



[内容]

1. (米国) IPR において特許権者が行った主張を特許審判部がディスクレイマーとして受け入れなかったことを支持した CAFC 判決紹介
2. (欧州) 欧州特許庁での AI 特許の取得 (パートⅢ)
3. (欧州) ドイツによる欧州統一特許裁判所 (UPC) 協定の批准書寄託により、UPC 協定の発効日およびサンライズ期間の開始日が確定しました

1. (米国) IPR において特許権者が行った主張を特許審判部がディスクレイマーとして受け入れなかったことを支持した CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、当事者系レビュー (IPR) において特許権者が行った議論を、特許審判部が IPR におけるディスクレイマーとして受け入れなかったことを支持しました。

CUPP Computing AS v. Trend Micro Inc., Case Nos. 2020-2262, 2020-2263, 2020-2264 (Fed. Cir. 2022 年 11 月 16 日) (Dyk, Taranto, Stark, JJ.)

1. 事件の概要

CUPP Computing AS (以下、CUPP 社) は、「電源管理モード中にセキュリティサービスを提供するためのシステムおよび方法」という名称の関連する 3 件の特許 (米国特許第 8,631,488 号 (以下 488 特許)、第 9,106,683 号 (以下 683 特許)、および第 9,843,595 号 (以下 595 特許)) を有しています。CUPP 社は Trend Micro Inc. (以下、Trend Micro 社) をこれら 3 件の特許侵害で訴えました。

これに対して Trend Micro 社は、3 件の特許すべてについて米国特許庁に当事者系レビュー (IPR) を請求し、CUPP 社の特許のいくつかのクレームは、2 つの先行技術文献 (米国特許第 7,818,803 号 (以下 Gordon 引例)、および米国特許出願公開 2010/0218012A1 (以下 Joseph 引例)) により自明であると主張しました。特許審判部は 3 件の IPR をすべて開始し、異議を申し立てられたすべてのクレームが先行技術文献に基づいて自明であり特許性がないと判断しました。

CUPP 社は IPR における特許審判部の決定について CAFC に控訴しました。

2. 本件発明の内容

これら 3 件の特許は、モバイルデバイスを標的にした悪意ある攻撃に対処する技術に関するものであり、省電力モードからモバイルデバイスを起動し、その後、マルウェアに対して記憶媒体をスキャンしたり、セキュリティのアプリケーションをアップデートしたりするなど、デバイスに対してセキュリティ動作を実行するためのシステムおよび方法に関するものです。特に争点になったのは、「セキュリティシステムプロセッサ (security system processor)」の限定であり、これは 3 件の特許の全ての独立クレームに規定されています。代表的なクレームとして、488 特許のクレーム 10 の原文を以下に掲げます (特に下線部の限定が争点になりました)。

“10. A mobile security system, comprising:
a mobile security system processor;
a connection mechanism for connecting to a data port of a mobile device and for communicating with the mobile device;
security instructions; and
a security engine configured to:

detect using the mobile security system processor a wake event;
provide a wake signal to the mobile device, the mobile device having a mobile device processor different than the mobile security system processor, the wake signal being in response to the wake event and adapted to wake at least a portion of the mobile device from a power management mode; and
after providing the wake signal to the mobile device, executing the security instructions using the mobile security system processor to manage security services configured to protect the mobile device.”

3. IPR での特許審判部の判断

IPRにおいて、Trend Micro社は、Gordon引例およびJoseph引例に個別に依拠して、セキュリティシステムプロセッサの限定を含む、異議を申し立てたクレームはすべて自明である、と主張しました。具体的には2つの争点について争われました。

第1の争点として、CUPP社はTrend Micro社の主張に対して、クレームされたセキュリティシステムプロセッサの限定は、セキュリティシステムプロセッサがモバイルデバイスプロセッサから「別個 (separate) かつ遠隔 (remote)」であることを必要としているのに対して、Gordon引例およびJoseph引例のいずれもモバイルデバイス内部に搭載されたセキュリティシステムプロセッサを開示しているため、これらの引例はこのクレーム限定を開示するものではない、と反論しました。第2の争点として、CUPP社は、セキュリティサービスを実行する、モバイルデバイス上に配置された595特許クレームの「セキュリティエージェント」は引例には開示されていない、と主張しました。

