

## ◆◆◆欧州知的財産ニュース◆◆◆

2008年11～12月号 (Vol.29)

2008年12月17日

JETRO デュッセルドルフセンター

### 目次

記事の閲覧には pdf ファイルの「しおり」もご利用ください。

JETRO デュッセルドルフセンター知的財産部 HP <http://www.jetro.de/j/IP/index.htm> も併せてご利用ください。

#### 《特許》

- ・ EPO長官, コンピュータ・プログラムの特許適格性について拡大審判部へ付託
- ・ 英国知的財産庁, 特許審査ハイウェイ試行を継続
- ・ EPO, 途上国出願人等に対する国際調査及び国際予備審査に関する料金減額を公表
- ・ デンマーク米特許審査ハイウェイ試行開始
- ・ マケドニア旧ユーゴスラビア, 欧州特許条約に加盟, 全加盟国数は35カ国へ
- ・ ドイツ特許商標庁, 米国特許商標庁と特許審査ハイウェイ等について合意
- ・ EPO, 乳ガン遺伝子「Myriad Patent」を特許
- ・ EPO, ヒトES細胞特許出願を拒絶
- ・ 英国知的財産庁, 有料の特許早期審査制度導入を見送り
- ・ 英国知的財産庁, コンピュータ・プログラムの特許適格性に関する運用を公表

#### 《意匠・商標》

- ・ 新法文化された商標ハーモ指令が発効へ

#### 《模倣品・海賊版対策》

なし

#### 《特許情報・電子出願》

- ・ アイルランド特許庁, 2007年年報公表
- ・ オランダ特許庁, 2007年年報公表
- ・ スイス知的財産庁, 2007/08年年報公表

- ・ トルコ特許庁, 2007年年報公表
- ・ ポーランド特許庁, 2007年年報公表

## 《その他》

- ・ ドイツ特許商標庁長官, 産業界との会合におけるスピーチ概要
- ・ 欧州委員会, 独占禁止法に係る製薬業界調査に関する暫定報告書を公表
- ・ パティステリ・フランス産業財産庁長官, EPO管理理事会議長に選出

### 【編集後記】

今年最大のニュースは、5月1日のロンドンアグリーメントの発効と言えるでしょう。発効日以降の翻訳負担が激減することから、発効時期については昨年より世間の耳目を集めていたところ、発効日を決定づける1月末のフランス政府による批准書寄託のニュースは、欧州知財関係者の間で一夜のうちに広まりました。現在未加入国も多数あるとは言え、英独仏が批准した意義は大きく、欧州での翻訳問題のかなりの部分は解決されたとの声も聞こえてきます。

欧州統一特許訴訟制度については、議論の枠組みはEPO主導の欧州特許訴訟協定(EPLA)からEU主導のEU特許裁判所へと移行しましたが、EU上半期議長国スロベニアのリードにより、積極的な議論が開かれ、論点の明確化及び内容の条文化が図られてきました。とはいえ何一つ合意された点はなく、すべての論点がオープンである中、今後の進展が期待されるところです。

先端技術分野では、着実な進展が見られました。コンピュータプログラムの特許適格性について、英国ではこれまでの厳しい判断を改め特許性を認める方向性が示され、またEPOではその判断が拡大審判部に付託され、今後欧州での統一的な保護がなされていくことが期待されます。また、生物関連発明についても、ヒトES細胞に係る発明等の倫理的な難件に対し、審判部での判断が示されてきました。

商標分野では、共同体商標料金の値下げの議論が終結しました。値下げによって各国商標制度の魅力が相対的に低下することを懸念する一部各国政府の反対により、昨年来から議論が継続してきましたが、「料金4割減」との決定は、この世界的不況の徴候下における朗報となることでしょう。

来年も知的財産分野の欧州基地たるJETRO デュッセルドルフセンター知的財産部から、欧州の複雑な動向を正確に、スピーディに、かつわかりやすく、積極的に皆様に情報発信していく所存です。皆様のご健勝をお祈り申し上げますとともに来年も宜しくお願いいたします。

欧州知的財産ニュースは、JETRO デュッセルドルフセンター産業財産権調査員(北村・中野)により作成されたものです。配信又は配信中止のご希望、内容に関するお問い合わせ、ご意見・ご希望は、[patent@d.jetro.de](mailto:patent@d.jetro.de) までお知らせ下さい。

掲載内容を許可なく転載すること、Webサイトへアップすることは固く禁じます。なお、掲載するニュース

の記載内容については、正確性を十分に期しておりますが、記載の内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負いかねますので、予めご了承下さい。

## 《特許》

### ・ EPO長官、コンピュータ・プログラムの特許適格性について拡大審判部へ付託

ブリムロー欧州特許庁（EPO）長官は、10月22日、近年のEPO審判部による多様な審決により、欧州特許条約（EPC）におけるコンピュータ・プログラムに係る発明の特許適格性について不明瞭性が発生しているとして、コンピュータ・プログラムに係る発明の特許適格性についての質問をEPO拡大審判部へ付託した（拡大審判案件番号 G3/08）。

付託された質問はEPOと英国の実務の相違点も含むものとなっており、この付託された質問に対する回答により、当該技術分野におけるEPC適用のさらなる調和、特に、EPOと英国の実務の調和が期待される。なお、10月8日に英国控訴院（Court of Appeal）によってコンピュータ・プログラムに係る発明の特許適格性に関するSymbian判決がなされたことが、本付託の原因の一つと予想される。

