

## オーストラリアにおけるイノベーション特許 - 世界で最も強力な特許？

### Delnorth Pty Ltd v Dura-Post (Aust) Pty Ltd [2008] FCA 1225

#### 序文

2001年5月以降、第二の特許、「イノベーション特許」として知られる特許がオーストラリア特許法のもとで利用可能である。これまで十分に活用されていなかったこの特許は、いくつかの状況下で並外れて有益であり、その点について以下に詳細に述べる。

#### 主な特徴

イノベーション特許の主な特徴は以下の通り。

( a ) 特許の存続期間は20年ではなく、8年。

( b ) 植物および動物、および植物および動物の生成に関する生物学的方法はイノベーション特許の対象主題から除外される(例外として、微生物学的方法およびその生成物は除外されない)。

( c ) 1のイノベーション特許についてクレーム数は5個まで。

( d ) イノベーション特許は実体審査を経ずに発行される。しかしながら、イノベーション特許は、オーストラリア特許庁により審査され、認証された後でなければ権利行使は不可。審査および認証はイノベーション特許発行後に行なうことのできる選択的手続き。

( e ) 特許性の基準に用いられるのは、「進歩性」ではなく、「革新性(イノベティブ・ステップ)」。

#### 革新性(イノベティブ・ステップ)

1990年特許法の第7条(4)によると、

“先行技術基準と比較して、発明がその発明の作用に実質的に寄与しない形でのみ . . . [先行技術との] 差異を有するに過ぎない場合を除き、その発明は革新性を有するものとする。”

上記の文言については、最近出された判決、デルノース対デュラ - ポスト ( Delnorth Pty Ltd v Dura-Post (Aust) Pty Ltd [2008] FCA 1225 ) において初めて、司法上の詳細な解釈がなされた。

## クレーム

標題の事件において、本発明は柔軟性を有する路側柱 ( ロードサイドポスト ) に関するものであった。

最も広いクレームの文言は以下の通りであった ( 参照番号は理解の容易のため後で追加したもの ) 。

「シート状バネ鋼から形成される細長形状の本体を含む路側柱 ( 10 ) であって、かかる路側柱は縦軸 ( L )、前記縦軸と交差する横軸 ( T )、正面 ( 31 ) および背面 ( 33 ) を有し、前記正面および背面は前記横軸に対して略平行に横方向に伸長し、ここで前記本体は前記横軸に関して非屈曲状態から 90 度まで弾性的に屈曲可能である。」

従属クレームでは、さらに路側柱が以下を含むことを要件としている。

「前記本体の正面および背面に塗布され、それぞれ前記道路柱の露出正面および露出背面を与える、表面コーティング。」

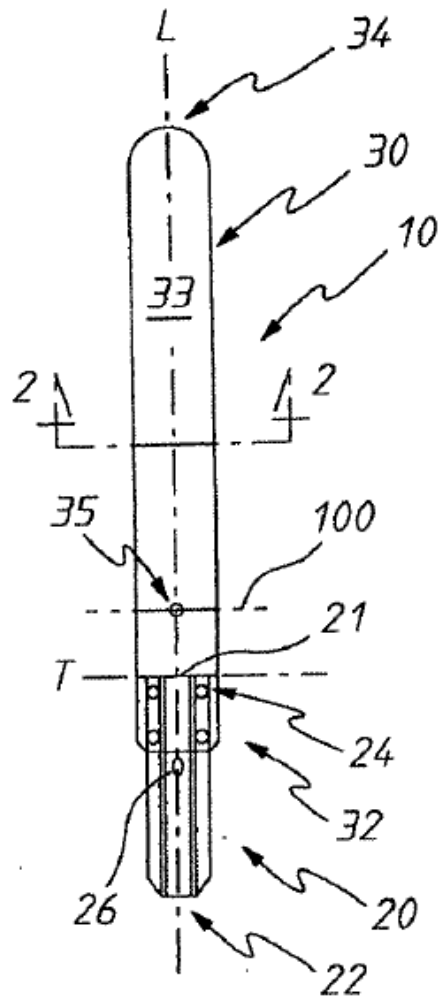


FIG. 1

先行技術

1件目の先行技術（「Supaflex ガイドポスト」として知られる）は、Supaflex ガイドポストがプラスチック材料から構成されていたことを除き、クレーム 1 に記載のすべての特徴を備えていた。一方、本件クレームは「シート状バネ鋼から形成される」路側柱に関するものであった。

