

<AIPPI セミナー開催報告>

## A I P P I ・ J A P A N セミナー

### 米国知的財産に関する最新情報

～利益総額賠償の観点からみた米国意匠の重要性について、

知っておくと役立つ米国パイロットプログラムの紹介、

弁理士・知財関係者にとって重要な米国最高裁判所および CAFC 判決の解説～

1. 開催日時：平成28年1月27日（水）13：30～17：00

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：Daniel P. Lent 氏（米国弁護士、Cantor Colburn LLP）

#### 4. 内容

##### 1) 米国意匠法

《意匠利益総額賠償 第 289 条》 Nordock Inc. v. Systems Inc.

賠償金額が製品全体の利益総額に基づいて算出される。しかしながら、損害賠償額が高額になりすぎるため不条理ではないかとの声も上がっている。

《意匠の自明性》 High Point Design v. Buyers Direct

侵害と自明性の判断は異なる基準が適用されている。

自明性：創作者（デザイナー）、すなわち当業者により判断される。書面での説明は不要。

侵害：一般の観察者により判断される。書面での説明が必要。

《審査経過 estoppel》 Pacific Coast Marine Windshields v. Malibu Boats

審査経過が意匠のクレームの範囲を制限することがあることを示した判決である。同判決は意匠において estoppel (禁反言) に関する最初の判決である。

《出願書類のアドバイス》

米国では CAD 図面を含む出願が増えてきている。正式図面に加え、CAD 図面が表示されている会社案内等を別表 (appendix) とする出願書類が受理されている。

##### 2) 米国パイロットプログラム

知っておくと役に立つ米国パイロットプログラムの説明があった。

《Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)》

Issue Fee (特許発行料) 納付後に IDS を提出する場合、従前では審査官に IDS を考慮してもらうために RCE を提出し、特許証書発行処理から取り下げる必要があった。QPIDS を請求する時点で RCE 手数料を一括前払いするが、提出した IDS につき審査官が更なる考慮を必要としないと判断した場合には、RCE 手数料は出願人に返還される。

《After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0》

Final Rejection 後の Claim 補正 (通常は認められない) を更に検討してもらうための時間を審査官に与えるプログラムである。(少なくとも 1 つの独立 Claim を含む必要がある等手続きの条件あり。)

審査官は Interview をして拒絶の根拠および補正を認めない根拠を説明しなければならない。現在は Final Rejection 後の Interview も審査官のポイントになるため、このプログラムは適切に使用されるようになった。

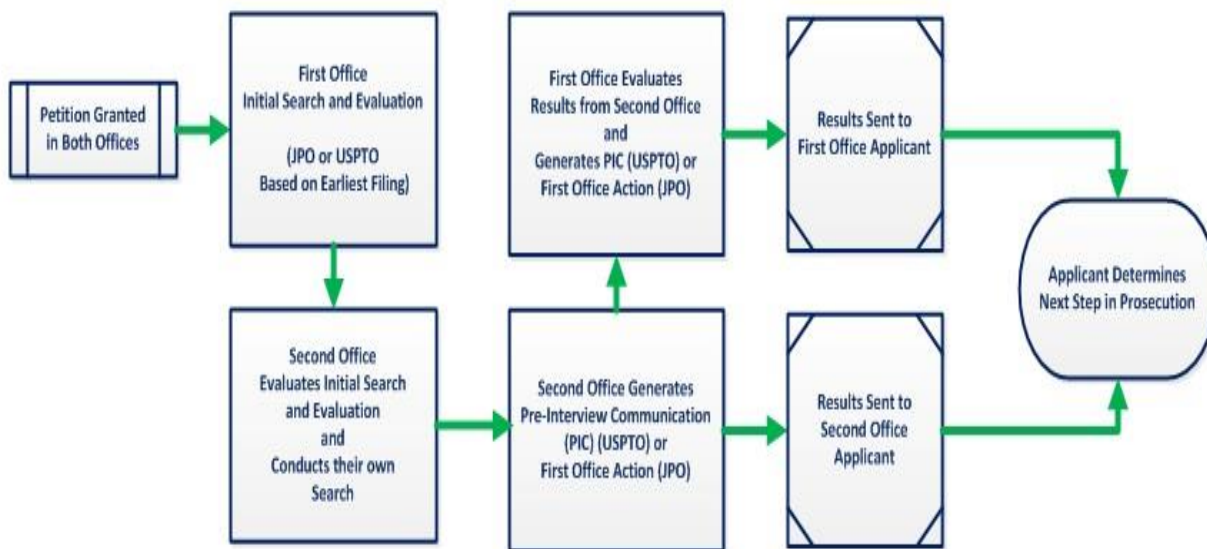
《First Action Interview Pilot Program》

First Action が発行される前に審査官と Interview する機会を設けることができるプログラムである。出願と同時あるいは First Action 前に申請する必要がある。Interview により合意に達した場合は、Office Action が発行されることなく許可となる。合意に達しない場合は、通常通り First Action が発行される。

《Collaborative Search Pilot Program(CSP)》

日米協働調査試行プログラムは平成 27 年 8 月 1 日から 2 年間の試行プログラムである。PPH は JPO の審査結果を使用するとポイントにならないため米国の審査官は自ら審査をするようになり、現状では早期許可が望めない。このプログラムは早期審査の対象であり有益である。

**JPO Pilot – Serial Search and Evaluation Prior to Examination**



Corresponding applications must be filed in both the JPO and the USPTO no earlier than 3/16/13 and have not yet been examined.

3) 最近の最高裁判所及び CAFC 判例

ClearCorrect Operating, LLC v. ITC

2015 年 11 月 10 日 CAFC の Panel Decision は、米国関税法 337 条に記載されている “articles” は “material thing (物質的/有形な物)” に限定されるため、ソフトウェアを保存した CD 等の輸入を禁止する権限を有するが、ソフトウェアのデジタル配信 (例えばインターネット等) での輸入を禁止する権限を有しないと判断した。しかしながら、この判決に対して産業界では反論の意見もあり、今後の動向が注目されている。

また、クレーム解釈の定義および影響を与えた Pacing Tech v. Garmin 事件 (「Claim のプレアンブル部中の要件が Claim 本文中の要件の先行部分となっている場合には、プレアンブル部も Claim 要件とみなすと判断した。」) の解説もあった。

重要判決を基に米国特許、意匠法の理解を深めることができた。また、有益なパイロットプログラム情報、プログラム導入の背景の解説があり米国知的財産業界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 35 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