付託された4つの質問は以下のとおり。

1. コンピュータ・プログラムとして明示的にクレームされている場合、コンピュータ・プログラムはコンピュータ・プログラム自体という理由のみで拒絶されるのか。
- 2 (A) コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体の使用に明示的に言及することにより、コンピュータ・プログラムの範囲内のクレームは、EPC52条(2)(C)及び(3)による拒絶を避けることができるのか。  
2 (B) 質問2 (A) の回答が否の場合、拒絶を避けるために、コンピュータ・プログラムを実行又は保存するためのコンピュータ又は記録媒体の使用に固有の効果を超える、さらなる技術的效果が必要か。
- 3 (A) クレームの技術的性質に貢献するために、クレームされた特徴は現実における物理的実体への技術的效果を生み出さなければならないか。  
3 (B) 質問3 (A) の回答が正の場合、物理的実体は不特定のコンピュータで十分か。  
3 (C) 質問3 (A) の回答が否の場合、特徴の貢献する効果が、使用される特定のハードウェアと無関係である場合、その特徴はクレームの技術的性質に貢献することができるのか。
- 4 (A) コンピュータのプログラミング行動は、必然的に技術的考慮を含んでいるのか。

4 (B) 質問4 (A) の回答が正の場合、プログラミングによる全ての特徴は、クレームの技術的性質に貢献するのか。

4 (C) 質問4 (A) の回答が否の場合、プログラム実行時にさらなる技術的效果に貢献する場合のみ、プログラミングによる特徴はクレームの技術的性質に貢献することができるのか。

(参考) EPC 第52条 特許することができる発明 (仮訳: 関連する項を抜粋)

(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。

(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びにコンピュータ・プログラム

(3) (2)の規定は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。

— EPO のプレスリリースは、以下参照 —

<http://www.epo.org/topics/news/2008/20081024.html>

— 付託書は、以下参照 —

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/\\$File/G308\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/$File/G308_en.pdf)

#### ・ 英国知的財産庁、特許審査ハイウェイ試行を継続

英国知的財産庁 (UKIPO) は、10月31日、2007年7月から開始していた日本国特許庁 (JPO) との特許審査ハイウェイ (PPH) 試行及び同年9月から開始していた米国特許商標庁 (USPTO) とのPPH試行について、当初予定の1年間を経過したが、今後も継続することを公表した。試行を継続することにより、PPHを評価するために十分な申請数を得ることが可能になる。

— UKIPO のプレスリリースは、以下参照 —

<http://www.ipo.gov.uk/pressnotice>

— UKIPO の PPH 試行に関する記事は、欧州知的財産ニュース 2007年3～4月号 (Vol.18) 第4-5頁、2007年7～8月号 (Vol.20) 第3頁、2007年9～10月号 (Vol.21) 第5頁参照 —

[http://www.jetro.de/j/patent/2007Mar\\_Apr/News.pdf](http://www.jetro.de/j/patent/2007Mar_Apr/News.pdf)

[http://www.jetro.de/j/patent/2007Jul\\_Aug/News.pdf](http://www.jetro.de/j/patent/2007Jul_Aug/News.pdf)

[http://www.jetro.de/j/patent/2007Sep\\_Oct/News.pdf](http://www.jetro.de/j/patent/2007Sep_Oct/News.pdf)

## ・ EPO, 途上国出願人等に対する国際調査及び国際予備審査に関する料金減額を公表

欧州特許庁 (EPO) は, 途上国の出願人・請求人に対する国際調査・国際予備審査の料金を75%減額することについて公表した。本料金減額は, 10月21日に開催されたEPO管理理事会において決定された。

減額対象となる出願人・請求人は, 国際出願日又は国際予備審査請求日において, 欧州特許条約 (EPC) 締約国でなく, かつ世界銀行によって低所得 (lower-income) 又は低中所得 (lower-middle-income) 経済としてリスト化されている国/地域の国籍及び住所を有する自然人。

本料金減額は, 国際調査については2009年1月1日以降の国際出願, 国際予備審査については同日以降の国際予備審査請求に適用される。

(参考) 世界銀行経済リスト

1人当たりの国民総所得 (GNI: Gross National Income) によって, 以下の4つのクラスにリスト化されている。

・ 低所得 (low-income)	935 ドル以下
・ 低中所得 (lower-middle-income)	936～3,705 ドル
・ 高中所得 (upper-middle-income)	3,706～11,455 ドル
・ 高所得 (high income)	11,456 ドル以上

— EPO のプレスリリースは, 以下参照 —

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20081021.html>

— 2008年7月公表の世界銀行経済リストは, 以下参照 —

<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>

## ・ デンマーク米特許審査ハイウェイ試行開始

デンマーク特許商標庁 (DKPTO) は, 11月3日, 米国特許商標庁 (USPTO) との特許審査ハイウェイ (PPH; Patent Prosecution Highway) の試行を同日から開始する旨プレスリリースを行った。試行期間は2009年11月3日までの1年間 (状況により1年延長する可能性あり)。本試行は, 2008年7月1日より開始した日本国特許庁 (JPO) との試行に続くもの。

