

## ニュースレター 2012年10月

### この号の目次

#### ソフトウェア特許

ソフトウェア特許を巡る雑感

#### 日本

国際出願関係手数料の改定

#### 米国

新施行規則 2013年3月に施行予定

手数料の改定

#### インド

薬品特許の運命

#### 台湾

特許法改正



## ソフトウェア特許

### ソフトウェア特許を巡る雑感

#### ソフトウェア特許の現状

ソフトウェアによる発明は、日本、米国、ヨーロッパを通じて、装置としても方法としてもクレームできると言われています。方法クレームの場合には、ソフトウェアにより実現されるステップの組合せで表現するのが一般的です。それに対して装置クレームの場合には、装置を構成する機能的な構成要素の組合せで表現することが一般的です。しかし、発明の本質的部分をソフトウェアで実施する場合、装置クレームの表現に苦勞します。以前によく行われていたのは、ソフトウェアで実現する機能を、ハードウェア的に表現する、というものでした。こうした書き方をすることで、ソフトウェア発明と同様の機能を持つ装置をハードウェアにより実現したのもカバーできるという考え方があったのです。

しかし、コンピュータハードウェアが高機能かつ安価になると、ある機能を専用ハードウェアで実現するよりもコンピュータとソフトウェアとで実現するほうが安上がりで簡単になりました。こうした傾向は、実現しようとする技術の内容が大量のデータを処理することに依存するようなものの場合に特に顕著です。技術的環境がそのようになると、ソフトウェア発明をハードウェア的に表現するよりも、直截にプログラムとして表現し権利化したいという要求が強くなりました。



こうした要求にこたえ、日本では「プログラム」形式のクレームを「ものの発明」と擬制することにより、ソフトウェア発明をプログラムとして特許請求の範囲に記載することができるように法改正がなされました。以前と比較して明細書を記載する弁理士等にとってはソフトウェア発明をクレームすることは格段に楽になりました。

外国でも事情は同様です。例えばヨーロッパでは、ヨーロッパ特許条約に、コンピュータプログラムは特許の対象から除く、と明確に記載されています。にもかかわらず、プログラムクレームを拒絶された企業が審判部に訴えた結果、プログラムクレームも技術的特徴さえ備えていれば発明として認められることになりました。ヨーロッパ特許庁の審査ガイドラインにもその旨記載されています。

一方、米国では事情が少し異なります。以前、ソフトウェア発明が多くなりだした頃には、クレームとして「プログラム」を記載しても特許されるだろうという意見が米国の実務家にも多くありました。特許になった後で、裁判でその効力が確認されるだろうから、というのがそうした実務家の意見でした。しかしその後、実際にソフトウェア発明に関する出願が多数になるとともに判決例も多く出され、現在ではソフトウェア発明を権利化するために出願が備えていなければならない事項について、ある程度の目安が来ています。

[目次へ](#)

## ソフトウェア発明は特許の対象？

しかし、相変わらずソフトウェア発明について、特許法の保護対象とすべきか否かの判断基準、及びソフトウェア発明のクレームの解釈については議論が多く、多数の判決が出されています。しかも、例えば特許法の保護対象とすべきか否かの判断基準については、特許関係の訴訟の控訴段階を集中的に審理する米国巡回控訴裁判所（CAFC）の考え方と、米国最高裁の考え方とが微妙に対立しているように思われるなど、ソフトウェア特許を巡る状況は米国でも決して完全に定まったわけではありません。今後もCAFCの判決動向と最高裁の判決動向とには注意する必要があります。

この点について注目すべきは、CLS Bank v. Alice Corp事件でのCAFC判決です。この事件については、2012年7月9日にCAFCの判決が出されていますが、CLSからen bancでの再審理請求が出され、CAFCはこれを認めました（2012年10月7日付のOrder）。この再審理では、（1A）コンピュータ関連発明が特許の保護対象でない「抽象的アイデア」であるか否かを判定するために裁判所が採用すべきテストは何か、（1B）そして、その他の点では特許の保護対象でないようなアイデアについてのクレーム中にコンピュータへの言及があれば特許可能とされることがあるのか、そして特許可能となるとすればどのような場合なのか、（2）米国特許法101条によりコンピュータ関連発明が特許法による保護の対象となるか否かを判定するにあたり、クレームが方法、システム、記憶媒体等の形式のいずれで記載されているかが問題となるのか、そしてそれらクレームは101条の判断にあたって互いに等価（均等）なもののみならずべきなのか、について、当事者の意見を求めています。さらに、CAFCは米国特許庁についても意見書を求めており、それ以外の関係者の意見書も歓迎するとされています。この審理において、コンピュータ関連発明に関するCAFCの新たな考え方が表明される可能性はかなり高いと思われます。

