である旨の主張を提起していないことから、非陪審審理を肯定的に承諾したと認定しました。第2の論点に対して、9thC は、Robarts 判事の決定が適正な RAND 実施料率を確立するための初めての試みであり、地方裁判所は *Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood Cord.* で確立され特許権侵害の場合の損害を決定するのに広く用いられている多因子テストの修正版に準拠しており、地方裁判所は仮想交渉ではなく部分的に現実の日に注目しているがそれは誤りではない、と認定しました。このように、9thC は、RAND 条件付き特許について極めて柔軟に実施料率を認定しました。

<実務上の注意点>

9thC の決定は、*Ericsson v. D-Link* における昨年の CAFC の決定を想起させ、RAND 条件付きの SEPs の場合に裁判所が柔軟で事案に特有の取組みを適用することを認定しています。9thC および CAFC の両者は、今や *Georgia-Pacific* またはその他のテストを全ての状況に厳格に適用する見解を拒絶しています。

[情報元] McDermott IP Update, Vol. 18, No. 8, 2015年8月

[担当] 深見特許事務所 小寺 寛

5. ミーンズ・プラス・ファンクションの分析における反駁可能な推測に関する先例を覆すCAFC全裁判官出席の上での判決

6月16日、CAFC は、*Williamson v. Citrix Online, LLC* 事件において、全裁判官出席の上での判決を出しました。本判決では、「手段 (ミーンズ)」という用語が使用されていないことは、112条6項 (AIA 施行前) もしくは112条(f) (AIA 施行後) に基づき「ミーンズ・プラス・ファンクション」としてクレームの限定を解釈することに反する「強い」推測の根拠を与えるとした地方裁判所の判決を覆すものでした。

CAFC は、「手段 (ミーンズ)」という用語が使用されていないことは、112条6項が適用されないとした反駁可能な推測の根拠を形成する一方、推測の根拠を「強い」ものとして特徴づけるべきでなく、クレームの用語には「十分に明確である構造」が欠けている、もしくはクレームの用語が「機能を実行するための十分な構造を記載することなくその機能」を記載していることが示される場合、推測の根拠の克服が可能であるとしました。

[情報元] OLIFF NEWS, July 14, 2015

[担当] 深見特許事務所 紫藤則和

6. 大韓貿易投資振興公社が韓国特許庁と合同で東京に知的財産センターを新規開設 (韓国)

大韓貿易投資振興公社 (KOTRA) は7月15日に日本の東京貿易館において、韓国特許庁と共同で韓国企業の知的財産権保護を支援する海外知的財産センター (IP-DESK) の開所式を行なったことを明らかにしました。

最近5年間に日本で発生した韓国企業に対する特許訴訟は52件と、米国、ドイツに

続いて知財紛争が多く、韓国企業が IP-DESK の設立を求めている地域です。また、日本に進出した韓国企業の 65% が東京にあり、韓国企業のアクセスが容易な地域です。

東京 IP-DESK は、韓国企業の商標やデザイン出願等の権利確保支援、知的財産権の情報提供、専門家との相談等、多様な支援サービスを提供し、現地での韓国企業の知財紛争の予防と対応のための活動に力を入れる方針です。

[情報元] 河 合同特許法律事務所 特許&技術レポート, 2015 年 8 月号

[担当] 深見特許事務所 和田吉樹

7. コンピュータ関連発明の審査ガイドラインについて (インド)

インド特許庁は、コンピュータ関連発明における特許出願の審査のより一層の統一性と一貫性を促すことを目的として、審査ガイドラインを 2015 年 8 月に公表しました。

上記の審査ガイドラインによれば、主な特徴は以下の通りです。

(1) コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断

特許性判断においては、クレームされた特定の形式ではなく、発明の基本的な内容が重視されなければならないことは十分に確立されています。

(2) 「数学的方法」を対象とするクレーム

数学的方法は、純粋に抽象的又は知的な方法が特許を受けることができないという原則を示す代表例です。ただし、クレームでの数学的公式の単なる使用であっても、それが保護を求めようとする範囲を明白に特定するためのものであれば、当該クレームは必ずしも数学的方法とはみなされません。

(3) 「ビジネス方法」を対象とするクレーム

クレームが特許対象外となるのは、当該クレームが実質的に「ビジネス方法」に関係する場合に限ります。もっとも、クレームにおいて「企業 (enterprise)」、「ビジネス (business)」、「注文 (order)」等の語句が使用されているというだけで、特許は拒絶されるべきではありません。