2件目の先行技術（「ペロウスキ」米国特許）は、柱（ポスト）が沿道に用いられるものではなく、道路内に配置されるものであった以外は、クレーム 1 に記載のすべての特徴を備えていた。ペロウスキは本件の従属クレームに導入されていた「表面コーティング」については開示していなかった。

判決

第一審では、クレームに記載の発明がイノベティブ・ステップ基準を満たすかどうかを決定する際に踏むべき3つの手順の概要が述べられた。

1. 第一に、クレームに記載の発明と先行技術文献とを比較して、差異を認定する。
2. 第二に、かかる差異は、クレームの優先日前においてオーストラリアに存在した一般常識に照らして、関連技術分野における当業者の視点から判断されるべきである。
3. 第三に、第7条(4)で要求されているように、かかる差異が「発明の作用に実質的に貢献」するかどうかを決定しなければならない。ここで重要なのは、かかる差異が先行技術よりも良いとか、優れているかどうかという問題ではないということである。むしろ、差異(すなわち、区別される特徴自体)が、発明の作用に実質的に貢献するかどうかという問題である。

裁判所は、最も広いクレームが Supaflex ガイドポストに対してイノベティブ・ステップを有するものとした。重要なのは、プラスチックからバネ鋼へ置換することによって、より良い路側柱が得られたかが問われたのではないということである。実際に問われたのは、バネ鋼の存在が路側柱の作用に貢献しているかどうかということであった。裁判所は、路側サインがバネ鋼の存在のおかげで存在できていると考えて、この質問に対して即座に肯定的な答えを出した。

裁判所は、この広いクレームがペロウスキに対してはイノベティブ・ステップを有しないと判断した。判決文において、かかる裁判所の理由付けは明確には説明されていない。しかしながら、ペロウスキの柱を道路内から路側へ配置替えすることは、発明の作用に実質的に貢献するものではないとの判断を示唆しているように思われる。

続いて、裁判所はより狭い従属クレームもペロウスキに対してイノベティブ・ステップを有しないと判断した。特に、裁判所は以下のような主張をしている。

*「本体の正面および背面に塗布された表面コーティングは、発明の作用に実質的に貢献するものとみなすことはできない。 . . . 表面コーティングが機能的目的を有さないというわけではないが、むしろ貢献度が十分に大きくないと言える。」*

要約すると、イノベティブ・ステップは、(a) 差異が存在し、および (b) かかる差異が発明の機能または作用に実質的に貢献する場合に、存在するものと言える。重要な点は、イノベティブ・ステップを判断するテストにおいて、差異による利点については考慮しないということである。

本ケースにおいて、バネ鋼は発明の作用に実質的に貢献するものとされたが、表面コーティングは発明の作用に実質的に貢献しないものとされた。

## 実務上の提案

筆者らは、イノベーション特許制度は少なくとも3つの状況においてその利用を検討すべきである  
と考える。かかる3つの状況について以下に説明する。

第一に、イノベーション特許は、発明が標準特許に関するより高い基準である進歩性の基準を満た  
すことができない場合に検討されるべきである。例えば、新規だが、進歩性を有さない医薬品の製  
剤・処方イノベーション特許の最適な主題となり得る。同様に、上記のデルノース事件のように、  
公知の材料がある公知の製品に初めて適用されたような場合には、イノベーション特許による保護が  
可能かもしれない。

第二に、イノベーション特許は、商業的に特に重要な、または訴訟に進展しそうな標準規格また技  
術に関する発明についても検討されるべきである。

第三に、出願人は侵害者の存在に気付いた場合には、可能な限り、分割イノベーション特許出願を  
早急に提出すべきである。

## 程度の低い発明

程度の低い発明を取り扱う際、標準特許出願を提出し、審査官からの判断を待つのが賢明な戦略で  
あろう。進歩性を有することについて審査官の説得が不可能となった場合に、標準特許出願をイノベ  
ーション特許特許出願に変更することができる。