なお, 韓国知的財産庁 (KIPO) との PPH 試行を, 2009年3月1日より開始する予定との

情報もプレスリリースされている。

－ DKPTO のプレスリリースは、以下参照 －

[http://www.dkpto.org/business-services/patent-prosecution-highways-\(pph\).aspx](http://www.dkpto.org/business-services/patent-prosecution-highways-(pph).aspx)

[http://www.dkpto.org/business-services/patent-prosecution-highways-\(pph\)/pph-between-denmark-and-the-united-states.aspx](http://www.dkpto.org/business-services/patent-prosecution-highways-(pph)/pph-between-denmark-and-the-united-states.aspx)

－ USPTO のプレスリリースは、以下参照 －

[http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph\\_dkpto.html](http://www.uspto.gov/web/patents/pph/pph_dkpto.html)

### ・ マケドニア旧ユーゴスラビア，欧州特許条約に加盟，全加盟国数は35カ国へ

欧州特許庁（EPO）は、マケドニア旧ユーゴスラビア政府が10月28日に欧州特許条約（EPC: European Patent Convention）の批准書を寄託したことについて、プレスリリースした。したがって、2009年1月1日より、EPCはマケドニア旧ユーゴスラビアにおいて発効し、EPC加盟国数は35カ国となる。EPCの加盟国拡大は、2008年1月1日よりEPCが発効したクロアチア及びノルウェーの加盟に続くもの。

マケドニア旧ユーゴスラビアは欧州特許拡張協定締約国であったが、今回の加盟により正式なEPC加盟国となる。なお、マケドニア旧ユーゴスラビアは、欧州連合（EU）加盟国ではない。

#### （参考1）EPC加盟国（2009年1月以降）

オーストリア，ベルギー，ブルガリア，クロアチア，キプロス，チェコ，デンマーク，エストニア，フィンランド，フランス，ドイツ，ギリシア，ハンガリー，アイスランド，アイルランド，イタリア，ラトビア，リヒテンシュタイン，リトアニア，ルクセンブルク，マルタ，モナコ，オランダ，ノルウェー，ポーランド，ポルトガル，ルーマニア，スロバキア，スロベニア，スペイン，スウェーデン，スイス，マケドニア旧ユーゴスラビア，トルコ，英国

#### （参考2）欧州特許拡張協定締約国（2009年1月以降）

アルバニア，ボスニア・ヘルツェゴビナ，セルビア

－ EPOによるプレスリリースは、以下参照 －

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20081112.html>

## ・ドイツ特許商標庁、米国特許商標庁と特許審査ハイウェイ等について合意

ドイツ特許商標庁 (DPMA) は、11月13日、米国特許商標庁 (USPTO) との間で将来の協力に関するアグリーメントに署名した。柱となるのは、独米審査官交流の実施及び特許審査ハイウェイの試行の2点であり、サーチレポートの交換とその相互の利用により、審査の質の向上及び審査処理の迅速化を図る。その他の協力事項として、管理職レベル及び実務者レベルによるベストプラクティスの日常的情報交換、並びに、特許の質と特許管理を挙げている。

DPMA のシャーデ長官は、「DPMA 同様、世界で五指に入る国内特許庁である USPTO との協力は、極めて重要。」と述べている。

なお、両庁による特許審査ハイウェイの試行開始時期については明らかにされていない。

－ DPMA によるプレスリリースは、以下参照 (ドイツ語) －

<http://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepressemitteilungen/13112008/index.html>

## ・EPO、乳ガン遺伝子「Myriad Patent」を特許

EPO は、11月19日、米国ミリアド社の出願している一連の遺伝性乳ガン及び卵巣ガン原因遺伝子特許のうち、BRCA1 遺伝子に係る特許 (EP 699754 号) について、審判部で限定されたクレームで特許査定した旨公表した。

米国ユタ州に拠点を持つミリアド社 (Myriad Genetics Inc.) は、ユタ大学研究財団及び米国政府と共同で、複数の乳ガン遺伝子及びそのフレームシフト変異に基づく乳ガンの試験検査方法について 90 年代に EPO に出願し、2001 年頃相次いで特許された。同社は、他者による当該遺伝子を利用した乳ガン検査方法を当該特許に基づいて排除していたことから、当時社会問題となり、欧州議会ではこの特許付与を EPO は再考すべき旨の決議までなされた。上記 EP699754 特許は、2001 年 1 月に特許査定された後、フランスの複数の国立研究機関及びその他の国々の国立遺伝子研究センター研究機関からの多数の異議申立を受け、2004 年 5 月、特許取消決定がなされた。その後特許権者が審判部に対し異議決定への不服請求を行っていた。最終的には、当初の特許クレームを限定し、乳ガン及び卵巣ガンの検査方法というクレームで特許されることとなった。

一連の遺伝子特許のうち、BRCA1 遺伝子の変異に係る EP705903 号は、2001 年 5 月に特許査定された後、多数の異議申立を受け、わずか 1 週間前に補正された形で審判部にて特



許された。また同じく BRCA1 遺伝子の変異に係る EP705902 号も、2001 年 11 月に特許された後、多数の異議申立を受け、2005 年 1 月に極めて限縮されたクレームで特許されたが、権利者／異議申立人双方がこれを不服として審判請求し、2007 年 9 月に、限定された形で特許された。さらに、BRCA2 遺伝子の使用に係る EP785216 号についても、2005 年 6 月に異議部にて限定されたクレームで特許査定されている。今回の決定により、当時話題となった乳ガン遺伝子はすべて限定された形で特許が認められたこととなった。