[目次へ](#)

## 米国での注意点

### means-plus-function形式のクレーム

実務的な点ですが、米国にソフトウェア発明に関する出願を行う場合に注意しなければならない事項があります。それは、いわゆる「means-plus-function」形式のクレームです。

ソフトウェア発明の場合には、プログラムをコンピュータハードウェアで実行することにより色々な機能を実現するために、means-plus-function形式でクレームすることが多くあります。少なくとも日本の場合、ソフトウェア発明についてはほとんどがmeans-plus-function形式と同様の「～手段」形式でクレームされています。

しかし、means-plus-function形式のクレームの場合、米国では、特許法第112条第6パラグラフが適用されることに注意が必要です。この規定によれば、各means（手段）の範囲は、明細書に記載されている、その手段に対応する物及びその均等範囲に限定されます。以前はmeans-plus-function形式のクレームが最も広い範囲をカバーするものとして推奨されていたものですが、現在ではこの第112条第6パラグラフの解釈のために、米国では逆に、means-plus-function形式のクレームは極めて狭い範囲しかカバーできないものと理解されています。日本での実務と米国実務との乖離については気をつける必要があります。

[目次へ](#)

## アルゴリズムの開示要件

問題をさらに複雑にしているのは、ソフトウェア特許の場合、アルゴリズムの細部まで明細書又は図面に記載することはほとんどないということです。例えばファイルをディスクに書込む機能を、クレームで「means for writing a data file to a storage medium」のような形式で記載した場合、その範囲は、明細書でファイルをディスクに書込む機能を実現するものとして開示されたアルゴリズムとその均等物にしか及びません。もしも記憶装置にファイルを書込む操作について、単に「ファイルを記憶装置に格納する」としか明細書に記載していない場合、上記した「means」を実現するアルゴリズムが明細書に記載されていないこととなります。その結果、その構成要素は中身の空のものとなり、権利範囲が全く認められません。この点で、ある機能に対応するプログラムルーチンをフローチャートの箱一つで済ませていることが多い日本の出願は要注意です。



通常、このような基本的な機能についてはそれを実現するためのアルゴリズム等を気にするエンジニア等は殆どいないと思われるため、明細書にそうしたアルゴリズムが記載されるケースは稀だと思われます。したがって、この点については特に注意が必要です。

現在のソフトウェアの世界では、様々な人たちが様々なソフトウェアツールを開発し、それを他の人達が利用してさらに多様な機能を実現することが普通に行われています。その場合、ソフトウェアツールについてはブラックボックスとして扱うことが通常で、インターフェイスの仕様さえ理解できれば、その中で何をしているか等を気にすることはほとんどないと思われます。まして、オブジェクト指向言語を採用したプログラミングでは、プログラミング環境が提供しているクラスに実装されているメソッドの内容を気にしているプログラマーはほとんどいないでしょう。したがって、CAFCによる上記したような特許法第112条第6パラグラフの運用は、ソフトウェア技術者にとってはほとんど理解できないのではないのでしょうか。

しかし、現実に米国のCAFCでこうした解釈・運用がされている以上、それを回避するための工夫が必要です。工夫の1つは、方法クレームを使用することでしょう。しかし方法クレームも特許法第112条第6パラグラフの適用対象になることがあり得るため、完全な解決にはなりません。別の対策は、「means-plus-function」形式のクレームに代えて、又は加えて、「means-plus-function」形式ではない装置クレームを作成することです。要するに、各機能を実現する普通名称でクレームの各構成要件を表現することです。しかし、これもまた、ソフトウェア発明の場合にはそのような単純な機能の組合せで実現されていることはま



れであり、ぴったりした普通名称が見つからないことも多いのです。したがって、最後の手段は、明細書に、プログラムの各機能を実現するアルゴリズムを開示し、しかもそのようなアルゴリズムをできれば複数個記載しておくということです。こうすることで、第112条第6パラグラフが適用されても権利範囲が極めて狭くなるという事態を回避できます。

しかし、そのような記載にすると、明細書が非常に長くなることが予測できます。出願人にとってその負担は大きくなり、ソフトウェア発明の実質的な保護が実現できないおそれがあります。第112条第6パラグラフの解釈について、ソフトウェア特許に関しては現状のような解釈をしないように、CAFCが方針変更することを望むばかりです。もっとも、それは極めて難しいことだとは思いますが...