当然のことながら、これにより特許の存続期間は20年間から8年間に短縮されることになる。し  
かしながら、イノベーション特許の発行はほとんどの場合に確実であるので、権利行使の可能性が大  
いに高められることになる。

要約すると、この戦略により、先行技術から進歩性を有さない変更・改良発明について、短期間の  
保護を達成できる。

かかる戦略は、ライフサイクル管理(LCM)の最適化手段を検討している医薬品業界のクライア  
ントには特に興味深いものであろう。例えば、先に出願されたキーとなる特許の存続期間の後半の段  
階になって開発された、新規ではあるが進歩性を有さない製剤や処方について、イノベーション特許  
制度は保護を提供する手段となり得る。これによって生じる効果は、新規な製剤・処方に限られたも  
のとなるが、事実上の存続期間の延長を獲得するものとも言える。商業的に重要な実施態様について

の保護、およびキーとなる先の特許の存続期間を超えての保護を得るという点で、このような保護はクライアントにとって著しい価値を有し得る。

### 商業的に重要な発明

商業的に価値の高い発明を取り扱う際には、標準特許出願およびイノベーション特許出願の両方を提出することが賢明な戦略である。イノベーション特許は速やかに発行され、さらに任意で権利行使の準備のために認証を求めることができる。かかる手続きの全体は、出願から約2、3ヶ月で完了する。これが完了すると、クライアントは競合他社にとって無効にするのが難しい、権利行使可能な特許で武装されることになる。

一方、標準特許出願は、可能な限り係属状態を維持するようにする。実際のところ、イノベーション特許の8年間の存続期間の満了日が近づくまで、標準特許出願の係属状態を維持することも考えられる。

もし、中間手続きにおいて標準特許を発行させることが必要になった場合には、標準特許のクレームとイノベーション特許のクレームとが同一でないという条件で、標準特許の発行も可能である。あるいは、同一のクレームを有する標準特許を発行させたい場合には、二重特許の問題を回避するために、イノベーション特許を取り下げることが必要である。

### 侵害者の出現

侵害者が現れた場合であって、標準特許出願が係属中の場合には、1以上のイノベーション特許の分割出願を提出することが可能である。イノベーション特許は、近接する公知の先行技術に対して新規性を有するものであれば、クレームとして含むことができ、その後、イノベーション特許に基づいて訴訟を提起することが可能となる。訴訟において、侵害者は、いずれの新規な特徴 / 構成要素も発明の作用に実質的に貢献しないことの裁判所に対する説得を行わなければならない、非常に困難な作業に直面することとなる。そのため、かかる状況下、特許権者にとって有利な和解に持ち込める見込みが高い。

### まとめ

イノベーション特許は、先行技術から新規性を有する発明について、新規な特徴がその発明の機能に実質的に貢献する場合には、8年間の保護を付与する。

先行技術から見た発明の利点や貢献度については考慮されない。

特許性の基準が低いため、イノベーション特許は競合者にとって無効にすることが非常に難しい。

さらに注目に値する点として、イノベーション特許の侵害に対する特許権者に利用可能な救済措置は、標準特許の侵害に対する特許権者に利用可能な救済措置と同一である。

結論として、イノベーション特許は恐らく世界で最もプロパテント志向が強い特許であると言えるであろう。このような考えに基づくと、過去7年間の間、たった4,481件のイノベーション特許出願しか提出されていないことは驚きである(発行 3,441件、認証 944件)。このようなイノベーション特許の出願率の低さは、オーストラリアにおけるこの第二の特許の存在について周知されていないこと、およびイノベーション特許制度がもたらし得る偉大な価値に気付いていないことによるものであると考えられる。

© Bill Bennett ([bbennett@pizzeys.com.au](mailto:bbennett@pizzeys.com.au)) & Alison McMillan ([amcmillan@pizzeys.com.au](mailto:amcmillan@pizzeys.com.au))

Pizzeys - 2008