なお、審決文は後日公開される予定。

－ EPO によるプレスリリースは、以下参照 －

<http://www.epo.org/topics/news/2008/20081119.html>

－ Myriad Patent については、欧州知的財産ニュース2004年6月号 (Vol.2) 第5頁参照 －

<http://www.jetro.de/j/patent/2004June/News.pdf>

#### ・ EPO, ヒトES細胞特許出願を拒絶

EPO は、11 月 27 日、拡大審判部においてヒト胚の破壊を伴う胚性幹細胞 (ES 細胞) に係る発明についての特許出願を拒絶した旨、プレスリリースを行った。(審決番号 G 2/06)

本件は、米国ウィスコンシン大学同窓生研究財団 (WARF: Wisconsin Alumni Research Foundation) が 1995 年、ヒトを含む霊長類から ES 細胞組織を取得する方法について特許出願を行っていたもの (出願公開番号: EP 770125)。2004 年 6 月 13 日、EPO 審査部は、当該方法はヒトを含む霊長類の胚を破壊することを必須のプロセスとして含むことを主たる理由とし、ヒト胚の工業的又は商業的目的での利用に係る発明への特許を禁じた EU バイオ指令 (98/44 EC) 第 6 条 2(c)並びに該指令を反映させた欧州特許条約 (EPC) 第 53 条(a)及び第 28 規則 (旧第 23d 規則(c)) の規定に反するとして、拒絶査定した。この査定を不服として、WARF は EPO 審判部に審判を請求したが (審決番号: T 1374/04)、2006 年、EPO 審判部は、本件は多くの法的問題を含むとして、それに係る 4 つの質問を EPO 拡大審判部に付託していた。2008 年 6 月 24 日～25 日、拡大審判部は公開口頭審理を開催し、当事者及び第三者の主張を述べさせており、その後最終判断が待たれていたところ。

本審決のポイントは、クレームされたヒト ES 細胞組織がヒト胚の破壊無しに取得できなかったがために拒絶されたという点。EPO 拡大審判部は、「本審決は、ヒト幹細胞の特許性一般についてまでの判断を示したものではない」との点を強調し、審決の射程はヒト胚の破壊を伴う発明にしか及ばないとの見解を示している。

ヒト胚から得られる ES 細胞の特許性については、生命倫理の観点から議論がなされてきたものであり、今回の拡大審判部の判断は、今後の生物関連発明の方向性を示した重要審決として、欧州各主要誌にて大きく取り上げられている。

拡大審判部に付託された4つの質問及びそれに対する拡大審判部の判断は、以下のとおり。

1. 欧州特許条約第23d規則(c)（現；第28規則(c)，工業又は商業目的でのヒト胚使用の禁止）は、当該規則の発効前になされた出願にも適用されるか。

（注；本願出願年は1995年。他方，EUバイオ指令は1998年に成立し，これを受けて1999年にEPC第23d規則(c)が新設された。現EPC第28規則(c)では内容的変更は無い。）

【判断】改正規則発効前に出願された案件を含む全ての係属中の出願に適用される。経過措置が設けられなかった以上，このように解するべき。

2. もし問1の答えが yes である場合，ヒト胚の破壊が不可避である方法によって調製されたヒト ES 細胞組織のクレームは，たとえその方法がクレームの一部を構成していない場合でも拒絶されるか。

【判断】拒絶される。ECバイオ指令及びEPCで規定する不特許事由は，「発明」を対象としているのであって，クレームに限定してはいない。特許性の判断に際し着目すべきは，出願全体における技術であって，クレームの文言ではない。

3. もし問1又は問2の答えが no の場合，EPC第53条(a)（＝公序良俗に反する発明への特許付与禁止）によって上記クレームを拒絶できるか。

【判断】（問1及び2はいずれも yes なので，回答無し。）

4. ヒト胚の破壊を不可避である方法を使うことなくヒト ES 細胞組織を得ることが，本願出願日以降に可能となった場合，これは問2及び問3の答えに影響するか。

【判断】影響しない。出願日以降に公衆に利用可能となった技術の進展は考慮されるべきではない。不十分な開示が治癒できないのと同様。もし考慮などすれば法的不安定性が生じる。

また、本件を欧州司法裁判所 (ECJ) に付託し予備的判決を出してもらふべきとの特許出願人の請求については、EPC 上では EPO 拡大審判部にはそのような権限は認められておらず、また ECJ の予備的判決について規定する EC 条約第 234 条において国際機関たる EPO の拡大審判部は含まれないため、当該請求は認められないとの判断も下された。

(出典：審決文より)

<参考条文>

◆EPC 第 53 条 (特許性の例外)

欧州特許は、以下のものには付与されない。

(a) その商業的利用が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある発明。(以下略)

(b)～(c) 略

◆EPC 第 28 規則(c) (=旧第 23d 規則(c)) (特許性の例外)

第 53 条(a)に基づき、欧州特許は特に以下に関する生物学発明には付与されない。

(a)～(b) 略

(c) 工業又は商業目的でのヒト胚の使用

(d) 略

◆EU バイオ指令第 6 条

1. その商業的利用が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある発明は特許されない。(以下略)

