

1) セミナー及びシンポジウム開催報告・今後の予定

<開催報告>

・AIPPI セミナー

「職務発明制度の歴史的・比較法的考察」

1. 日時場所：平成 23 年 4 月 11 日（月）14：00～17：00
2. 会 場：航空会館 5 階 501+502 会議室
3. 講 演 者：竹中 俊子 氏（ワシントン大学教授）
4. 講義内容：

日本の職務発明制度は、対価補償請求権の存在により、一般に、ドイツ法の影響を強く受けると考えられている。しかしながら、使用者・従業者の権利義務関係の全体的バランスを基礎に考えると、より米国法に近い特色が顕著になる。

本セミナーでは、2010年11月～2011年3月にわたり、ドイツ及びフランス主要企業内弁護士及び訴訟弁護士に対して行った講師の聞き取り調査を基に、米・独・仏制度の実情を紹介頂いた。

また、日本の職務発明対価補償訴訟の判例及び改正特許法 35 条を比較法の観点から見直し、開発環境及び雇用関係の変化に対応した職務発明の帰属・対価補償のあり方についてもご講義頂いた。

主な論点：

- ・ Stanford v. Roche 米国最高裁事件において、現行の米国バイドール法の欠陥が顕在化した。
- ・ 米国特許法バイドール法とドイツ職務発明法には歴史的交錯があった。
- ・ 独・米・仏・日本の職務発明制度における使用者と従業者の権利等を比較すると下図のようになる。
- ・ 日本の職務発明制度の問題点：使用者の職務発明に関する特許を受ける権利について保護が薄い割に、従業者に対し高い補償金支払い義務が課されている。使用者が予約承継可能で通常実施権を取得する職務発明の範囲は米・独・仏に比べ狭い。業界の事情に通じた専門家による仲裁制度が必要。

等々、本セミナーは、職務発明制度の歴史～比較及び制度のあり方について知識を得る良い機会となった。

本セミナーには、100名を超える参加者にお集まり頂き、活発な質疑応答が行われ成功裡に終了した。

	使用者	従業者（発明者）
ドイツ	権利移転請求権有り ・ 第三者への譲渡/実施権許諾を防止 無償実施権無し	特許を受ける権利有り ・ 請求権を行使されなければ自由譲渡・実施権許諾可 補償金請求権有り ・ 契約の自由を制限
米国	契約自由の原則 ・ 特許を受ける権利の予約承継契約 無償通常実施権有り	特許を受ける権利有り ・ 発明に対する補償を取引する機会の確保 補償金請求権無し ・ 例外：大学等の職員については一般に取引の機会が無いので、バイドール法で補償金請求権を付与する
フランス	権利移転請求権有り ・ Mission 外発明 ・ 第三者への譲渡/実施権許諾を防止 無償通常実施権無し ・ Mission 外発明	特許を受ける権利有り ・ 例外：Mission 内発明 ・ 請求権行使されなければ自由譲渡・実施権許諾可 補償金請求権有り ・ Mission 内発明：補償金 ・ Mission 外発明：対価
日本	権利移転請求権無し 無償実施権有り ・ 職務発明	特許を受ける権利有り ・ 対価交渉の機会の確保 ・ 自由発明の発明前予約承継禁止 補償金請求権 ・ 契約の自由を制限



竹中 俊子 氏

・山口洋一郎の米国特許講座開催のご案内

「第3回：発明該当性と明細書・クレームの記載要件」

1. 開催日時：平成23年4月15日（金）14：00～17：00
2. 会場：尚友会館8階 1、2号会議室
3. 講演者：山口 洋一郎 氏

（Rader, Fishman & Grauer 法律事務所パートナー、ニューヨーク州、ワシントン DC 弁護士）

4. 講義内容：

本講座のスタイルは単なる一方的な講義ではなく、米国のロー・スクールで行われているものと同様に、受講者には、事前に CAFC の判例、審査便覧（MPEP）等から問題を配布し、当日、受講者の回答をベースに進行するという参加型式で行われた。

概要：

① 第1回（新規性）の復習

- (1) 米国の新規性に関するクレームのルール
- (2) 拒絶理由回避のための現地代理人への指示の極意
- (3) 拒絶理由の読み方の極意

② 第2回（進歩性）の復習

米国新規性・進歩性判断の特殊性と応答の極意

クレームのプレアンブル、用途、物クレームの機能的記載、方法的記載は、全て無視される。用途・機能・方法について進歩性を主張しても無駄。引用例（及び今後予想される引用例）に開示・示唆のない構造的限定をクレームに含める。新規性・進歩性立証のために必要があれば宣言書を提出する。

③ 発明該当性からの設問

- (1) 発明該当性（Patent Eligible Invention）に関する最高裁判決 *Bilski v. Kappos*
- (2) コンピュータ関連発明の発明該当性に関する審決 *Ex Parte Scholl et al., Decided: February 4, 2009, Application No. 10/261,163, Appeal No. 2008-2308*