[目次へ](#)

## 日本

### 国際出願関係手数料の改定



平成24年（2012年）10月1日以降の国際出願関係手数料について、円・スイス・フラン間の為替レート変動に伴う改定が行なわれます。改定内容は以下のとおり。

#### 国際出願手数料

国際出願手数料については、国際出願が受理された日に有効な料金が適用されます。

現行（2012.6.1改定）→新（2012.10.1～）

国際出願の用紙の枚数が30枚まで

121,700円（現行）が 110,300円（2012.10.1以降）に改定

30枚を超える用紙1枚につき

1,400円（現行）が 1,200円（2012.10.1以降）に改定

国際出願についてPCT-SAFEで原稿を作成した場合、及びオンライン出願した場合には、手数料が減額されますが、この減額料も以下のように改定されます。

(1) PCT-SAFE(EASY)出願の場合の減額 9,100円（現行）が 8,300円（2012.10.1以降）

(2) オンライン出願の場合の減額 27,400円（現行）が 24,900円（2012.10.1以降）

#### 取扱手数料

取扱手数料については、国際出願が受理された日ではなく、支払日に有効な料金が適用されます。

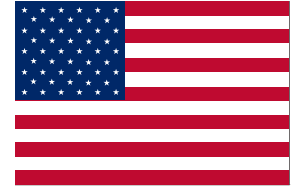
取扱手数料 18,300円（現行）が 16,600円（2012.10.1以降）に改定

円高、円高と言われていますが、円が高いのは基軸通貨（ドル、ユーロ等）との関係であって、それ以外の通貨との間では決して円高ではありません。円とスイス・フランの間では、円安に振れているためにこの改定が行なわれました。ちなみにWIPO本部はスイス、ジュネーブに存在しています。

[目次へ](#)

## 米国

### 新施行規則 2013年3月に施行予定



#### 先行技術の扱いに関する特許法改正の要点

米国特許法が先発明者主義から先願主義に移行するのに伴い、審査における先行技術の判断基準が変更されます。この改正に伴う規則変更についての意見募集が2012年10月5日で閉め切られました。以下、改正特許法のうち、先行技術に関する規定の改正についてまとめ、さらにそれを実現するための施行規則案について述べます。

米国特許法を改正する法案が昨年9月16日に米国オバマ大統領により署名され、来年3月16日に施行されます。この法案により、米国特許法は、先発明者主義（first to invent system）から先発明者先願主義（first inventor to file system）に大きくその内容が変わりました。特に、先行技術の扱いが大幅に変更になっています。

特許法102条（a）では、いわゆる世界主義が採用され、場所を問わず、特許出願の有効出願日より前に特許されたり、文献に記載されたり、公用されたり、販売されたり、その他、あらゆる形で利用可能になっていた発明に関する特許出願は拒絶されることになりました。

ここでいう「有効出願日」とは、以下の2つの日のうち、いずれか早い方を言います。すなわち、有効出願日とは、（1）その発明に関する特許出願の実際の出願日か、（2）優先権の利益を享受できる特許出願の場合には、優先権主張の基礎となる出願のうち、最も早く出願されたものの出願日、のいずれか早い方となります。

特許法102条（b）では、102条（a）の例外として、以下の場合には、特許出願の有効出願日以前の1年以内になされたその発明に係る開示が、その特許出願の先行技術にはならないことが規定されています（いわゆる「グレースピリオド」）。主なものとして、発明者、共同発明の場合の共同発明者、若しくは発明者から直接的又は間接的にその発明の内容を知った者によりその開示がなされた場合には、その開示は先行技術にはなりません。この場合のグレースピリオドの計算起点は、米国における実際の出願日ではなく、有効出願日とされています。したがって、優先権主張を伴う出願の場合、かつてのように、発明の内容を開示してから1年以内に米国への実際の出願をする必要はなくなります。

なお、改正後の特許法第102条（a）（2）では、特許出願の有効出願日より前の有効出願日をもつ特許又は特許出願（先の特許又は特許出願）であって、公開されたか又は公開されたと見なされたものは、特許出願に対する先行技術となります。この場合、「有効出願日」の比較であり、先の特許又は特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日が比較の基準となります。