2. パラ 1 に基づき、特に以下に関して特許は付与されない。

(a)～(b) 略

(c) 工業又は商業目的でのヒト胚の使用

(d) 略

— EPO によるプレスリリースは、以下参照 —

<http://www.epo.org/topics/news/2008/20081127.html>

— G2/06 審決文は、以下参照 —

[http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05\\_09/05\\_3069.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05_09/05_3069.pdf)

— 欧州主要誌における本件報道は、以下参照 —

ル・モンド <http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-37739626@7-50,0.html>

シュピーゲル <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,593147,00.html>

ロイター

<http://www.reuters.com/article/americasRegulatoryNews/idUSLR13349220081127>

・ 英国知的財産庁、有料の特許早期審査制度導入を見送り

英国知的財産庁 (UKIPO) は、12月1日、意見募集を行っていた有料の特許早期審査制度の導入について見送り、現行制度を継続することを公表した。提案されていた制度は、理由提出を不要とし、代わりに400～600ポンドの追加手数料を支払うことにより、早期調査又は早期審査をすることが可能となる制度であり、出願日から1年以内に特許付与可能となるもの。

意見募集は2007年9月21日～同年12月14日に行われ、17件の意見が提出された。提出された意見は賛否両論であったが、適切な理由を提出することにより無料で早期調査又は早期審査が可能となる現行制度に対してより多くの支持がなされたため、提案制度の導入は見送られた。

なお、本件公表と同時に、早期特許取得に関する現行制度 (①複合調査・審査 (CSE)、②早期審査、③早期公開) を説明したガイダンスを公表している。

－ UKIPO のプレスリリースは、以下参照 －

<http://www.ipo.gov.uk/about/press/press-briefings/press-briefings-patfasttrack.htm>

－ 意見募集で提出された意見に対する回答は、以下参照 －

<http://www.ipo.gov.uk/response-patfasttrack.pdf>

－ 早期特許取得に関するガイダンスは、以下参照 －

<http://www.ipo.gov.uk/p-fastgrantguide.pdf>

－ 意見募集については、欧州知的財産ニュース 2007年9～10月号 (Vol.21) 6-7頁参照  
－

[http://www.jetro.de/j/patent/2007Sep\\_Oct/News.pdf](http://www.jetro.de/j/patent/2007Sep_Oct/News.pdf)

・ 英国知的財産庁、コンピュータ・プログラムの特許適格性に関する運用を公表

英国知的財産庁 (UKIPO) は、12月8日、コンピュータ・プログラムの特許適格性に関する運用の新たな通知を公表した。この通知は、2006年11月2日付け運用通知及び2008年2月7日付け運用通知に対し、10月8日の英国控訴院 (Court of Appeal) による Symbian 判決の解釈を追加したものであり、既存の運用の明確化を図ったものといえる。

本通知のポイントは、以下のとおり。

- ・ 現行運用の Aerotel/Macrossan テストは技術的貢献の判断手法と実質的同等であるか

ら、現行運用を継続する。

- ・ コンピュータの実行速度又は信頼性を高めるプログラムは、たとえプログラミングの問題のみを対処する発明であっても、技術的貢献を与えるものとして考慮。
- ・ 「技術的特徴」があるとき（従来のコンピュータが使用されている場合など）は特許適格性ありとして、新規性・進歩性の判断に進むこととなっている欧州特許庁（EPO）の実務を否定し、従来のコンピュータシステム又はネットワークにおいて実行されるビジネス方法、精神活動、数学的方法又は情報の提示については、特許適格性なしと判断。
- ・ 判断を不明としていた、精神活動のコンピュータ化は拒絶する運用とすることの明確化。

したがって、この通知によっても、UKIPO と EPO のコンピュータ・プログラムの特許適格性に関する実務は相違したままである。これらの相違点に関する質問が、10月22日に EPO 拡大審判部へ付託されたコンピュータ・プログラムの特許適格性の質問に含まれていることから、この質問に対する EPO 拡大審判部の回答により、本件に関する両者の実務は統一されていくものと予想される。

本通知についての概要は、以下のとおり。

（背景）

Symbian 発明は、1つのコンピュータで実行される複数のアプリケーション・プログラムによって利用可能な関数ライブラリ（「動的リンク・ライブラリ」）のアクセス向上に関するもの。この発明は、ライブラリを変更した後であってもコンピュータが信頼できる動作を継続できるように、ライブラリ関数に対してインデックスする手段を与えるもの。控訴院は Aerotel/Macrossan テストに従った結論として、「Symbian 発明は、実際的現実（practical reality）として、よりよい動作をするコンピュータのノックオン効果（knock-on effect）を有している」から、Symbian 発明による貢献はコンピュータ・プログラム「自体」ではないと判示している。

（コンピュータ実施発明の特許適格性を判断するテスト）

控訴院は、概して、「技術的貢献（technical contribution）」を探求することによって、Symbian 発明はコンピュータ・プログラム自体として特許適格性があるか否かという質問にアプローチしている。そうすることにより、控訴院は、欧州特許庁（EPO）審判部による Vicom 審決にまで遡る判例法の流れを確認した。また、控訴院は、Aerotel/Macrossan テストは、判例法によって導き出されたこのテストと実質的に同じテストと意図されていることも確認した。したがって、両者のテストとも適法であることから、審査官は今後も Aerotel/Macrossan テストを適用していくこととする。UKIPO は、実際問題として、この運用が Symbian 判決に一致する結果を信頼高く達成することになると考えている。

(コンピュータ・プログラムのみの貢献であるか否かについての判断)