④ 明細書・クレームの記載要件からの設問

- (1) 明細書・クレームの記載不備に関する判決
 - ・ *Ariad Pharmaceuticals, Inc. et al. v. Eli Lilly and Co.*
 - ・ *In re Wright*
- (2) 請求項の記載不備に関する判決 *Spectra-Physics Inc. v. Coherent Inc.*
- (3) ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関する判決 *York Products Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center*

上記の判決及び審決を読み、クレームの概要、判旨及び発明の判断基準を導き出す設問が出題された。講師がお手本として判例の概要を説明する設問もあったが、ほとんどの判例の概要の説明～各設問に対する回答は受講者によって行われた。等々、米国における発明該当性と記載要件について講師の経験及び具体例を用いながらご解説頂き実務に有用な内容となった。

今後の予定：

第4回：文言侵害及び均等論による侵害（1）（2011年7月以降）

第5回：均等論による侵害（2）

ーファイルヒストリー・エストッペルー及び日本の均等論との比較（日程未定）

第6回：残りの問題：情報開示義務違反、弁護士・依頼人間の通信に関する秘匿特権、故意侵害、間接侵害・侵害教唆等（日程未定）

本講座には、40名を超える参加者にお集まり頂き、活発な議論及び質疑応答が行われ成功裡に終了した。



山口 洋一郎 氏

<開催予定>

・AIPPI セミナー

「米国特許制度改正法案の現状と予想される影響」

1. 日時場所：平成23年5月12日（木）13：30～17：00
2. 会 場：全日通霞ヶ関ビルディング8階 大会議室
3. 講演者：Harold C. Wegner 氏、Matthew A. Smith 氏（Foley & Lardner LLP）
4. 使用言語：英語（英語－日本語の逐次通訳付）
5. 受講費：会員5,000円（会員以外の方10,000円）

※（参加お申し込みは、[こちら](#)からお申し込みください。）

6. セミナー開催案内：

当協会では、米国のFoley & Lardner LLP事務所よりHarold C. Wegner氏及びMatthew A. Smith氏をお迎えして下記によりセミナーを開催致します。

既にご承知の通り、幾度か廃案を続けてきた米国特許制度の先発明主義から先願制度（first-inventor-to-file system）への改正法案は、上院を通過し、下院の法務委員会により4月14日に承認され、下院本会議での審議を残していますが、今期国会で可決される見通しが非常に高まってきております。この法案が成立しますと、その一部の規定は、日本出願などを基礎として優先権を主張して米国出願する際に遡及的に適用されるおそれがあり、優先権の有効性の確保と発明者の正確な特定などのために現時点ですでに法案の内容をフォローしておく必要があります。

このセミナーでは、日本の実務家に対し (a) 主要な改正点の解説及び (b) 改正法案の施行に際して今から準備すべき事項等について、現在考えておくべき事項を両氏にご説明致します。留意すべきポイントとしては、

(1) 先願主義

新特許法は本来の意味での先願主義への移行になります。そして、先行技術の新たな定義（新規性と非自明性の両面において）など重要な変更があります。

(2) 付与後の特許見直し

現行の再審査制度は手続的に大きく変更され、より強化されます。

があります。

米国における特許制度改正法案に関する最新情報と、特許実務上直ちに対策を立てておくべき事項の知識を得る良い機会となりますので、多数の皆様にご出席を頂きたく御案内申し上げます。

3) 判例研究会開催報告・今後の予定

<平成 23 年 4 月開催>

第 97 回判例研究会

1. 開催日：平成 23 年 4 月 26 日（火）
2. 場所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室
3. レポーター：奥邨 弘司 氏（神奈川大学 経営学部 准教授）
4. 事例：まねき TV 事件最高裁判決について
5. 関連資料：

平成 21 年（受）653 著作権侵害差止等請求事件

平成 23 年 1 月 18 日 最高裁判所第三小法廷

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf>

なお、原審判決は次の通りです。

平成 20 年（ネ）10059 著作権侵害差止等請求控訴事件 著作権 民事訴訟

平成 20 年 12 月 15 日 知的財産高等裁判所

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081216170214.pdf>

平成 19 年（ワ）5765 著作権侵害差止等請求事件 著作権 民事訴訟

平成 20 年 6 月 20 日 東京地方裁判所

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080623111341.pdf>

<平成 23 年 5 月開催予定>

第 98 回判例研究会

1. 開催日：平成 23 年 5 月 24 日（火）18：30～
2. 場所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室
3. レポーター：藤井 光夫氏（アステラス製薬株式会社 知的財産部 次長 理学博士）

4. 事 例：製薬業界における職務発明制度のあり方
知財高裁平成 19 年（ネ）第 10008 号等の製薬企業に関連する判決を幾つか紹介し、製薬企業側からみた現状の職務発明制度の問題点及びレポーターが考える職務発明制度のあるべき姿を述べる。
5. 関連資料：
知財高裁平成 19 年（ネ）第 10008 号（原審：東京地裁平成 17 年（ワ）第 12576 号）
知財高裁平成 17 年（ネ）第 10125 号（原審：東京地裁平成 15 年（ワ）第 29080 号）
大阪地裁平成 16 年（ワ）第 10584 号 等

以上