これらのCUPP社の主張に対して、特許審判部は、第1の争点については、異議を申し立てられたクレームは、セキュリティシステムプロセッサがモバイルデバイスプロセッサと単に「異なる (different)」ことだけを必要としており、これらが互いに「遠隔 (remote)」であることを要求していない、と判断しました。また、第2の争点については、595特許にクレームされた「セキュリティエージェント」はいずれの引例からも自明である、と判断しました。

4. 連邦巡回裁判所 (CAFC) の判断

(1) 第1の争点について

① 2つのプロセッサの関係について

CAFCは、CUPP社の主張を退け、特許審判部の結論を支持しました。CAFCは、CUPP社の特許クレームの検討から始めて、特許審判部と同様に、クレームが単に2つのプロセッサが異なることを要求しているだけである、と判断しました。

特許審判部と同様にCAFCはまず、“different”というクレーム原文の文言について、辞書 (Webster’s Third New International Dictionary) を参照して検討しました。辞書によれば、“different”の通常の意味は“dissimilar”であり、単に「似ていない」という意味に過ぎません。CAFCの認識によれば、CUPP社は、クレーム原文の“different”を“remote”すなわち「遠隔」というような特殊な意味に限定する理由を示しておりません。CAFCは3件の特許の各々の明細書を参照しましたが、好ましい実施形態においてモバイルセキュリティシステムがモバイルデバイス内に組み込まれていることが記載されていました。このような好ましい実施形態を除外するようにクレームを解釈するためには高度に説得力を有する証明が必要ですが、CUPP社によってそのような証明はなされておりません。

さらにCAFCによると、いくつかのクレームは、セキュリティシステムが、モバイルデバイスに起動信号を送信したり、モバイルデバイスと通信したりすることを要求していますが、そのようなクレームの文言は、CUPP社による、2つのプロセッサが「遠隔」であるとの解釈を裏付けるものではありません。CAFCが説明したように、個人が

電子メールで自分自身にメモを送信できるように、モバイルデバイスのユニットは、信号を当該デバイス自身に送信することができ、当該デバイス自身と通信することができます。実際、クレームの一部は、モバイルデバイスの内部ポートを介した通信を教示しており、これは、2つのプロセッサが同じモバイルデバイス内に存在し得る、明細書に開示されている好ましい実施形態と一致しています。

② ディスクレイマーについて

(i) 審査段階でのディスクレイマーについて

次に、CAFCは、CUPP社によるディスクレイマー (disclaimer) の主張に対処しました。米国では歴史的に、CAFCの裁判例の蓄積に由来するコモンローの原則として、「審査段階におけるディスクレイマー」の法理が形成されています。審査段階において出願人が、あるクレームが特定の特徴をカバーしていないという明確で疑いのない主張をしたときは、そのような特徴に関する保護範囲は、出願人によって権利化の過程で「放棄 (disclaim)」されたものと見なされ、もはや回復することはできません。そのような放棄の結果として得られた特許の範囲は、審査段階において出願人がそのような陳述を行わなかった場合と比較して、より狭いものとなります。このような権利化の過程における議論は、権利化後の手続において出願人を拘束するものとなり、特許権者は権利化後において、クレームがそのような特徴をカバーしていると法廷で主張することは許されません。