Symbian 判決 (パラグラフ 54-56 参照。) は、技術的貢献、すなわちコンピュータ・プログラム以上の貢献がどのようなものであるのかに関する考察を与えている。重要な要因は、実際の現実としてプログラムが行う内容である。

UKIPO は、コンピュータの外にある技術的問題を解決する発明、又は「コンピュータ内の技術的問題」を解決する発明は、特許適格性があると既に認識している。Symbian 判決が判示したことは、発明がコンピュータの信頼性を高めるものであれば、コンピュータのプログラミング手法に起因する問題 (例えば、ライブラリプログラム呼出の衝突によるクラッシュ傾向) を解決することによりコンピュータの動作が改善されることは、「コンピュータ内の技術的問題」を解決するものとして捉えることができるということである。したがって、コンピュータの実行速度又は信頼性を高めるプログラムは、たとえプログラミングの問題のみを対処する発明であっても、技術的貢献を与えるものとして考慮される。

コンピュータを含んでいる発明は間違いなく「技術的」である一方、法律上では、従来のコンピュータのハードウェアのみが存在するだけでは、技術的貢献あり及びコンピュータ・プログラムの特許適格性ありということの意味することはない。これは、「技術的特徴」があるとき (従来のコンピュータが使用されている場合など) は特許適格性ありとして、新規性・進歩性の判断に進むこととなっている EPO の実務と矛盾しているが、Symbian 判決においてこの実務は否定されている。

(コンピュータ実施発明とその他の特許適格性違反)

Symbian 判決 (パラグラフ 27 参照。) は、コンピュータ・プログラムの特許適格性違反の 1 つの効果は、他の特許適格性違反のものが、コンピュータの実行におけるコンピュータの単なる使用によって特許適格性を有することになることを防止することにあると判示している。したがって、従来のコンピュータシステム又はネットワークにおいて実行されるビジネス方法、精神活動、数学的方法又は情報の提示については、依然として特許適格性はない。

2006年11月2日付け運用通知のパラグラフ13では、精神活動のコンピュータ化については異なる判示がなされているとしていた。しかし、今後は、審査官は、コンピュータの支援なしに行われる純粋な精神活動のコンピュータ化については、精神活動及びコンピュータ・プログラム自体として拒絶する。この論理は他の特許適格性の判断にも適用される。

— UKIPO の本運用通知は、以下参照 —

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-computer.htm>

— Symbian 事件の判決文は、以下参照 —

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html>

— UKIPO の 2008年2月7日付け運用変更通知は、欧州知的財産ニュース 2008年1～2月

号 (Vol.23) 第10～11頁参照 ー

[http://www.jetro.de/j/patent/2008Jan\\_Feb/News.pdf](http://www.jetro.de/j/patent/2008Jan_Feb/News.pdf)

ー Aerotel/Macrossan 事件及び UKIPO の 2006 年 11 月 2 日付け運用変更通知は、欧州知的財産ニュース 2006 年 11～12 月号 (Vol. 16) 第 9～15 頁参照 ー

[http://www.jetro.de/j/patent/2006Nov\\_Dec/News.pdf](http://www.jetro.de/j/patent/2006Nov_Dec/News.pdf)

## 《 意 匠 ・ 商 標 》

### ・ 新法文化された商標ハーモ指令が発効へ

欧州連合 (EU) は、11 月 8 日付け官報において、新法文化された商標ハーモ指令 (2008/95/EC) を公表した。EU では、現在、商標ハーモ指令 (89/104/EEC) が発効しているが、現指令 (89/104/EEC) は破棄され、新指令 (2008/95/EC) に置き換わる。現指令の発効から多数の改正がなされており、今回明瞭化のため新法文化がなされた。したがって、実質的な内容の改正はなされていない。

新指令の発効は EU 官報掲載から 20 日後と規定されているため、新指令は 11 月 28 日から発効となる。

(EU での検討経緯)

2006 年 12 月 19 日	欧州委員会提案採択 (COM(2006)812 final)
2007 年 6 月 19 日	欧州議会第一読会採択
2008 年 9 月 25 日	EU 競争力理事会第一読会採択

ー 11 月 8 日付け官報掲載の商標ハーモ指令は、以下参照 ー

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:EN:PDF>

ー EU での検討経緯の詳細は、以下参照 ー

[http://ec.europa.eu/prelex/detail\\_dossier\\_real.cfm?CL=en&DosId=195144#386142](http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=195144#386142)

## 《特許情報・電子出願》

### ・ アイルランド特許庁，2007年年報公表

アイルランド特許庁は，2007年年報を公表した。

－ 年報全文は，以下参照 －

<http://www.patentsoffice.ie/PDF%20Documents/Annual%20Report%202007.pdf>

### ・ オランダ特許庁，2007年年報公表

オランダ特許庁は，2007年年報を公表した。

－ 年報全文は，以下参照 －

[http://www.octrooicentrum.nl/images/stories/download/jaarverslagen/jv\\_2007\\_en.pdf](http://www.octrooicentrum.nl/images/stories/download/jaarverslagen/jv_2007_en.pdf)

### ・ スイス知的財産庁，2007/08年年報公表

スイス知的財産庁は，2007/08年年報を公表した。

－ 年報全文は，以下参照 －

<http://www.ige.ch/e/institut/documents/i102jb08e.pdf>

### ・ トルコ特許庁，2007年年報公表

トルコ特許庁は，2007年年報を公表した。

－ 年報全文は，以下参照 －

[http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/faaliyet/FR07\\_eng.pdf](http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/faaliyet/FR07_eng.pdf)



