



IOTの新しい知的財産の課題、  
および欧州でのビジネスに  
与える影響



理学博士 ROBERT BÖRNER

MURGITROYD



## 内容

---

- IoT戦争? – FRAND/SEPの最新情報
  - 欧州委員会の声明
- EPにおけるIoT
  - 2つのハードルのアプローチ
  - 混合クレームについての問題解決アプローチ
  - 出願人に与える影響



## IoT 戦争?

---

- IoTは標準化された接続性を必要とする (例えば5G)
- 3GおよびLTEを取り巻く法的特許紛争は、電気通信部門における特許の大きな価値を示した
- GSM/3Gに関する標準必須特許は 23,000 件を超える
- ライセンス契約に関する  
パテントプール/ワンストップショップ?
- (FRAND) ライセンスにかかる多大なコスト
  - アンドロイドスマートフォン: 価格 \$400 に最大 \$120 のロイヤリティが含まれ得る
  - Qualcomm の5Gのライセンス料は、スマートフォン 1台につき最大 \$16.25 になり得る



## 欧州委員会による指導 - 1

---

1. FRANDライセンス契約に対する「万能の」解決法はない
2. 権利者は「似たような状況の」実施を区別することはできない
3. 効率性の考慮、クロスライセンス契約慣行、およびグローバル (国別ではない) ライセンス契約のような認識された商習慣を考慮すべきである。
4. パテントプールまたは他のプラットフォームの形成を促すべきである
5. 知的財産の評価は、標準に含まれていることによって得られる価値ではなく、特許技術それ自体の価値に焦点を置くべきである
6. FRAND料金は、特許技術とは無関係の、市場における製品の成功を考慮すべきではない



## 欧州委員会による指導 - 2

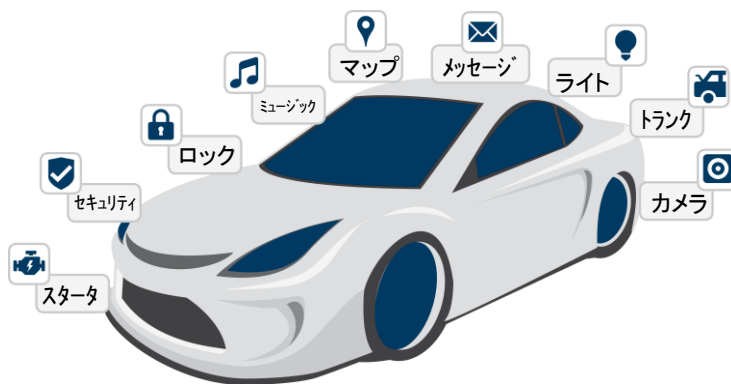
---

### 標準開発機関(SDO)

1. SDOは、そのデータベースの品質とアクセスのしやすさを高めるべきである (例えば、使いやすいインターフェース、データ検索可能、重複の除去、特許庁データベースへのリンク)
2. 最終標準が採用され改訂されたとき (標準交渉において技術的解決法が進展したとき)に、特許権者は宣言の関連性を見直すべきである
3. 特許権者はまた、標準の関連部分、所有権の詳細、および関連する訴訟の結果についての情報を提供すべきである
4. 必須請求項をより綿密に精査すべきである

## 残りの問題

1. 使用に基づくライセンス契約
2. 誰がライセンスを取る必要があるか  
(供給業者/エンドユーザである製造業者) ?
3. すべてに対するライセンス契約





## IOT企業へのアドバイス

---

- SEPおよびFRANDの問題を認識する
- 欧州における進展を注意深く見守る
  - EU 委員会はさらなる指導を発表すると思われる
  - 欧州司法裁判所は判例法を提供するだろう
- 標準化プロセスに参加するよう努め、かつ/またはSDOに注意を払う
- 可能性のあるクロスライセンス契約について、自身の特許ポートフォリオを作成する

考えられる情報源

<http://www.fair-standards.org/>

<http://www.etsi.org/>



## EPOにおけるモノのインターネット

---

EPOについては、「通常通り」である。

- a) IoT の技術的構成要素は、通常通り審査される
- b) ソフトウェア関連事項は、  
コンピュータにより実現される発明について  
確立された慣行に従って通常通り審査される

IoTを考慮し、「混合型クレーム」が  
より重要になっている





## 2つのハードルのアプローチ

---

第1のハードル：

特許性の除外

(EPC 52条、規則 42、43)

クレームされた主題の「**技術的**性質」の必要性

第2のハードル：

進歩性 (EPC 54条、56条)

**技術的**性質を有する特徴は、先行技術より優れた  
**技術的**貢献をする**技術的**効果をもたらすことにより、  
**技術的**問題を解決する必要がある



# 第1のハードル

## 第1のハードル: 特許性の除外 (EPC 52条、規則 42、43)

### EPC52条

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。

...

