

AIPPI・JAPANセミナー 大きく変わりつつある米国特許制度の現状と行方

- 1. 開催日時：平成 27 年 6 月 25 日（木）13：30～17：00
- 2. 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3. 講演者：David J. Kappos 氏 (Partner, Cravath, Swaine & Moore, 米国特許商標庁前長官)
 Robert L. Stoll 氏 (Partner, Drinker Biddle, 米国特許商標庁元特許局長)
 Michael Dzwonczyk 氏 (Partner, Sughrue Mion, ジョージワシントン大学ロースクール助教授)
 Harold C. Wegner 氏 (ジョージワシントン学ロースクール知財センターの元ディレクター)

4. 内容

1) [基調講演]

講演者：David J. Kappos 氏

特許訴訟制度の改正の動きと 101 条に基づく発明主題の特許適格性に関する判決例の傾向について解説があった。

2) Alice 最高裁判決後のソフトウェア発明及びビジネス方法発明の特許性について

講演者：Robert L. Stoll 氏

- ・Bilski 最高裁判決(2010)後 USPTO はビジネス方法発明を拒絶する傾向があるものの、ソフトウェア発明およびビジネス方法発明の特許取得の可能性はまだある。
- ・実施、有用性、技術的な実現可能性、改善性の詳細な説明を明細書に記載し、クレームにも反映させる。
- ・Alice 最高裁判決(2014)によって 101 条の適格性のテストは変わったが、基準が厳しくなったわけではない。
- ・米国特許庁は 101 条の拒絶に過剰反応しているが、ゆくゆくは正しい方向に向かうはずである。

3) 特許の国際消尽：CAFC の大法廷において審理されている Lexmark 事件で何が変わるのか

講演者：Harold C. Wegner 氏

歴史的に米国では著作権および特許ともに知的財産権の消尽の“geographic(地理的)”という見解をとっていた。しかしながら、近年、最高裁判所は Kirtsaeng v. Joph Wiley & Sons, Inc. 事件において著作権の消尽の範囲を”nongeographic(非地理的)”とする結論に達した。著作権の“nongeographic(非地理的)”の解釈を特許法に適用させるのかは大きな疑問である。そして、この結論は 2016 年または 2017 年に Lexmark 事件について CAFC 大法廷、または裁量上訴(certiorari)が認められた場合は最高裁判所から示される予定である。

4) PTAB(審判部)の動向と付与後手続のハイレベル戦略

講演者：David J. Kappos 氏/ Robert L. Stoll 氏/Michael Dzwonczyk 氏

PTAB 公判において Post Grant Review (PGR), Inter Partes Review(IPR), Covered Business Method Patent Review(CBM)を導入した。なお、統計では IPR 手続きが開始されると大多数のクレームは維持されないという結果が示されている。また、2015 年から 2016 年の PTAB の規則改正についての説明があった。①2015 年 5 月 27 日即日施行の規則：頁数の緩和(クレーム補正の申請、異議申立に対する応答書面)、多数項従属クレームの料金改正等②2015 年から 2016 年にパブリックコメントの募集が予定されている規則：クレーム補正の実務的な改正、追加の証拠開示手続の範囲の変更、同一特許に対する複数の申し立てに対応する手続き等の説明があった。

5) 全体的な特許訴訟戦略の中での付与後手続の位置付け

講演者：Michael Dzwonczyk 氏

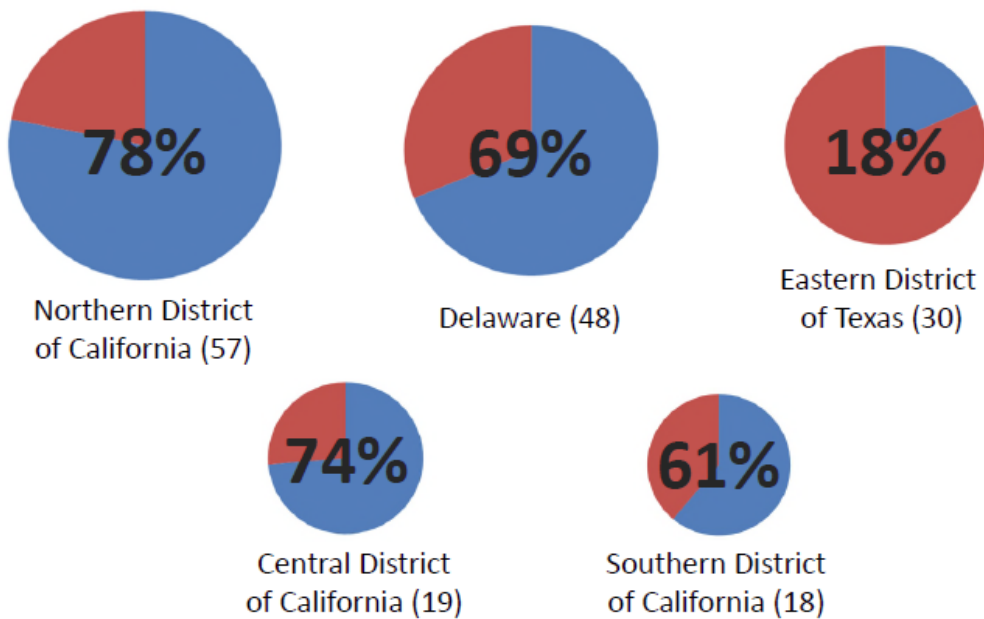
IPR(3045 件),CBM(354 件) PGR(8 件)という予想を上回る件数の申請書が提出され、IPR 書面決定(390 件)という結果がでている。PTAB と裁判所のクレームの有効性に対する基準は異なっている。

| | Article III Courts | PTAB |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Presumption of validity (有効性の推定) | Patents are presumed to be valid (有効) | No presumption of validity (無効) |

| | | |
|---|--|--|
| Standard of proof to show invalidity (無効の証明の基準) | Clear and convincing evidence (明確で説得力のある証拠) | A preponderance of evidence (>50%). 35 U.S.C. § § 316(e) (IPR), 326(e) (PGR/CBM) (証拠の優位性 50%上回る) |
| Claim Construction (クレーム解釈) | Ordinary meaning at the time of invention. <i>Phillips v. AWH Corp.</i> (発明時点での通常の解釈) | Broadest reasonable interpretation. 37 CFR § § 4.2100(b), 200(b), 300(b); <i>In re Cuozzo Speed Techs., LLC.</i> (広範囲で合理的な解釈) |

また、IPR 提出を理由とした訴訟中断の申し立て (Motion to Stay) が認められる確率は以下のように各地方裁判所により異なっている。

Success of Motions to Stay Varies by District



Source: LegalMetric (January, 2015)

6) ノーチラス最高裁判決後の 112 条に関する戦略

講演者: David J. Kappos 氏

明細書の記載について以下の提言があった。

クレームに記載している文言は必ず明細書でも使用する。可能な限り主観的な表現は避けクレームの範囲の記載内容について、予測可能であるか、実施可能であるかについて検証する。主要物質は必ず記載する。また、審査官とのインタビューの機会は極力利用すべきであるといった提言もあった。

Round Open Discussion では、ユーモアを含めて議会で審議中の特許法改正案は適切な法案ではなく議員の選挙対策と捉えているという実務家ならではの率直な見解を聞けるなど米国の現状を体感でき、また現状を把握した上での判例に基づく特許戦略手法を知る良い機会となった。参加費:AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円(会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 58 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た。

以上