CUPP社は、争われている特許の1つ (683特許) の当初の権利化手続の過程で、「遠隔ではない (non-remote)」セキュリティシステムプロセッサについて、上述の法理によるディスクレイマー (権利放棄) を宣言していたので、“different” という単語の解釈に関する特許審判部の判断は誤っている、と主張しました。これに対して、CAFCは、CUPP社のディスクレイマーは、モバイルデバイスに組み込まれた (すなわち “non-remote” の) セキュリティシステムプロセッサを明白に放棄するものではないので、特許審判部は適切にCUPP社のディスクレイマーに関する主張を退けたと判断しました。CAFCは、権利化手続段階のCUPP社の意見書に対する特許審判部の解釈を、CUPP社の主張に打ち勝つ「合理的な解釈」として支持しました。

具体的に説明しますと、683特許の審査手続中に、特許庁の審査官は、先行技術 (米国特許出願公開2010/0195833A1 (以下 Priestley 引例) に照らして当該出願のすべてのクレームが自明であると認定しました。審査官は、Priestley 引例は、モバイルデバイスプロセッサとは異なる “Trusted Platform Module (TPM)” と呼ばれるモバイルセキュリティシステムを開示していると認定しました。審査官によりますと、この TPM は通常は PC マザーボードに装着される追加のスタンドアロンのチップとして実装されるものであり、ハードウェアまたはソフトウェアで実現可能なものであります。したがって、別個のセキュリティプロセッサを使用することは、基礎をなすハードウェアに自明の互換性のある変形例であろう、と審査官は認定しました。CUPP社はこの拒絶理由に対して、拒絶引例に記載された TPM が、PC マザーボードに取り付けられたスタンドアロンチップとして実装されていたとしたら、TPM は別個のプロセッサというよりもモバイルデバイスのマザーボードの一部となるであろうから、拒絶引例の TPM は「モバイルシステムプロセッサとは異なるモバイルセキュリティシステムプロセッサ」を構成しないであろう、と応答しました。権利化段階において、審査官はこの反論を受け入れてクレームを許可しました。

IPR における特許審判部の認定によれば、審査段階における CUPP 社の主張は、引例の TPM と呼ばれるセキュリティシステムには別個のプロセッサがないため、引例は異なる (複数の) プロセッサを教示できなかった、ということであり、CAFC も特許審判部の認定を支持しました。したがって、この解釈では、TPM が「マザーボードに取り付けられたスタンドアロンチップ」であったなら、TPM はマザーボードのプロセッサに依存し、TPM 独自の異なるプロセッサは有さないこととなります。このため、CAFC

は、権利化段階において審査官に対してなされた、Priestley 引例は互いに異なる複数のプロセッサを開示していないと主張するに過ぎない CUPP 社の意見書は、2 つのプロセッサが “non-remote” であるという特徴を明確に放棄 (“disclaim”) するには至っておらず、したがってこのような CUPP 社の主張は、683 特許のクレームを、モバイルデバイスに組み込まれたセキュリティシステムプロセッサに向けられていると解釈すること（モバイルデバイスプロセッサとセキュリティシステムプロセッサの 2 種類の「異なる」プロセッサが存在すること）と整合するものと結論付けました。

(ii) IPR でのディスクレイマーについて

CUPP 社は、モバイルデバイスに組み込まれたセキュリティシステムプロセッサを権利範囲から除外するという、IPR の過程においてなされた CUPP 社のディスクレイマー、すなわち IPR で議論のみによってクレーム範囲を実質的に調整しようとするのを、特許審判部が受け入れることを拒絶したことは誤りであった、と主張しました。

CACF は、IPR における CUPP 社の、モバイルデバイスに組み込まれたセキュリティシステムプロセッサを否認するというような主張は、クレーム解釈の目的のディスクレイマーには該当しないという点において、特許審判部に同意しました。IPR の手続中になされたディスクレイマーは、その後の手続きにおいて拘束力を持ちますが、特許審判部は、IPR の手続において特許権者の主張の実質を判断する際に、特許権者の主張をディスクレイマーとして受け入れる必要はありません (VirnetX Inc. v. Mangrove Partners Master Fund, Ltd., 778 F. App'x 897, 910 (Fed. Cir. 2019))。CAFC が説明したように、ディスクレイマーの適用を、CUPP 社が提案するようにディスクレイマーが行われた手続きそのものにまで拡大することには多くの問題があります。IPR の手続きは、権利化段階の当初の審査手続よりも地方裁判所の第一審の訴訟手続に似ており、訴訟におけるディスクレイマーは、それが行われた手続きにおいて拘束力を持たないことが十分に確立されています。

