

<AIPPI セミナー開催報告>

1. 開催日時：平成26年7月1日（火）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：フィネガン・ヘンダーソン・ファラボー・ギャレット&ダナー LLP
吉田 直樹 米国弁護士
デイビッド・アルバグリ 米国弁護士
ジョン・リビングストン 米国弁護士

4. 内容：

1) **Alice Corp. v. CLS Bank International** – ソフトウェア発明における特許適格性 – クレーム作成への実践的応用：

吉田 直樹 米国弁護士

米国特許法第101条、特許適格性に関する事件。コンピュータ化された債務取引プラットフォームを対象とするソフトウェアに対するクレームの特許適格性に関する判決が米国最高裁にて出された。これは、本ソフトウェアは、過去の *Bilski* 事件において出された判決と同様、商取引において長年にわたり普及している基本的な経済における日常行為であり、第101条の範囲を超えた抽象概念であるとされ、特許適格性はなく、CLS Bank がもつ特許は無効とされたものである。この判決により、今後のビジネス方法の特許取得は非常に困難であると言える。今回のセミナーでは、本判決を踏まえて、例えばソフトウェアを実行することによる根本的な変化或いはソフトウェア以外の特性の貢献、又は強靱なセキュリティなどのソフトウェア単体、又はハードウェアを絡めた特殊性をクレームに記載することにより適格となりえるなど、今後のクレーム作成に対するアドバイスをいただいた。

2) **Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.** – 判決とその影響 –

101条特許適格性の新USPTO 審査ガイドラインが極めて大きな変化へ：

デイビッド・アルバグリ 米国弁護士

本件では、Myriad 社が取得した DNA を含む複数の特許が、無効とされるべきかどうか争われた。この裁判により、同社が持つ特許である BRCA 遺伝子は自然発生的な DNA の断片であるため、特許は無効とされた。また、cDNA の特許に関しては、自然産物ではなく人工的にしか作成することができないことから、特許は有効であるとされた。米国最高裁は cDNA のような、人工的に作出され、自然界には存在しない状態のものであれば、遺伝子であっても特許の対象となると認めたのである。これにより、最近の USPTO におけるオフィス・アクションとして、自然発生する物質のみを含んでいる組成物は拒絶されるため、クレームには、プロダクトが自然に存在するものとは著しく異なるということを実証する性質やステップなどを組み込む必要があるなど、実務面へのアドバイスをいただいた。

3) **Limelight Networks, Inc. 対 Akamai Techs., Inc 事件** – 侵害教唆と共同侵害 –

特許権者と侵害被疑者が直面する実務への影響

ジョン・リビングストン 米国弁護士

Akamaiの特許は、インターネットのスピードを向上させるための方法クレームであり、本件で争点となったのはその一部である「タグ付」であった。被告であるLimelightの使用システムも同様にタグ付を必要とするが、これを行うのはLimelight自身ではなく顧客であるため、Akamaiはこれを間接的に侵害しているとして訴えた。米国連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決では、Limelightとユーザーがそれぞれ方法クレームのステップの一部を実施する状況で、米国特許法第271条b項に基づく教唆侵害の責任を負うと判断された。しかし、今回の米国最高裁の判決では、すべてのステップが単一の者によって実施(直

接侵害) されていないので、この方法クレームは侵害されておらず、直接侵害のないところに教唆侵害はないと判断し、連邦巡回控訴裁判所の判決を破棄、差し戻しを指示した。この最高裁判決を受け、侵害を回避する方法として、方法クレームの分析をし、ステップを全て実行することは避けること、ステップの実効を契約上での要求ではなく提案に留めること、また、今後の方法クレームの作成については、クレーム作成を行う前に、侵害立証を想定すること、実行者は単一であることを目標に本質的要素を保持しておくことなどのアドバイスをいただいた。

等々、注目すべき米国最高裁判決3件から、どのような特許実務にどのような変化をもたらすのかを知る非常に良い機会となった。

参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーには 75 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われ、成功裡に終了した。

以上



吉田 直樹 米国弁護士



デイビッド・アルバグリ 米国弁護士



ジョン・リビングストン 米国弁護士