特許法103条は、特許法102条に規定される先行技術文献に対して特許出願に係る発明が自明だった場合には特許出願を拒絶する旨の規定ですが、今回の特許法改正により、判断の基準時が「発明がなされた時」から「有効出願日」に変更されています。

[目次へ](#)

#### 規則変更のうち注目すべき点

発明者、共同発明者、若しくは発明者から直接的又は間接的に発明の内容を得た者によるグレースピリオド中の開示は、出願の先行技術とはなりません。しかし、その開示が発明者らがなしたのか否かは審査官にはわからず、従ってその開示を先行技術として引用す

る場合があります。そのような場合のために、今回の規則改正案では、発明者本人の開示が拒絶理由として引用された場合、それがグレースピリオド中での開示であれば、その旨の宣誓供述書 (affidavit) 又は宣言書 (declaration) を提出することで拒絶理由を解消できるとされています。

また、2013年3月15日以前の優先日等の利益を享受する米国出願であって、米国への出願日が2013年3月16日より後（以降）のものについては、特許出願に関する先行技術の扱いが変わります。そのため、今回の規則改正案では、クレームされた発明の中に、有効出願日が2013年3月16日以降となるようなものがある場合には、（ア）後の出願の実際の出願日から4ヶ月、（イ）国際出願の場合には国内移行の日から4ヶ月、（ウ）先の出願の出願日から16ヶ月、又は（エ）そうしたクレームが最初に審査に供された日、のいずれか最も遅い日以前にその旨の申出をしなければならないことが規定されています。この申出は、この規定に該当するクレームが一度でも発生した場合には必ず行なう必要があります。

さらに、クレームされた発明には有効出願日が2013年3月16日以降となるようなものがない場合でも、優先権主張の基礎となる出願、仮出願等には開示されていない事項が米国出願の明細書中記載されている場合には、上記（ア）から（ウ）のうちのいずれか最も遅い日までにその旨の申出をしなければならない、という規定も盛り込まれています。

## 手数料の改定

米国特許庁は、2012年10月5日に、出願関係手数料を改定しています。従来と比較して10%～20%の値上げになっています。

詳細については以下のURL（米国特許庁ホームページ）をご参照下さい。

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fcc100512.htm>

[目次へ](#)

---

# インド

---

## 薬品特許の運命

インドで薬品が特許法による保護対象となったのは2005年のことで、それまでは特許法の保護対象ではありませんでした。その結果、インドには多くのいわゆるジェネリック薬品の製造会社が出現しました。もっとも、そもそも正規の薬品が特許されていないので、権利消滅後に生産される薬品を指す「ジェネリック」という名称を使うのはちょっと間違っているようでもあります。しかしここでは、先進国で特許権を持っている製薬会社に対し、先進国ではそうした特許権により保護されている薬品を、特許権の効力が及ばない地域で製造・販売しているという意味で「ジェネリック」という言い方をします。

一方、インドでは、2005年に薬品が特許の対象となりました。当然に、世界的な製薬会社はインドで権利をとることを目指しました。インドは先進国で成功した薬品のジェネリックを製造し、それを発展途上国等に非常に安い価格で輸出するため、製薬会社としては何としてもインドで自分たちの薬品を権利化する必要があるのです。

世界的な製薬会社が開発した薬品は、開発に要した費用を回収するためという理由で、非常に高価に設定されます。その価格は先進国の基準からいっても決して安くはありません。したがって、開発途上国の人たちがそうした製薬会社の製品を購入することはほぼ不可能です。しかし逆に、そうした薬品を必要とする患者は、先進国よりもむしろ開発途上国





の方に多く存在します。例えばHIV感染者の数を考えてみればよいでしょう。そうした患者からすると、インドから提供される安いジェネリック薬品が命をつなぐものとなります。仮に世界的製薬会社がある薬品についてインドで特許をとれば、その薬品のジェネリック製品の製造は行われなくなり、その薬品の価格が高騰するだろう、というのがそうした患者の予想するシナリオです。そうした状況では、患者は何も手だてがなくただ死を待つだけとなるでしょう。



こうした問題を反映した動きがインドでは最近になって注目されています。一つは、ドイツの製薬会社バイエルがインドで抗がん剤Nexavarについて取得した特許について、今年3月に、インドの製薬会社での製造を認めるよう強制実施権を設定する命令が出された事件に関します。この命令に対し、バイエルがインドの特許意匠商標総局内の知財審判部に提訴しました。この結論はまだ出されていませんが、製薬に関してイノベーションを継続するためには薬品開発の費用を回収することが必要だとする製薬会社と、薬が特許されることになるとたちどころに生命が危険にさらされる患者及びそれら患者の周囲の人との間の妥協点を見いだすのは非常に難しいことです。なにしろ、この強制実施権の許諾を受けるとされている会社が、バイエル製の薬品と同じ製品について見積もっている販売価格は、バイエル製の製品のわずか3%程度に過ぎません。バイエルとしてはこの強制実施権が認められる