・ **ポーランド特許庁，2007年年報公表**

ポーランド特許庁は，2007年年報を公表した。

－ 年報全文は，以下参照 －

[http://www.uprp.pl/rozne/raport\\_2007/rr\\_2007.pdf](http://www.uprp.pl/rozne/raport_2007/rr_2007.pdf)

**《その他》**

・ **ドイツ特許商標庁長官，産業界との会合におけるスピーチ概要**

シャーデ・ドイツ特許商標庁 (DPMA) 長官は，10月15日，産業界との会合においてスピーチを行った。スピーチの概要は，以下のとおり。

**【出願予測件数】**

- ・ 2008年の商標出願予測件数は約82,600件であり，約1.3%減少する見込み。
- ・ 2007年の意匠出願件数は約54,000件であったが，2008年の意匠出願予測件数は約4,500件減少する見込み。
- ・ 2007年の実用新案出願件数は18,083件であったが，2008年の実用新案出願予測件数は約17,400件に減少する見込み。
- ・ 2008年の特許出願予測件数は約1.8%増加する見込み。内訳として，国内出願が1.1%，外国出願が4.3%増加する見込み。また，国際出願 (PCT 出願) 予測件数も増加する見込み。

**【予算と職員】**

- ・ 2008年の予測収入は約2億7500万ユーロであり，約4.4%の増加。
- ・ 2008年の予測支出は約2億3270万ユーロであり，約1110万ユーロの増加。このうち，約1億2840万ユーロが人件費。
- ・ 2008年10月1日現在の職員数は2,493名。その内，女性が1,232名 (49.42%)，特許審査官は723名。
- ・ 2009年には，特許審査官のポスト数を27増加する予定。

【特許審査】

- ・ 2007年と比較し、2008年は特許審査官数の減少等により、特許審査のパワーが減少している。したがって、特許審査の質を確保することを考慮すると、2008年は滞貨を減少することはできない見込み。以下の表は、2008年の予測値。

特許手続名	請求予測件数	処理予測件数
調査報告（特許法43条）	11,000	10,200
審査	39,000	33,000（ファーストアクション） 32,000（査定）
異議	800	680

- ・ 71%の出願において、ファーストアクションを10ヶ月以内に通知。

【国際協力】

- ・ 国際協力をしている国として、中国、日本、ブラジル、インド及び韓国に言及。特許審査ハイウェイ（PPH）については、現在日本と試行中であり、米国及び韓国と準備中。

— 本スピーチに関する DPMA のプレスリリースは、以下参照（ドイツ語） —

<http://presse.dpma.de/presseservice/industriebesprechung/industriebesprechung2006/industriebesprechung2008/rededrschade/index.html>

・ 欧州委員会、独占禁止法に係る製薬業界調査に関する暫定報告書を公表

欧州委員会競争総局は、11月28日、製薬業界調査に関する暫定報告書（Preliminary report on pharmaceutical sector inquiry）を公表した。暫定報告書では、新薬開発企業が、保有する特許などを用いてジェネリック医薬品（先発医薬品（新薬）の特許保護期間が満了した後に販売される先発医薬品同等の機能を有する後発医薬品）の市場参入を遅くする又はブロックするための手法を行っていたとして、製薬業界においては競争が阻害されていると報告している。

この調査は、より少ない新薬が市場に持ち込まれる理由及びいくつかのケースにおいてジェネリック医薬品の市場参入が遅れている理由を審査するため、2008年1月に開始されたもの。今後、2009年1月31日まで利害関係者からの意見募集を行い、2009年春に最終報告書を公表する予定。

クローズ欧州委員（競争担当）は、「手頃な価格で革新的な医薬品を人々が手に入れられるようにするため、健康管理制度から最善の金銭的価値を納税者が得られるように確保するため、製薬市場における競争はきわめて重要。この暫定結果は、健康管理制度、消費者及び納税者へのかなりのコストを伴いつつ、ジェネリック医薬企業の市場参入及びもっと手頃な価格の新薬の市場参入が時々ブロックされたり又は遅らされたりしていることを示している。我々は、何が起きているのか、そして、その理由について確固たる見解を持っている。次のステップは、我々の発見した事実について利害関係者と議論し、必要な結論を引き出すことだ。時期尚早かもしれないが、欧州委員会としては、独占禁止法違反の可能性のある企業に対して審理を開始することに躊躇はない。」と、プレスリリースにおいてコメントしている。

暫定報告書の概要は、以下のとおり。

暫定報告書は、新薬開発企業が、ジェネリック医薬企業及び他の新薬開発企業の市場への参入を遅くする又はブロックすることを目的として様々な手法を行っており、その新薬開発企業への高収入の流れが維持されていることを示している。

今回の調査において、次のような証言を得ている。

- ・ 「我々は、ライバル企業の事業の自由を制限することのみを目的とした特許取得というオプションを持っている。・・・競合する製品が現れるリスクを最小限にするまで、主要な市場で競合品をカバーする権利を維持する。」
- ・ 「我々は皆、『ジェネリック医薬企業をブロックする手法』について十分な議論を行った。・・・たくさんの製造ルートのカバーするキーとなる中間体化合物のクレームをとれ。方法特許は最大のブロックではないが、優れた化学的な仕事がなされた場合、ジェネリック医薬品の参入を妨げることができる。」
- ・ 「互換性問題は、ジェネリック医薬品の侵入を限定するためにいくつかの国で利用した。・・・その結果として、6,100万ドルも余分に利益を上げることができた。」

