

<AIPPI セミナー開催報告>

1. 開催日時：平成26年7月16日（水）13：30～17：00
2. 会場：愛宕東洋ビル 13階1301会議室（金沢工業大学大学院 虎ノ門キャンパス）
3. 講演者：

David J. Kappos 氏, (Partner, Cravath, Swaine & Moore, 元米国特許商標庁長官)、
Teresa Stanek Rea 氏, (Partner, Crowell & Moring, 元米国特許商標庁副長官)、
Robert Stoll 氏, (Partner, Drinker Biddle, 元米国特許商標庁特許局長)、
Matthew Smith 氏, (Partner, Turner Boyd, ジョージワシントン大学ロースクール教授)、
Andrew S. Baluch 氏, (Partner, Foley & Lardner, ホワイトハウス国際執行部門元ディレクター)、
Prof. Harold Wegner 氏,
(Partner, Foley & Lardner, ジョージワシントン大学知財センター元ディレクター)

4. 内容：

1) Panel Discussion on Post-Tergernsee Harmonization and Single Dossier :

一つのサーバーにアクセスすることで審査官が他国の審査結果を見ることができるようにし、さらには複数国からの出願もそのサーバーにアクセスすることで手続が完了するようなシステムが、「シングルドシエ」として提案されている。また、日本特許庁が海外庁に対してドシエ・アクセス・システムを提供しており、欧州、中国では、EPO のサーバーにアクセスすることで中国の特許審査書類を閲覧することができる「グローバル・ドシエ」が導入されており、米国では来年には「シングル・ドシエ」をユーザーが使用できる段階になるとの解説があった。

2) Anti-troll bills :

(David J. Kappos)

パテントトロールとは、特許を自ら出願又は他社から購入するが、自ら実施はせず、自社特許を侵害している可能性のある企業に差止訴訟を提起又は警告することで、和解金を取得する企業をいう。これに対し米国議会は、パテントトロールによる訴訟の乱発から技術革新を守り、特許の質を高めるために対策法案を打ち出している。今回はそれらの法案の中から、H.R.3309 Innovation Act 及び S.1720 Patent Transparency and Improvements Act の概要について解説があった。

(Andrew S. Baluch)

トロール対策の一つである、真の利害関係者（帰属する所有者）を明示することについて、現在提出されている各法案による規定の違いの説明があった。また、S.2049 により提案された、連邦取引委員会に対して、虚偽又は誤解を招く警告書の送信者を調査し処罰するといった権限を与える法案等の解説があった。

(Matthew Smith)

訴訟費用の負担に関して、今までは原告、被告の双方が訴訟に関する費用を各自支払っていたが、新しい法案には原告が裁判で敗訴し、訴えが明らかに不適切な行為であるか、或いは悪意をもって客観的に根拠のない理由によってもたらされた場合は、敗訴した原告が裁判費用を負担するというものである。これは、敗訴した場合のリスクが増えることにより、トロールの動きを抑止することが目的である。

3) Nautilus, Limelight and Alice v. CLS Bank Supreme Court decisions (Teresa Stanek Rea)

Nautilus v. Biosig 事件では、CAFC での判決の基準であった「不明瞭で曖昧でなければ特許は無効でない」を最高裁が破棄、差戻し、クレームの不明確性を許容しない方向性を示した。そのため、今後 CAFC では、クレームの明確性をより厳格にした基準を課す可能性があるとの注意を喚起された。

LIMELIGHT v. AKAMAI 事件では、CAFC が採用した単一の者が全てのプロセスを実行しなくても、契約等により第三者に実行させることで誘引侵害が成立し得るという判断を否定し、方法特許について直接侵害がないときは、誘引侵害の責任は生じないとした。

Alice v. CLS 事件では、米国最高裁判所は、抽象概念に対して特許適格性がないとし、CLS Bank の特許を無効とした。このことから、今後の方法特許のクレームでは、クレームの特許性を裏付けるために、発明のクレームが非自明であることを明確に記載しなければならないとのアドバイスがあった。

4) Patent Drafting Changes Needed in view of Nautilus and Limelight (Harold Wegner)

Nautilus、Limelight などの事件を受けて、今後のクレームの書き方が非常に難しくなる。そこで、ウェグナー氏が提案する、「クレーム 1 に関する重要な要素」、「クレームの詳細な補足」等、特許ドラフト作成の 10 のルールをご説明いただいた。

5) Limelight v. Akamai Sup Ct decision (Andrew S. Baluch)

Limelight v. Akamai の事件では、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、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誘引侵害はないと判断し、連邦巡回控訴裁判所の判決を破棄、差し戻しを米国最高裁が指示した。このことから、今後のクレーム作成では実行者が単一にならざるを得ないようなクレームドラフティングが望ましいとアドバイスをいただいた。

6) PTAB and recent results of the Post Grant Procedures (Robert Stoll)

特許付与後の新たな異議申立手続として特許審判部 (PTAB) により実施される当事者系異議申立手続 (IPR)、特許付与後異議申立手続 (PGR) に関してご説明いただいた。IPR におけるディスカバリの種類やその要素、また、口頭審理を要請した場合に弁理士が覚えておくこととして、新しい証拠や議論の提示は許されておらず、基本的に記載された記録からのみ質問を受けることから、クレームの構成や修正の申立等を含む記録に関する全ての事柄についてよく応えられるようにする、等のアドバイスをいただいた。

7) Policy developments at the USPTO (David J. Kappos)

USPTO のサテライトオフィスが 2012 年にデトロイトで開設され、ダラス、デンバー、シリコンバレーなどにも順次設置されている。これは、ユーザーと USPTO の物理的な距離が近くなるだけでなく、各地域における人材の確保や、育成も目的とされている。

また、ホワイトハウスは特許制度をより透明化し、技術開発者をトロール企業の訴訟から護るため、真の利害関係者明示の原則化を含めた 5 つの大統領立法提言をした。

等々、AIA による改正や、最新の判例から、特許実務に今後どのような影響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。



David J. Kappos 氏



Teresa Stanek Rea 氏

以上



Robert Stoll 氏



Andrew S. Baluch 氏



Prof. Matthew Smith 氏



Harold Wegner 氏

