

## <開催報告>

### AIPPI・JAPAN&US 共同セミナー

「米国特許法の最新情報及び米国特許訴訟の最新動向について」

開催日時：平成 25 年 11 月 11 日（火）13：00～17：00

会 場：東海大学校友会館 望星の間

（〒100-6035 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階）

講演者：AIPPI・US

Joerg-Uwe Szipl 弁護士（Griffin & Szipl,P.C.）

John Johnson 弁護士（Fish & Richardson P.C.）

Bing Ai 弁護士（Perkins Coie LLP）

David W. Hill 弁護士（Finnegan Henderson P.C.）

講演内容：

#### (1) 化学・バイオテクノロジーに関する特許法の動向

医療診断方法及びバイオテクノロジーに関する特許侵害訴訟において、対象特許の特許適格性の有無が問題となり、最高裁及び連邦巡回裁判所の判断に混乱が生じている。

①Mayo v. Prometheus Labs., Inc（Mayo 事件）では、最高裁にて医療診断方法の特許が単に「自然法則とその適用」に過ぎないとして連邦巡回裁判所の判断を履し、特許適格性無しと判断された。

②Molecular Pathology v. Myriad Genetics（Myriad 事件）では、単離された天然の DNA は自然の産物であり、Myriad 特許は特許適格性を有しないと最高裁で判断された。

上記 2 例の判断に基づき化学・バイオテクノロジーに関する特許の特許適格性有りと考えられる事項。

- ①自然法則を、特許適格性を有する自然法則の応用に変換するステップの追加
- ②人為的に合成された CDNA
- ③遺伝子組み換えホスト
- ④組み換え DNA 構築物

#### (2) 標準規格必須特許と ITC について

近年、標準規格必須特許の侵害差止の判断に混乱が生じている。直近では、ITC が排除命令及び停止命令を発したケース（サムスン VS アップル）に対して米議会、米 FTC（連邦取引委員会）、司法省、連邦裁判所等各方面から反対の意見が寄せられており、オバマ大統領により拒否権が発動されている。

現状での標準規格必須特許に対する特許権者及び実施者の対応策について

- ①規格標準化団体及び RAND 条件について適正か否かを評価する手続の実施
- ②標準規格必須特許として実質的に価値のある特許権の選定と適切なライセンス料等 RAND 条件の設定
- ③標準規格必須特許だけでなく、特許権者の所有する関連特許の調査検討及び RAND 条件の調査検討
- ④差止等の提訴の可能性を予測して訴訟対応戦略を構築しておく

#### (3) 特許付与後の無効審判制度における問題点について

米国特許法改正（AIA）に基づく2012年9月16日から施行された最終規則において規定された特許付与後の無効手続（①Post Grant Review (PGR) ②Inter Partes Review (IPR) ③ Transitional Covered Business Method (CBM) Review）及びこれら手続を実施する部門 Patent Trial and Appeal Board (PTAB)の概要について解説した。また、既に使用されている Inter Partes Review無効手続に関して、この1年あまりでPTABが受領した件数が619件、その内審決の出たもの259件（197件が無効成立）である。

#### (4) グローバルな特許訴訟統計と Forum Shopping（裁判所選び）問題

米国における裁判所選択のための6つの検討項目（以下）に基づいて裁判所選択を行う方法について説明した。①勝訴率（原告、被告）②審理期間（長短）③損害賠償額④裁判停止の確立⑤裁判受理の確立⑥訴訟費用（多少）。また、訴訟地域（国）選択については上記①～④及び⑥の項目に基づいて選択する方法を説明した。

「裁判所選び」の方法は、参加者にとって指標の一例となったと思われる。



Joerg-Uwe Szipl 弁護士



John Johnson 弁護士



Bing Ai 弁護士



David W. Hill 弁護士