さらに、CUPP 社の提案するようなディスクレイマーによれば、IPR でのクレーム補正のプロセスによって提供される保護に関係なく、特許権者がクレームの範囲をさかのぼって自由に変更できるため、IPR でのクレーム補正を事実上不要にするでしょう。たとえば、特許権者がそのクレームを実際に補正する場合には、補正されたクレームが特許要件に適合しすることを確実にし、そして告発された侵害者に「中用権」を与えることによって補正されたクレームが将来の効果しか持たないようにすることを確実にします。CAFC が結論付けたように、特許権者の権利範囲のディスクレイマーは、IPR でのクレーム補正のプロセスを置き換えるために使用することはできません。

そもそも、CAFC の認識では、特許権者が議論のみを通じて IPR のクレームを調整することを認めることは、IPR のプロセスを大幅に弱体化させます。米国議会は IPR を、以前の特許付与を再検討し、修正する大きな権限を特許庁に与え、特許の独占が正当な範囲に保たれていることを確認するという公衆の最大の利益を保護するように、制度設計したものです。特許権者が IPR での議論を通じてクレームの形を変えることができれば、特許庁が付与したクレームを「再検討」する特許庁の権限を妨げ、特許権者が確保したいと現在望んでいるクレームに焦点を当てることとなります (Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC, 138 S. Ct. 1365, 1373 (2018))。したがって、結論として、IPR の手続におけるディスクレイマーは、当該 IPR の手続においては拘束力を有さず、その後の手続（特許庁か裁判所かに関わらず）においてのみ拘束力を持つこととなります。

(2) 第 2 の争点について

第 2 の争点について CAFC は、自明性の結論を裏付ける十分な証拠を特許審判部が欠いていたという CUPP 社の主張を退けました。CUPP 社は、異議を申し立てられた特許のうちの 1 つのクレームに記載されている「セキュリティエージェント」の限定は、

どちらの引例によっても開示されていないと主張しました。しかしながら、別のエンティティからの起動コールを受けてセキュリティサービスを実行する CUPP 社の特許の「セキュリティエージェント」のように、先行技術のホストエージェントは、セキュリティモジュールによって起動された後にセキュリティサービスを実行します。特許審判部の認定は十分な証拠によって裏付けられていたため、CAFC は、争われたクレームは自明で特許性がないという審判部の結論を支持しました。

5. 実務上の留意点

「審査段階のディスクレイマー (prosecution disclaimer)」の法理は、審査段階において「放棄 (disclaim)」された特定の意味を、特許権者がクレーム解釈を通じて再獲得することを妨げるものです。ディスクレイマーは、それがなされた後の (米国特許庁に対するまたは裁判所に対する) 手続においてのみ拘束力を持つことに留意する必要があります。後になってディスクレイマーに依拠するためには、ディスクレイマーは明確で疑いのないものでなければなりません。主張された権利範囲の放棄が曖昧であるか、または複数の合理的解釈を受け入れやすいような場合には、ディスクレイマーの認定は拒否されることとなります (Tech., Inc. v. Harmonic, Inc., 812 F.3d 1040, 1045 (Fed. Cir. 2016))。