ジェネリック医薬企業の市場参入を遅らせるいくつかの戦略は、以下のとおり。

- ・ 新薬開発企業は、「特許クラスター」と呼ばれる特許出願を行った。これは、1つの医薬品に対して非常に多くのEUワイドな特許出願を行うことである。あるケースでは、1つの医薬品に対し、1,300件もの特許出願がなされていた。
- ・ 2000～2007年に、ジェネリック医薬企業に対する特許訴訟は、報告されたものだけで約700件もあり、平均審理期間は約3年もかかっている。ジェネリック医薬企業は、最終的に60%以上で勝訴している。
- ・ 2000～2008年6月に、EUにおいて新薬開発企業はジェネリック医薬企業と200件以

上の訴訟終結の和解をしている。そのうち10%以上は、いわゆる「逆支払い和解(reverse payment settlements)」というもので、新薬開発企業がジェネリック医薬企業に一定の金額を支払うことを条件に、ジェネリック医薬品の市場参入を制限するもの。この支払い総額は、2億ユーロ以上に上る。

- ・ 新薬開発企業は、非常に多くのケースで、各国におけるジェネリック医薬品の承認手続に介入している。これにより、平均4ヶ月の参入遅れが生じている。

ジェネリック医薬品の市場参入は医薬品価格を大きく下げするため、これらの実務の結果は患者及び納税者にとって重要だ。2000～2007年にジェネリック医薬品の市場参入があった医薬品の価格は、その参入から一年後に約20%も下落している。まれなケースでは、約90%も下落したものもあった。サンプル分析結果によれば、この期間においてジェネリック医薬品の市場参入によって、総額で少なくとも140億ユーロの出費を減らすことができた。これらの出費節減がなければ、医薬品に関する支出は25%以上増加していただろう。

今回の調査は、ジェネリック医薬品の市場参入が予想より遅れることがしばしば起きることを明らかにした。平均して約7ヶ月遅れており、最もよく売れている医薬品であっても平均約4ヶ月遅れている。この事実は、ジェネリック医薬品の市場参入の強い影響を考慮すると、17の加盟国で特許権消滅に直面しているサンプルに選ばれた医薬品に対して、2000～2007年に健康制度は約30億ユーロの貯蓄を失ったことを意味する。換言すれば、これらの医薬品の価格を5%以上削減することが可能であった。暫定的に発見された事実は、調査されている実務がこれらの欠陥に寄与するものであると示唆している。

また、暫定報告書は、新薬開発企業が、他の新薬開発企業から競争力を奪うための防衛的特許戦略を実践しているという証拠も報告している。これは、イノベーションを阻害し、競合する製薬企業が高いコストを被り、消費者の革新的な医薬品へのアクセスを遅らせる。

利害関係者は、法的枠組に関する非常に多くのコメントを寄せている。特に、新薬開発企業及びジェネリック医薬企業の両者は、共同体特許及び欧州統一の特許裁判所の創設を要求している。これらの意見は今回の調査で発見された事実に支持されている。すなわち、特許訴訟において、11%もの矛盾した最終判決がなされており、特許訴訟に関連した直接的なコスト総額は4億2000万ユーロに上っている。共同体特許及び欧州統一の特許裁判所ができれば、このような訴訟に関連する矛盾とコストは避けることが可能である。

— 欧州委員会のプレスリリースは、以下参照 —

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1829&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/746&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

－ 暫定報告書の要約は、以下参照 －

[http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/exec\\_summary\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/exec_summary_en.pdf)

－ 暫定報告書本文は、以下参照 －

[http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary\\_report.pdf](http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf)

－ 本件に関する欧州委員会競争総局のHPは、以下参照 －

<http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>

#### ・ バティステリ・フランス産業財産庁長官，EPO管理理事会議長に選出

EPO管理理事会は、12月9日から11日に開催された第116回会合において、フランス産業財産庁のブノワ・バティステリ（Benoît Battistelli）長官を、次期管理理事会議長に選出した。任期は2009年3月5日から2012年3月までの3年間。

バティステリ氏は、2004年5月、フランス産業財産庁長官に着任し、2006年からは、ブリムロー氏（現EPO長官）の後任として管理理事会副議長を務めていた。来年3月から、スイス知的財産庁のグロッセンバッハ長官が2000年以降務めている管理理事会議長に着任する。着任後も、フランス産業財産庁長官として、管理理事会でのフランス代表も引き続き務める予定。

バティステリ氏は「経済不安の中、欧州がイノベーション力を確保することは重要であり、特許はその中心的役割を果たす。EPOは欧州のイノベーションと競争力の守護神であり、この困難な時節に議長を拝命することは極めて光栄。」とコメントしている。

EPOの施策・予算・人事等、重要事項はすべて管理理事会の権限下にあるところ、新議長の下での管理理事会が、EPOの抱える課題にどのような指針を与えるのか、今後注目される。

－ EPOによるプレスリリースは、以下参照 －

<http://www.epo.org/topics/news/2008/20081211.html>

(以上)