

第54回 知的財産問題研究部会（IP部会）

テーマ 『近年の米国特許実務 ～近年の最高裁・CAFC判決（Alice判決、Nautilus判決等）を踏まえての特許実務のポイント～』

日時 2015年9月4日（金） 13:30～16:30

場所 アクトシティ浜松

研修交流センター51 研修交流室

講師 特許業務法人 快友国際特許事務所 パートナー／弁理士 椿 和秀 氏

今回のIP部会は、近年の米国特許実務ということで、いつも以上に専門的な内容になりました。そのためか後半のフリーディスカッションでも、専門的な内容やご意見を述べられる方が多い気がしました。難しい内容でしたが、講師の椿先生のおかげで、今後、米国特許実務をするにあたり、かなり頭の中がすっきりとし、明確に理解できました。

初めに、椿先生から、近年の米国最高裁判決のNautilus判決についての説明がありました。Nautilus最高裁判決は、CAFC（米国連邦巡回控訴裁判所）の旧基準を破棄し、新基準として「明細書や出願経過に照らしても、クレームが、発明の範囲について、合理的に明確な（reasonable certainty 情報を当業者に提供しない場合）に、クレームが不明確であるという理由で特許を無効にすることができると判示されたものです。昔は、明確性を争って特許を無効にするのは難しかったのが、この判決により明確性を主張して特許を無効にできるハードルが低くなったようです。明確性に関する今後のCAFCの判決に注目していくべきです。また、実務面では、明細書を作る段階で注意が必要ということが分かりました。不明確と判断される可能性のある用語をクレームに記載しない努力が必要となります。

次に、Alice判決について説明がありました。Alice最高裁判決は、その出願が特許の保護対象であるか否かの判断の考え方について判示したものです。Aliceテストと呼ばれるフローチャート（次頁図参照）に沿って進めていけば、その出願が保護対象であるか否かを判断できるようになっています。

このフローチャートのステップ1は、「クレームが、方法、装置、製造物及び組成物のいずれか？」となっており、ステップ1でNOであれば保護対象でないとされ、YESであればステップ2Aに進みます。ステップ2Aは、「クレームが、自然法則、自然現象、又は、抽象的アイデアを記載しているか？」となり、NOであれば保護対象とされ、YESであればステップ2Bに進みます。ステップ2Bでは、「クレーム内の個々の要素または各要素の組合せが、これらを遥かに超える（significantly more）ものであるか？」となり、YESであれば保護対象とされ、NOであれば保護対象でないとされます。椿先生からは、

この判断の例として10件の事例を説明してもらいました。実務では、USPTO（米国特許商標庁）からこの理由で拒絶理由を受けた時は、これらのステップに関するUSPTOの保護対象であることを示す説明を利用して反論する必要があることや、明細書の作成時に公知文献からみた効果や仮想的な比較例からみた効果を記載しておくことが必要ということが良く分かりました。いずれにせよ、日本よりも米国では、保護対象を狭める方向にあることが分かりました。

今回の部会で学んだことを、日々の業務に活かしていきたいと思います。

～ I P 部会委員代表～

