

## <開催報告>

### AIPPI・JAPAN セミナー「米国特許訴訟の最新情報」

開催日時：平成 25 年 9 月 20 日（金）13：30～17：00

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：David M. Maiorana 氏（弁護士、JONES DAY 法律事務所）

Ognian V. Shentov 氏（弁護士、JONES DAY 法律事務所）

内 容：

#### (1) 標準必須特許のライセンス

(David M. Maiorana 氏)

標準必須特許の所有者の侵害者に対する権利行使に関する現状を以下の観点から解説した。

\*標準必須特許とは何か

\*“FRAND”（Fair, reasonable, and nondiscriminatory）とは何か

\*標準必須特許の侵害に対する差止請求の可能性

\*RAND 条項の濫用に対する防御

#### (2) 米国特許訴訟改革—特許不実施主体対策のための立法上の努力と実務的戦略

(Ognian V. Shentov 氏／David M. Maiorana 氏)

以下の項目につき解説した。

\*特許不実施主体—背景（従来とは異なる特許不実施主体）

\*特許訴訟への特許不実施主体の影響に関する主な懸案事項

・ 防御費用

・ 社会全体の損失

・ 請求の実態を欠く特許の主張

\*特許不実施主体を抑えこむための最初のステップ—米国発明法（The American Invents Act）

\*特許不実施主体に対抗する最近の立法上の努力

\*特許不実施主体対策の実務上のヒント

#### (3) 特許適格主題に関する法の近時の発展と不確定要素

(Ognian V. Shentov 氏)

米国最高裁判所及び連邦巡回裁判所の最近の判決において、ソフトウェア、ビジネス方法、医療診断法、バイオテクノロジーに関する発明の特許適格性判断に混乱を生じている問題について事例を示して解説した。さらに、裁判におけるこの問題の対処について実務的なアドバイスを説明した。

また、ジョーンズ・デイ法律事務所が Myriad Genetics 社を代理した Myriad 特許無効訴訟事件の最高裁判決（単離遺伝子特許の特許適格性について、CAFC が肯定した判決が最高裁で覆された事例）について解説した。

本セミナーでは、米国特許訴訟の現状について事例を交えた丁寧な解説と適切な実務上の助言は、特許事務所及び企業の実務者にとって有益な情報となった。



David M. Maiorana 氏



Ognian V. Shentov 氏