ある言葉に対してより特定のな意味を適用するための説得力のある理由が提示されない限り、クレーム用語にはそれらの通常の意味が与えられます。特に、本件訴訟における CUPP 社の主張のように、クレームの範囲から好ましい実施形態を除外するようにクレームを解釈する主張が正当化されることはめったにありません。したがって、実質的なクレームの限定を導入するため裏技としてディスクレイマーを使用することは避けるべきです。特許権者は、権利範囲を狭める主張と一致するようにクレームを補正するための申立を行うことを検討することをお勧めします。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | November 29, 2022 “Delayed Disclaimer: Patent Owner Arguments Made during IPR Not a Claim Limiting Disclaimer in That Proceeding”
- ② Westerman, Hattori, Daniels and Adrian, LLP 配信ニュース (December 15, 2022) “NO SHAPESHIFTING CLAIMS THROUGH ARGUMENT IN AN IPR”
- ③ CUPP Computing AS v. Trend Micro Inc., Case Nos. 2020-2262, 2020-2263, 2020-2264 (Fed. Cir. 2022 年 11 月 16 日) (Dyk, Taranto, Stark, JJ.)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (欧州) 欧州特許庁での AI 特許の取得 (パート III)

ドイツ・ミュンヘンの Hoffmann Eitle 事務所は「HOFFMANN EITLE QUARTERLY」という季刊誌を発行しており、これまで2回にわたって、EPO における AI 発明の取り扱いについて特集してきました。2022 年 6 月の 1 番目の記事 (パート I) では、EPO におけるソフトウェア発明およびコンピュータ実装発明の取り扱いと、その分野での EPO 判例法における AI およびマシーンラーニングの位置付けを取り上げており、2022 年 9 月の 2 番目の記事 (パート II) では、AI 発明の開示の十分性について取り上げておりました。

今回、2022 年 12 月の最新刊に掲載された本シリーズの 3 番目の記事 (パート III)

は、クレームされた AI が進歩性をサポートする観点およびクレームされた AI に起因する技術的効果の観点から、EPO における人工知能(AI)の発明に関する進歩性と技術的効果に焦点を当てます。各記事の内容は以下の URL をご参照ください。

パート I はこちらをご参照ください。

<https://www.hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2022-06.pdf#page=2>

パート II はこちらをご参照ください。

<https://www.hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2022-09.pdf#page=2>

パート III はこちらをご参照ください。

<https://www.hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2022-12.pdf#page=0>

1. AI を考慮した進歩性と COMVIK アプローチ

本シリーズのパート I の記事で概説したように、EPO 判例法は、技術水準に対するクレームされた解決策によって達成される技術的効果に基づいて、可能な限り客観的に進歩性を評価するための、いわゆるプロブレムソリューションアプローチを開発しました。このアプローチは、コンピューター実装発明(CII)を処理するために、現在 COMVIK アプローチと呼ばれているアプローチに修正されています。EPO は、AI をコンピューター上に実装された数学的モデルのサブカテゴリとみなし、CII ファミリーに分類しますので、COMVIK アプローチは AI 発明にも適用されます。

COMVIK アプローチの要点は、発明の技術的特徴に寄与しない非技術的特徴は、たとえクレームに記載されていても進歩性の判断の際には無視されるという点にあります。これに関連して、EPO は、意図的に何が技術的であるかということについての定義を提供しないことを決定したため、ケースバイケースの評価が必要です。

幸いなことに、EPO ガイドラインは、たとえば、AI クレームが、技術的なシステムやプロセスの制御、低レベルの技術的特徴（エッジやピクセルの属性など）に基づくデジタル画像、ビデオ、オーディオ、または音声信号の分類、不規則な心拍の識別などの技術的な目的に限定されている場合には、技術性が認められる可能性があることを示しています。クレームされた AI ソリューションが、それが実行されるコンピューターの内部機能の技術的考慮事項に基づいて適合される場合、技術性も達成される可能性があります。EPO ガイドラインで示されている例は、AI のデータ集約的なトレーニングを GPU に割り当て、準備ステップを CPU に割り当てることによって、中央処理装置とグラフィックス処理装置(CPU と GPU)を備えたデバイスの並列処理機能を利用することです。AI を特定の技術的実装に適合させることができるもう 1 つの(仮説的な)例は、ニューラルネットワークが、それが実行されるコンピューターの文字サイズの倍数になるように適合されたサイズのレイヤーを持っているかどうかです。

