

## SOFTIC シンポジウムでの検討事項

*Frederick Boehm & Marc Sandy Block*

Fred Boehm は、IBM Corporation の知的財産部長である。Marc Sandy Block は IBM Corporation の知的財産部社内弁護士である。この意見は著者のものであり、必ずしも雇用者の意見ではない。著作権 IBM Corporation 2001。

## SOFTIC シンポジウムでの検討事項

*Fred Boehm & Marc Sandy Block*

### *無効に関する米国法制度についてのコメント*

有効であるためには、特許発明は新規であり（35 USC §102）、有用であり（35 USC §101）、当該分野において通常の技能をもつ者にとって非自明の（35 USC §103）、法定主題でなければならない（35 USC §101）、発明はまた、適切に説明され請求されていなければならない（35 USC §112）。

他国の特許制度とは異なり、米国での「新規性」は絶対的ではなく、その代わりに特許による保護を否定するさまざまな行為に対する 1 年の猶予期間を定める。たとえば、米国特許出願は、もしその発明が出願前の 1 年よりも前に世界のどこかで公表されまたは特許を得ていたら拒絶されなければならない、かかる出願に基づき特許は無効となる。最近改正された 35 USC §102 (e) では、認められた特許あるいは公表された出願は、その実質的な出願日に先行技術となる。もし 2000 年 1 月 18 日に提出された出願に基づき特許が認められたか出願が公表された場合、その特許または出願は、2001 年 1 月 19 日またはそれ以降に提出される特許を無効にできる。「新規性」の要件はまた、もし特許発明が、その特許の有効出願日より 1 年よりも前に米国で販売されたか公然使用のために供された場合には、その特許は無効となることも定める。§102 はまた、先発明者が注意を払っており、その発明を放棄も秘匿もしていなければ、特許は先発明者に付与されることを保証する。したがって、発明が米国で先に他の者によって知られまたは使用されている場合、その特許は無効である。§102 (e) の出願日は、先行文献を証明するのに使うこともできる。上記の例で、もし特許権者が、2000 年 1 月 18 日以前にその発明を創作したと証明できなければ、その特許は無効となるかもしれない。

米国法の下では、特許は有効であると推定される（35 USC §282）。異議申し立て者は、明確かつ説得力のある証拠によって無効性を証明しなければならない。

他の当事者が特許は無効であると信じた場合、その者は再審査（reexamination）または裁判所による判決を求めることができる。再審査の請求は米国特許商標庁（PTO）に、特許権者、第三者あるいは状況によっては PTO 自身によって提出される。再審査を行うには、特許性についての実質的に新しい疑問が必要である。第三者は訴訟の懸念がある場合にのみ、「確認判決」を求めることによって裁判所に特許の有効性について検討させることができる。たとえば特許権者が侵害訴訟を提起すると脅した場合、責められた当事者は裁判所に、その特許は無効であると宣言するように求めることができる。もちろん責められた当事者は、実際に特許権者により侵害訴訟が提起された後に、その抗弁として「無効」の問題を提起することもできる。

## ハーグ条約に関するコメント

米国の制度は多くの点で、欧州や日本の制度とは異なる。米国は新規性の要件の中に猶予期間を含めているが、他の特許制度は絶対的な新規性を求める（猶予期間がない）。米国には、複数の争っている発明者のうち、誰が特許を認められる「先発明者」であるかを判断するための複雑な規則がある。欧州および日本の法律は、保護を求めて先に出願した者に権利を付与する。米国は適切な特許対象を、「ビジネス方法」を含めるように拡大した。欧州は「ビジネス方法」自体を、特許保護から明確に排除した。米国法はまた発明者に、認識している重要な従来技術を開示することを要求する。かかる技術を開示しない場合特許は無効とされうる。他の国はかかる開示要件をもたない。米国の非自明性に似ているが、他の国には「進歩性」要件がある。この主要な要件には、それぞれ異なる歴史、意味および適用プロセスがある。

特許を認める要件が多くの点で国ごとに異なっているのは明らかである。さらに、侵害に関する重要な点でさまざまな法律が異なっている。たとえば「均等物」についての米国の見解は、日本や欧州での見解と大きく異なる。

