

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N / A I P P I ・ U S 連 携 米 国 知 的 財 産 セ ミ ナ ー

「これで全部だ！今年1年の米国特許の動向について知っておくべき事」

1. 開催日時：平成27年12月2日（水） 13：30～17：30

2. 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11階 1111 講義室

3. 講演者：

Phillip Swain 米国弁護士 (Foley Hoag LLC, Chair of AIPPI US)

Heungsoo Choi 米国弁護士 (Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP)

Joerg-Uwe Szipl 米国弁護士 (Griffin and Szipl, P.C.)

John Bird 米国弁護士 (Sughrue Mion, PLLC)

Bing Ai 米国弁護士 (Perkins Coie LLP)

Sunhee Lee 米国弁護士 (Sughrue Mion, PLLC)

4. 内容

1. 損害額の認定に影響を与える最近の判決 (Commil, Halo, Stryker などの故意侵害事件を含む)

(講演者：Heungsoo Choi 氏)

損害額の認定に影響を与えた各判決 (差し止め：eBay v. MercExchange、損害賠償額：Uniloc v. Microsoft、FRAND：Motorola v. Microsoft、代理人費用：Octane Fitness v. Icon Health、特許適格性：Bilski v. Kappos、故意侵害：Stryker v. Zimmer, Halo Electronics v. Pulse Electronics、明確性判断：Nautilus v. Biosig Instruments、特許の価値評価<間接侵害(誘因侵害)>：Commil v. Cisco) の解説があった。

2. クレーム作成にあたって新たに注意すべきこと：Williamson 判決の影響 (講演者：Bing Ai 氏)

Functional Claim の定義、変遷の過程、Williamson 判決 (Claim に 'means' が使われた場合、112 条 6 項を適用するという推定が働く。なお、'means' を含まない Claim であっても当事者が機能的表現を理解するに十分な文言を有している場合は同様に推定が働く。)、およびその後に影響を受けた PTAB、District Court 判決についての解説があった。

3. 特許消尽が変わるか：Lexmark v. Impression 判決 (講演者：Philip Swain 氏)

特許権の消尽が争点となっている Lexmark v. Impression 事件は 2016 年 1 月中に Federal Circuit en banc での判決が確定し、その後最高裁判決までいくのではないかと予想している。

4. 特許満了後のライセンス：Kimble v. Marvel Entertainment 判決 (講演者：Sunhee Lee 氏)

最高裁が先例の Brulotte 判決を踏襲し権利満了後のロイヤリティの支払は不要と判断した CAFC 判決を支持した判例の解説があった。また、特許期間調整 (Patent Term Adjustment：PTA) マイナス要因を避けるためにオフィスアクション応答期限の延長を行わない。医薬品等の臨床試験期間に関する存続期間延長制度 (Patent term extension：PTE) の利用等につきアドバイスがあった。

5. プロダクト・バイ・プロセスクレームについて (講演者：Joerg-Uwe Szipl 氏)

①Scripps Clinic v. Genentech, Inc. (プロダクト・バイ・プロセスクレーム (PBP Claim) の範囲が

Claim に規定されたプロセスの限定を受けるとする判例) ②Atrantac Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp (PBP Claim の範囲が Claim に規定されたプロセスの限定を受けないとする判例)、③ Abbott Labs. v. Sandoz, Inc. (PBP Claim の範囲が Claim に規定されたプロセスの限定を受けないとする判例) の3つの判例に基づく米国での PBP Claim 解釈について説明があった。

#### **6.付与後手続きと PTAB の最新情報と最近の規則の改訂 (講演者 : John Bird 氏)**

PTAB の手続きは裁判期間が決まっている (12 ヶ月以内)、ディスカバリーが限定的であるため費用負担額が少ない等の理由から普及している。その中でも IPR の件数が最も多い。Federal Circuit と PTAB の判決が異なる可能性があることについての言及があった。また、規則改定 (補正時の方式 (フォント、頁数等)) についての解説があった。

#### **7.複数当事者で成立する特許侵害 : Akamai v. Limelight 判決 (講演者 : Joerg-Uwe Szipl 氏)**

Akamai v. Limelight 判決の経緯および Limelight は方法 Claim の全てのステップを実施していないが、顧客が残りのステップを履行することを命令あるいは支配しており、全てのステップは Limelight に帰属すると認定され直接侵害が実質的に立証され、複数当事者での特許侵害が成立した CAFC 差戻し判決の詳細解説があった。

重要判決の理解を深め、米国法改正の動きや PTAB の現状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 55 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