2. AI と技術的効果

上記にもかかわらず、AI ソリューションが進歩性の存在をサポートすることを可能にする技術的効果を AI ソリューションが生み出すかどうかを立証することは困難な場合があります。AI 発明の基礎となるモデルが決定論的モデルに従って正確に記載されている場合でも、特定の技術的効果がどのように達成されるかを正確に説明することは、たとえば、大規模な入力データセットと基礎となるニューラルネットワークとの間の複雑な相互作用のために、簡単でない場合があります。このような状況は、ある意味で、容易に説明することができない技術的効果を生み出す化合物の場合と似ています。

AI クレームの技術的効果もまた、クレームされた領域全体にわたって確実に達成されなければなりません。したがって、EPO が満足するようにクレームの全範囲に

わたくしは技術的効果が存在することを証明し、AI クレームの技術的特徴が進歩性を評価する際に無視されないようにすることが重要です。

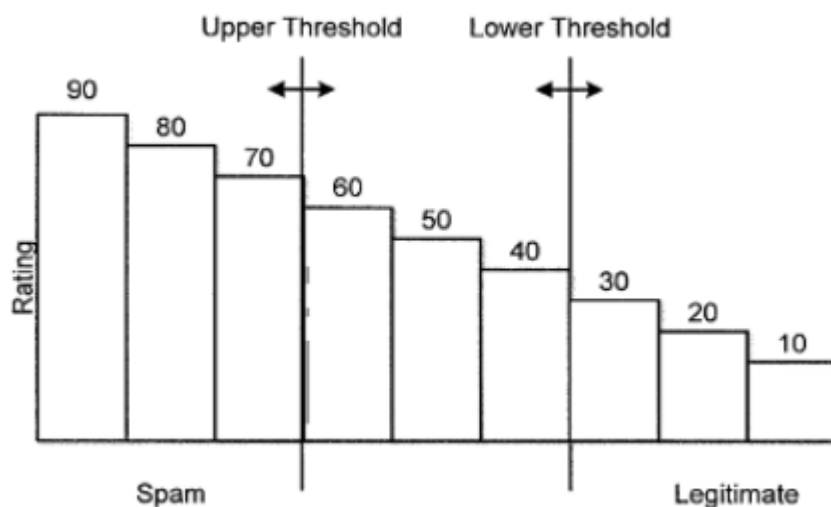
3. 技術的効果の存在の証明

発明がどのように技術的効果を生み出すかを説明できるケースと、説得力のある説明が容易に得られないケースとの2つのシナリオが考えられます。最初のケースでは、明細書に説明を記載し、必要に応じてクレームに技術的効果を導入するための適切な根拠を記載することを強くお勧めします。2番目のケースでは、技術的効果の存在を裏付ける経験的アプローチが考慮されることがあります。

3.1 出願における技術的効果の文書化

審決 T2147/16 において、審判部は、技術的効果の存在についての利用可能な証拠に満足しませんでした。

この決定の根底にある発明は、電子メールのクラスタリングとレーティングを使用したスパム検出に関するものです。より詳細には、電子メールはクラスターにグループ化され、メタデータに基づいてレーティングされ、電子メールのカテゴリ(スパムまたは正当)が決定されます。メタデータは、各電子メールとその送信者を識別する情報であり、たとえば、電子メールのハッシュサム、送信者の IP アドレスなどを含む場合があります。異なるクラスタが取得されてレーティングされると、各クラスタのレーティングが上限および下限のしきい値と比較されます。アプリケーションから複製された次の図に例示されているように、電子メールが正当なものかスパムかを判断します。



簡単に言えば、当該審決に係る発明のコンピューターは、受信メールがスパムかスパムではないかを判断するアルゴリズムを使用します。このアルゴリズムは、アプリケーションに応じて正確であり、コンピューターのパフォーマンスを向上させます。