ハーグ条約は、同条約の締約国は、他の国で付与された特許の有効性、および他の国で付与された特許の当該国での侵害に関する事件を審理できるようにすることを提案している。このような管轄権の拡大は幾つかの問題を引き起こす。実際、裁判所は他国の複雑な法律を適用する、あるいは他国の特許法の基礎となる政策や文化を十分に認識するという難しい問題に直面する。さらに、法廷地漁り（訴訟当事者が、その立場に有利な国あるいは特許付与国の特許法に批判的な国を選択すること）、主権、当該国特許の有効性および特許制度の目的、あるいは付与国が他国の特許裁判所の決定を尊重しなければならないときに生じうる経済的混乱や矛盾に関しても問題が生じうる。私の意見では管轄権に関するハーグ条約は特許に拡大すべきではない。

## ソフトウェア特許に関する最近の判決

米国では過去数十年間かけて、ソフトウェア関連発明の特許性が確立された。以前はソフトウェア関連発明は、ハードウェアを含むシステムおよび方法としてクレームされていた。現在はかかる発明も、媒体に記録された機能的要素としてクレームすることが認められている（*In re Beauregard*, 35 USPQ2d 1383（連邦巡回、1995））。

1998年まで米国法は、ビジネス方法は適切な特許の法定主題ではないと示唆していると思われていた。*State Street Bank v Signature Financial Corp*, 47 USPQ2d 1596（連邦巡回、1998）において連邦巡回裁判所は、（ソフトウェアに包含され機械で運用される）ビジネス方法には特許性がないという考え方を停止すると提示した。その結果、米国では多くのビジネス方法の特許が認められ、ビジネス方法特許の行使が関係する訴訟が提起されてきた。

実現されたビジネス方法およびソフトウェアは適切な特許の法定主題とみなされるが、他の特許要件は依然として厳格に適用されることに留意することが重要である。ソフトウェア関連、ネッ

トワーク関連およびビジネス方法の発明は、十分に開示され明確にクレームされなければならない (*Sytem Management Arts v Avesta Technologies*, 137 F.Supp.2d 382 (SDNY 2001) 参照。診断用ソフトウェアの発明でクレームされた用語の「明確さ」が検討された)。ソフトウェアはミーンズ・プラス・ファンクション要素としてクレームできるが、かかる要素は、明細書で説明されている構造およびその均等物に限定される。 (*Globetrotter Software Inc. v. Elan Computer Group Inc.* 1999 U.S.Dist.LEXIS 22482 (ND Cal 1999) )。発明はまた、新規性および非自明性の要件も満たさなければならない (*Amazon.com v Barnes and Noble*, 57 USPQ2d 1747 (連邦巡回、2001) 参照。先行技術の審査により侵害訴訟において「特許権者が勝訴する蓋然性」がないと示唆されたので、ワンクリックのインターネット注文に関連する発明に対する予備的差止命令が破棄された)。

ソフトウェア関連あるいはネットワーク関連の発明は関係していないが、 *Festo v SMC*, 56 USPQ2d 1865 (連邦巡回、2000) での判決はかかる発明に影響を与えそうである。簡単に言うと、 *Festo* 判決では、特許性を得る目的で限定されたクレーム要素は、米国の均等論に基づく均等物を含むようには読まれないと判断された。この訴訟は現在、米国最高裁で審理されている。

#### ソフトウェア関連技術の先行技術文書

PTO は電子的検索と同時に、ハードコピーの特許および文書の検索も行う。ビジネスの方法（一般に、米国特許分類 705 に分類される発明）に関しては、PTO は最近、検索方針を議論した文書を公表した。特に PTO は、どのデータベースが PTO に提供されているか、およびどのデータベースがビジネス方法の個々の分野で検索されるかを指摘した。一般的に検索される中心的データベース、および個々の分野用（たとえば銀行業務）の補足的なデータベースが、下記のウェブサイトに記載されている。

<http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/figurenpl.htm>

2001 年 6 月、PTO は公衆に、ビジネス方法の分野での PTO の検索効率を上げうる新たなソースを示唆してくれるように求めた。詳細は下記のウェブサイトを参照。

案内は、<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/c705-cr.pdf>