と、特許権を持っている意味がほとんど無くなってしまいます。どのような結論が出るにしても、決してそれだけでは収まりそうもありません。

もう一つの例は、スイスの会社ノバルティス・ファーマが出願している白血病治療薬に関する特許です。これはインドで2005年に薬品が特許法の保護対象となる改正がされた後に出願されたものですが、それより前に物質そのものについては既に知られていた物質に関する新たな結晶についてされたものである点に注意が必要です。インドの特許意匠商標総局では、物質自体が既に知られていた以上、この出願は権利化に値しないという判断がされ、拒絶査定がされました。2006年のことです。基本的に同じ薬品について法に認められているより長い保護期間を与えることはできない、というわけです。これに対してノバルティスは、あくまで権利化することをめざし、インド高裁に訴え、さらに最高裁にも訴えました。ただしこの訴えは、特許意匠商標総局の拒絶査定がインド特許法に違反している、というのではなく、インド特許法がTRIPS協定に違反している、という点を主張の主な点としていることに注意が必要です。

この件についてもインド最高裁がどのような判決を下すかが、インドのみならず、多くの開発途上国にとっても、そして多くの先進国の製薬会社にとっても非常に重大な意味を持つことになるでしょう。

[目次へ](#)

---

## 台湾

---

### 特許法改正

台湾では、2013年1月1日に特許法が改正されることになっています。台湾の特許法は日本でいう特許だけではなく、実用新案及び意匠も含まれます。そして今回の改正は、主として意匠に関するものです。



(1) 従来、特許の保護対象は「発明」、実用新案及び意匠の保護対象は「設計」と呼ばれていましたが、これらは「創作」という名称に統一されます。

(2) 意匠は「設計専利」と呼ばれることとなります。

(3) アイコン、ウェブサイトのユーザインターフェイスが意匠登録の対象となります。ただし、物品を指定しない抽象的なデザインが意匠の保護対象となるわけではなく、スクリーン、モニタ等の物品に表示される画面デザインが対象となります。

(4) 部分意匠制度が導入されます。この場合、物品全体に関する意匠出願の後、公告前に、その物品の部分の意匠を出願できます。

(5) 日本の類似意匠制度に対応した連合意匠制度が廃止され、関連意匠制度となります。

(6) 組物の意匠登録を受けることが可能になります。

(7) 新規性喪失の例外の規定について、単に新規性だけではなく、進歩性の範囲まで例外を認める制度が導入されます。すなわち、発表されたものと全く同一ではなくても、適用を受けることができます。

(8) 特許請求の範囲と要約書とが明細書から独立した文書となります。この点は日本と同様になります。

(9) 出願時に優先権主張しなかった場合の優先権主張の回復、登録料及び年金の納付忘れの救済等の規定が導入されます。

(10) 分割出願が可能となる時期に関する制限が緩和されます。

(11) 無効審判に関する規定が、現状の日本の規定と似た形に修正されます。

(12) 侵害の排除又は防止の請求については、侵害者に故意・過失があることは必要とはされませんが、損害賠償請求については、侵害者に故意・過失があることが必要とされる制度に変更されます。

(13) 侵害が故意である場合に認められていた、いわゆる3倍賠償の制度が廃止されます。

(14) 同一出願人は、同一の発明(考案)について、同日に特許出願と実用新案出願とをすることが出来ます。特許査定がされる前に実用新案が登録された場合、出願人には、特許と実用新案とのいずれか一方を選択することが求められます。一方を選択した場合、他方を権利化することはできません。例えば特許を選択した場合、実用新案出願は出願時にさかのぼってなかったものとみなされます。



[目次へ](#)

編集：清水敏（清水敏特許事務所）  
〒530-0004  
大阪市北区堂島浜2-2-28  
堂島アクシスビル  
電話：06-6346-6201  
ファクス：06-6346-6202  
メール：[mailroom@shimizupatent.jp](mailto:mailroom@shimizupatent.jp)  
PDF版をお望みの方はこのアドレスにメールをお送り下さい。