審判部は、アルゴリズムがコンピューターハードウェアに最適化されており、技術的効果を有する可能性があるという単なる仮定では不十分であると判断しました。むしろ、アルゴリズムの単なる実装を超えたさらなる技術的効果が達成されることを証明する必要があります。審判部は、また、技術的効果はクレームの文言に反映されるべきであると判断しました。

問題のケースでは、本件明細書には、コンピューターの負荷を軽減するためにクラスターサイズを最適化する必要があると述べられていました。ただし、本件明細書には、

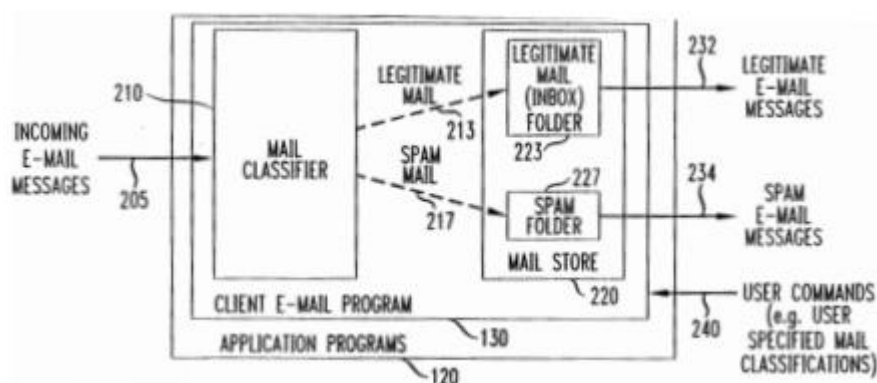
最適なクラスターサイズの範囲、節約されるメモリの量などの関連するパラメータの詳細は示されていませんでした。仮に、本件明細書に記載されたパラメータの範囲が、主張された技術的效果の達成にどのように貢献したかについての説明が本件明細書に含まれていれば、技術性に関する出願人の主張はより強力であったかも知れません。

したがって、特許出願明細書には、AI 発明、特にデータおよび/または基礎となるニューラルネットワークを特徴付けるパラメータが、特定の技術的效果を達成する上でどのような役割を果たすかを文書化することが推奨されます。クレームの文言は、少なくとも従属クレームでは、明細書おける適切なサポートとともにさらなる技術的效果も反映しなければなりません(この制限は EPO でのみ必要とされる場合があるため、他の所望の法的領域における保護が限定されるのを避けるために、出願時に独立クレームに含めない方がよい場合があります。)

3.2 実験データは適切な証拠を示すことができるか?

AI クレームの技術的效果が達成される理由と方法を確実に説明することは、場合によっては困難なことがあります。ニューラルネットワークとトレーニングデータとがたとえばモデルによって正確に記述されたとしても、大きなデータセットとそれら进行处理するニューラルネットワークとの間の実際の相互関係は容易に説明できない場合があります。このような状況では、AI クレームの技術的效果の存在を証明するために実験データを使用できるかどうかを検討する必要があります。

その点で、審決 T22/12 はテキスト分類を扱っており、特に、上記の審決と同様に、特定の受信電子メールメッセージをジャンクメールとして分類しています。これを下の図に示します(これは、関係する特許出願の図 2 です)。



より具体的には、テキスト分類は、メッセージコンテンツの過去の分類に基づいてトレーニングされた確率的分類子を使用して、次の 2 種類の特徴を電子メールに適用します。

1. 人間の判断のみによって決定された特徴、
2. 特定の単語の存在や単語の語幹などの単語由来の特徴。

確率的分類子は、受信メールが正当であるかどうかの信頼レベルを出力し、確率的分類子によって出力された信頼レベルに基づいて、シグモイド関数を使用して電子メールをスパムかスパムでないかを分類します。

出願人によると、上記の 2 種類の特徴を使用すると、単語由来の特徴のみを使用する場合に比べて処理負荷が低減されます。さらに、この方法を 2 段階で実行する、つまり、シグモイド関数と一緒に確率的分類子を使用すると、処理負荷を低減するという技術的效果が得られます。