(4) コンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレーム

コンピュータプログラム「それ自体 (per se)」に関しては、コンピュータプログラム「そのもの (in itself)」がクレームされずに、その発明の産業上の利用可能性を立証するようにクレームされており、かつその他の特許要件すべてを満たす場合には、特許は拒絶されてはなりません。この場合、当該クレームは、クレーム全体を考慮した上で判断される必要があります。

(5) 決定要因

上記のコンピュータプログラムについて、特許を受けることのできるものと見なされるためには、いくつかの要件を含まなければなりません。そのうちの 1 つは、「公知のハードウェアを備えた新規コンピュータプログラムであって、当該ハードウェアと通常以上に相互作用し、かつ、既存のハードウェアの機能性及び性能の変化に影響を及ぼすもの」という要件です。

(6) 技術的進歩を判断する指標

コンピュータ関連発明の出願審査においては、審査官は、クレームに必要とされる技術的進歩があることを確認します。具体的には、コンピュータ関連発明に係る発明の技術的進歩を判断する際には、審査官は、ハードウェア、ソフトウェアおよびアーキテクチャの組合せにおいて、当該プログラムに従って新規に出現するハードウェアの特徴が、従来の課題を克服するという技術的貢献をもたらすか、という点について取組まなければなりません。

[情報源] Anand & Anand 事務所, 2015 年 8 月 26 日

[担当] 深見特許事務所 杉本さち子

8. 欧州共同体商標出願「SWATCHBALL」への異議申立に関する第一審判決

第一審裁判所は、欧州共同体商標出願「SWATCHBALL」に対する Swatch AG（「Swatch 社」）による異議申立（商標「SWATCH」に係る同社の名声に基づくもの）を棄却しました。関連需要者が商標「SWATCH」と「SWATCHBALL」とを関連付ける証拠が無かったことが理由でした。

出願人である Panavision Europe Limited は、第 9、35、41、42 類において、商標「SWATCHBALL」について、欧州共同体商標出願を行ないました。指定商品・役務には、「レンズフード選択用の電子出版物」等と、それらの小売役務及びコンサルタント役務が含まれていたところ、時間管理を含まない商品・役務へと減縮補正されました。

Swatch 社は、特に、第 14 類の「時計」に係る「SWATCH」の語の様々な先行商標に基づき、上記出願に対して異議申立を行ないました。それに対し、異議申立部は、異議不成立決定を下し、審判部は、同決定への不服申立を棄却しました。

共同体商標規則第 8 条第 5 項の異議理由について、審判部は、フランス、ドイツ、スペインにおいて、Swatch 社が、第 14 類の商品に係る商標「SWATCH」について、名声を確立していたことを認めました。しかしながら、異議対象出願の指定商品・役務は、Swatch 社のものと著しく相違するため、商標「SWATCHBALL」が関連需要者に商標「SWATCH」を想起させる可能性は低いとしました。また、審判部は、異議対象出願が先行商標の希釈化を起こす又はそれにただ乗りするものであることを、Swatch 社は立証していないと認定しました。

第一審裁判所は、商標が類似するからと言って、必ずしも関連需要者がそれらの商標を互いに関連付ける訳ではないという事実を繰り返し述べました。更に、関連性が存在するとしても、必ずしも先行商標が害されることにはならないと指摘しました。

第一審裁判所は、先行商標「SWATCH」が名声を獲得しているとしながらも、商標「SWATCH」と「SWATCHBALL」とが需要者間で関連付けられ得るか否かに関する全要素を判断し、その可能性は低いと結論付けました。

一方では、第一審裁判所は、関連性の認定に有利な要素、即ち、両商標の類似性と先行商標の高い名声を考慮しました。しかしながら、他方では、流通経路の相違、互換性のある又は競合する商品・役務でないこと、目的や用途の著しい相違等、両商標に係る商品・役務の性質が異なり、その結果、商品・役務の類似性が極めて限られたものであること等の様々な要素が、関連性の認定に不利なものでした。

第一審裁判所は、異議対象出願の指定商品・役務の専門家需要者は、先行商標「SWATCH」にも気付き得るが、同じ店舗にて両商標に係る商品に遭遇する可能性は極めて低いため、両商標を関連付けることはないという点で、審判部と見解を同じくしました。

本事件は、異議申立人が共同体商標規則第 8 条第 5 項における名声を異議理由とする場合には、関連需要者が商標を関連付ける必要があることを強調しています。

[情報元] D Young & Co Trade Marks Newsletter, 2015 年 9 月

[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。