

## <開催報告>

### 1) AIPPI・JAPAN セミナー

開催日時：平成 26 年 3 月 5 日（水）13：30～17：00

会場：愛宕東洋ビル 11 階 1111 講義室（金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス）

講演者：Kirkland & Ellis 法律事務所

Adam Alper 氏（特許弁護士）、Gianni Cutri 氏（特許弁護士）

John O'Quinn 氏（特許弁護士）、Michael De Vries 氏（特許弁護士）

Steven Cherny 氏（特許弁護士）、Sarah Tsou 氏（特許弁護士）

使用言語：英語（英語－日本語の同時通訳付）

内容：

#### (1) 米国裁判所の最近の判決から見た FRAND 問題について

標準規格必須特許の FRAND 義務について最近の米国裁判における争点と判断について主なものを解説した。主な争点は以下のとおりである。

- ①高すぎるロイヤルティ：標準規格必須特許が数千件のケース（例：Microsoft vs Motorola 事件）があり、ロイヤルティ累積により高額になる。一件当たりのロイヤルティを下げることもあるいは一括の低廉なロイヤルティの設定を考慮。
- ②FRAND による差止請求の制限：Microsoft vs Motorola 事件、Apple vs Motorola 事件。何れも Motorola の FRAND 宣言についての誠実公正義務違反により差止請求は認められなかった。

#### (2) 米国特許訴訟に対して非米国企業はいかに対応すべきか。

外国訴訟当事者の対応事項について以下の 3 点について解説した。

- ①裁判地を管理する：確認判決訴訟の提起、裁判地の移送申立、当事者系審判の提起
- ②ディスカバリー中も審理に焦点を合わせる。
  - \*ディスカバリーが終了する前に、自らの主張および争点を立証するために何が必要かに焦点を合せる。
  - \*心理から遡って考える（陪審員に伝えたいこと、言い分を伝えるのは誰か、頼りとする文書は何か）。
  - \*法廷で良い印象を与える事実証人及び専門家証人を選ぶ。
- ③審理での主張・証拠の提示をシンプルにする。
  - \*略式判決を通じて主張を制限する。弱い防御は切り捨てる。
  - \*有利な判決を下す理由を陪審員に提供する。陪審員に対して高い信頼性を保つ。

#### 【控訴への対応】

- ①審理時の問題を記録に保存する。
- ②審理時に控訴弁護士を用意しておく。

#### (3) 特許不実施主体（NPE）の訴訟戦略への対応

NPE による特許訴訟に対抗する訴訟戦略について解説した。ポイントは以下の 2 点。

①不明瞭な侵害主張を明確にさせる。

\*侵害対象品、侵害の具体的内容の指摘がなされていない。これらを明確にするよう要求する。

\*早期の棄却申立の活用→侵害の根拠を明確にするよう強制できる。

②NPE の訴訟費用とリスクを増加させる。

\*特許の無効を図る。

\*特許法以外の法律で訴訟行為に異議申立する。

本セミナーは、実務者にとって有意義な内容であった。



Adam Alper 氏



Gianni Cutri 氏



John O'Quinn 氏



Michael De Vries 氏



Steven Cherny 氏



Sarah Tsou 氏