

2011年5月度 AIPPI・JAPAN 活動報告及び今後の予定

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

「米国特許制度改正法案の現状と予想される影響」

日時場所：平成 23 年 5 月 12 日（木）13：30～17：00

会 場：全日通霞ヶ関ビルディング 8 階 大会議室

講演者：Harold C. Wegner 氏、Matthew A. Smith 氏（Foley & Lardner LLP）

講義内容：

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るが、今期国会で可決される見通しが非常に高まってきている。この法案が成立すると、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る。このセミナーでは、日本の実務家に対して、下記の項目（留意すべきポイント）について両氏にご説明頂いた。

(1) Matthew A. Smith 氏

- ・第三者による情報提供を認める制度の導入。
- ・インターフェアランスの廃止。
- ・冒認出願の取り扱い。
- ・当事者系再審査に代わる新しい手続（Inter Partes Review（Reexamination））
- ・特許付与後異議申立制度の導入
- ・ビジネス方法特許に対する付与後異議申立の例外適用。

(2) Harold C. Wegner 氏

先行技術の新たな定義と解釈

- ・公知な先行技術とは
- ・秘密商法（Secret Commercialization）について
- ・先願主義への移行～Hilmer の終焉へ

グレースピリオドに関連する事項

- ・発明者のすべきこと
- ・“Joint Inventor’s” について
- ・共同所有（Common Ownership）について

非自明性の判断（35 USC 103 Nonobviousness）に関連する事項

- ・事実上廃止となるベストモード開示要件について

等々、本セミナーは、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った。

本セミナーには、80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。



Harold C. Wegner 氏



Matthew A. Smith 氏

<開催予定>

・AIPPI セミナー

「インドにおける特許訴訟について」

日時場所：平成 23 年 6 月 27 日（水）13：30～17：00

会 場：全日通霞ヶ関ビルディング 8 階 大会議室

講演者：Sharad Vadehra 氏（KAN AND KRISHME 法律事務所）

使用言語：英語（英語－日本語の逐次通訳付）

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。）

セミナー開催案内：

当協会では、インドの KAN AND KRISHME 法律事務所より 20 年以上の実務経験を有する Sharad Vadehra 氏をお迎えして下記によりセミナーを開催致します。

このセミナーでは、

- ・インドの特許訴訟制度全般（法律や規則）について
- ・特許に関する裁判制度の仕組みと組織について
- ・弁護士と特許弁理士の役割について
- ・特許紛争の種類（特許の有効性（無効、取消）、異議申立制度、強制実施権）について
- ・侵害の種類（直接侵害、間接侵害、寄与侵害）について
- ・侵害リスクの低減について
- ・インドにおける訴訟の傾向

等々についてご講演頂きます。

このセミナーは、インドにおける特許訴訟制度の全容を最新情報に基づいて理解す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。

※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0 単位が認められる予定です。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

3) 判例研究会開催報告・今後の予定

<平成 23 年 5 月開催>

第 98 回判例研究会

1. 開催日：平成 23 年 5 月 24 日（火）
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

<平成 23 年 6 月開催予定>

第 99 回判例研究会

1. 開催日：平成 23 年 6 月 29 日（水）18：30～
2. 場所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室
3. レポーター：竹中 俊子 氏（ワシントン大学教授）
4. 事例：
Monsanto v. Cefetra BV, Case C-428/08, 2010 ECJ EUR-Lex LEXIS 396; OJ EPO 8-9/2010, 428 (July 6, 2010)
去年の夏、欧州裁判所が示した Monsanto 判決は、欧州主要国における DNA 発明に対する特許の保護範囲のみならず、特許要件にも大きな影響を及ぼす可能性がある。本研究会では、Monsanto 判決の欧州特許条約や欧州連合バイオ指令の解釈の問題点を検討すると共に、Bilski 判決以降の米国の判例の動向に照らし、DNA 発明の特許保護のあり方について比較法的に分析する。
5. 関連資料：
Monsanto v. Cefetra BV, Case C-428/08, 2010 ECJ EUR-Lex LEXIS 396 (July 6, 2010)
<http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=C-428/08>

参考資料：

Jan B. Krauss & Toshiko Takenaka, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ “Monsanto” decision on Patent Practice, the Journal of Patent Office and Copyright Society (forthcoming 2011 summer)

http://www.aippi.or.jp/japan/hanrei/AIPPI_Monsanto_5-12.pdf

Bilski et al v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 177 L.Ed 2d 792 (U.S. 2010) (裁判所意見 1～20 頁)

<http://www.jmripl.com/articles/MohanRam.pdf>

シラバスの日本語訳：<http://uspatentshugyoki.blog27.fc2.com/blog-entry-27.html>

以上