審判部は、複雑でないコンピュータの実装および処理負荷の低減の技術的效果が達成されることを納得できませんでした。特に、審判部は、主張されているクレームの技術

的効果が、クレームされている特徴を1種類だけ使用するのではなく、2種類の技術的特徴を使用した場合にのみ達成されるという証拠はないと考えました。

同様の状況で、出願人は、主張された技術的効果が達成されることを示す方法を慎重に検討する必要があります。したがって、複数のデータセットと比較実験データとを含む試験結果を特許出願明細書に記載することを検討する必要があります。そうすることで、クレームされた発明が進歩性を満たすために必要な技術的効果を証明することができるだけでなく、開示要件を満たすためにも役立つ可能性があります。

4. 結論

- EPO ガイドラインは、一般に技術的と見なされ、したがって EPO で進歩性を評価する際に考慮しなければならない AI クレームの特徴に関する有用な指標を提供していません。
- 特許出願明細書で技術的効果を詳細に説明し、発明の技術的効果を反映する特徴が独立クレームに適切に記載されていることを確認することを強くお勧めします。
- 信頼できる技術的説明を提供することができない場合は、AI 発明が一定の技術的効果を達成するという証拠としてのテスト結果を提供することを検討する必要があります。

5. 実務上の留意点

今回の Hoffmann Eitle の3回シリーズの記事は、AI 関連発明を EPO に出願する予定がある場合には参考になる記事と思われます。特に、本記事(パートⅢ)中にも記載がありますが、進歩性をサポートするための特許出願明細書の記載の重要性に関しては、AI 関連発明に限られず、他の技術分野の発明にも適用されるものと思われます。

[情報元]

HOFFMANN EITLE QUARTERLY December 2022

<https://hoffmanneitle.com/news/quarterly/he-quarterly-2022-12.pdf#page=2>

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

3. (欧州) ドイツによる欧州統一特許裁判所 (UPC) 協定の批准書寄託により、UPC 協定の発効日およびサンライズ期間の開始日が確定しました

弊所ホームページの「国・地域別 IP 情報 (欧州)」の 2022 年 12 月 6 日付配信記事「欧州統一特許裁判所 (UPC) は、サンライズ期間の開始および UPC 協定の発効が 2 ヶ月延期されることを発表しました」において、UPC 協定発効に向けたタイムスケジュールが 2 ヶ月延期されたことを報告いたしました。

この度、2023 年 2 月 17 日付けでドイツによる UPC 協定批准書の欧州委員会への寄託が完了したことで、UPC 協定の発効日およびサンライズ期間の開始日が、2 ヶ月延期されていた予定日のおりに確定いたしましたので、取り急ぎ報告いたします。

1. 確定したタイムスケジュールの概要

ドイツの批准書寄託によって確定したスケジュールは以下の通りです。

(1) UPC 協定の発効日

ドイツの批准書寄託から 4 ヶ月後の月の初日⇒2023 年 6 月 1 日

(2) サンライズ期間の開始日

UPC 協定発効の直前 3 ヶ月の期間⇒2023 年 3 月 1 日

詳細については以下の URL をご参照ください

①UPC ニュース

<https://www.unified-patent-court.org/en/news/germany-ratifies-agreement-unified-patent-court>

②EPO ニュース

<https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html>

2. 今後の見通しについて

今回のドイツの批准書寄託により、UPC 協定の規定に基づいて UPC の発効日は上記の通り確定しました。統一特許裁判所の準備委員会は制度開始の準備は整ったとコメントしており、新制度のスタートが目前に迫っております。日本の出願人・代理人にとっても大きな影響を与えるこれらの新制度について理解を深めるとともに、EP 出願について単一効を選択するのか（EPO に経過措置の申請をするのか）、EP 特許について統一特許裁判所の専属管轄からオプトアウトするのか、など喫緊の検討事項に対処する必要があります。

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

[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。