(c) ...コンピュータプログラム

(d) 情報の提示

(3) (2)は、欧州特許出願が...主題...それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該主題...の特許性を除外する。

クレームされた主題は**技術的性質**を有していなければならない、**ソフトウェア「それ自体」**に向けることはできない。

しかしながら、クレームは、技術的特徴と非技術的特徴との混合を含むことができる。



## 「技術的」とは何か？

---

- 「技術的」とは何であるかという一般的な定義はない
- 一連の個々の審判部の決定による、ケースバイケースの技術的側面の解釈
- コンピュータプログラムは、コンピュータで動作するとき、またはコンピュータに搭載されたときに、プログラム(ソフトウェア)とそのプログラムを作動させるコンピュータ(ハードウェア)との「通常の」物理的相互関係を越えたさらなる技術的効果をもたらす場合、特許性から除外されない
- コンピュータプログラムおよび情報の提示(ユーザインターフェース)についての詳細な情報が、ガイドラインに含まれている

[http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_ii\\_3\\_6.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm)

[http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_ii\\_3\\_7.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_7.htm)



## 第2のハードル 新規性 / 進歩性

---

### 「混合型クレーム」についての 広範な問題解決アプローチ

[http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_vii\\_5\\_4\\_2.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4_2.htm)

- a) 発明の文脈で実現される技術的効果に基づいて  
**技術的性質に貢献する特徴**を決定する
  
- b) これらの特徴に基づいて、**最も近い先行技術**と  
しての適切な出発点を決定する



## 第2のハードル 新規性 / 進歩性

---

- c) 最も近い先行技術に対する**差異**を決定する
  - i) クレームの文脈全体における**技術的効果**を決定する
  - ii) このような差異から、  
技術的貢献をする特徴と  
技術的貢献をしない特徴とを特定する
    - a) 差異が (全く) ない場合、  
新規性の欠如 (54条)
    - b) 技術的貢献がない場合、  
進歩性の欠如 (56条)



## 第2のハードル 新規性 / 発明性

---

c) 差異が技術的貢献をする特徴を含む場合:

このような特徴により実現される技術的効果に基づいて、**客観的な技術的問題**を確立する。

差異が**技術的貢献をしない特徴**も含む場合、このような特徴と発明により実現される**非技術的効果**とを、満たすべき制約としての客観的な技術的問題の確立に使用することができる。

客観的な技術的問題に対するクレームされた技術的解決法が当業者に自明である場合、**進歩性の欠如(56条)**。



## 出願人に与える影響

---

- 発明は**技術的問題**を解決しようとするものでなければならず、クレームされた**解決法**は、**技術的手段**を使用しなければならない
- この問題およびその解決法を、明細書に明確に記載する必要がある
- クレームは、技術的問題を解決する技術的特徴を含む必要がある
- **進歩性を裏付けるために、非技術的特徴を根拠として使用することはできない**
- 発明により実現される技術的効果を、審査中に主張することはできない ⇒ このような技術的効果は、出願時に明細書に記載しなければならない(または少なくとも出願時の明細書から引き出すことができない)
- より多くの技術的特徴を追加することによりクレームを補正する必要がある場合、**明細書に代替策が含まれていなければならない(すなわち、十分な技術的詳細)**

## ガイドラインの改正

---

- ガイドラインは、出願人ではなく審査官を束縛している
- ガイドラインは、審判部の決定を反映する
- CIIについてのガイドラインは毎年見直される
- ガイドラインは、まだCIIに従って進化する必要がある



否定的な第一審の決定を常に受け入れるのではなく、ガイドラインをさらに形作る判例法を生み出すために上訴する





ご清聴ありがとうございました

[www.murgitroyd.com](http://www.murgitroyd.com)