

<AIPPI セミナー開催報告>

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28年6月23日（木）13：15～17：15

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, 前米国特許商標庁長官）

Robert Stoll 氏（Partner, Drinker Biddle, 元米国特許商標庁特許局長）

Michael Dzwonczyk 氏（Partner, Sughrue Mion, ジョージワシントン大学ロースクール）

Andrew S. Baluch 氏（Partner, Strain PLLC,

ホワイトハウスの International Enforcement 部門元ディレクター）

Matthew Smith 氏（Partner, Turner Boyd, ジョージワシントン大学ロースクール元客員教授）

Harold Wegner 氏（President, the Naples Roundtable, ジョージワシントン大

ロースクール知財センターの元ディレクター）

奥山 尚一 氏（弁理士、久遠特許事務所）

4. **内容**

1) Standard Essential Patents

講演者：David J. Kappos 氏

標準特許と FRAND ライセンスの問題について解説された。現在は第4次産業革命と定義されており、IOT の概念を取り入れた技術革新の時代である。標準化は R&D 投資を推し進めてアイデアの市場投入を早めるなど大きな影響を与えているが、一方で、標準必須特許保持者が“Hold-up”を行うとか、ロイヤルティが技術革新を妨げているとか、最小販売単位を最終的なロイヤルティベースとするなどが社会通念として広まっている。そこで、SEP に関する差し止めやロイヤルティへの米日欧におけるアプローチの違いについて、米国連邦第9巡回区裁判所における Microsoft v. Motorola 事件を参考事例として用いて解説された。

2) Subject Matter Eligibility

講演者：Robert Stoll 氏

特許適格性の判断に影響を与えた最高裁判決として、Bilski, Mayo, Myriad, Alice が紹介された。米国最高裁は Mayo 事件で2ステップでの判断を導入し、これは Alice 以降でも採用されているが、何が“Abstract Idea”に該当するかは明確になっていない。多くの影響力のある裁判官でさえ“Abstract Idea”を明確に定義することはできないと信じ、定義を回避した。そこで、USPTO は判例などに基づき審査官向けに暫定的なガイドラインを発行して、この更新を続けている。今後、司法的な対応として米国最高裁判所に明確化を要望するか限定的な判断をしてもらうか、あるいは立法的な対応として法改正などが考えうる。

3) The Domestic-Only Exhaustion Rule

講演者：Michael Dzwonczyk 氏

国際消尽に関する事例として、Lexmark v. Impression Products が紹介された。Lexmark はプリンターとトナーカートリッジを US 国外で製造し、“Return Program”という制限もとで販売していた。Impression Products は

Lexmark のトナーカートリッジを再生して US 国内で販売した。

地裁では“Return Program”が販売後の制限に当たることから無効であり、国際消尽が適用できると判断された。これに対し CAFC は、en banc での審議を行い、また「消尽」と「販売後の制限」に関する amicus brief を受け付けて、消尽については国内でのみ消尽すると判断した。Impression は最高裁へ裁量上訴を申し立て、その行方が待たれる。また、Jazz Photo における国内のみの消尽ルールの良い点と問題点についての解説があった。最高裁がこの申し立てを受理すれば、2017 年初めごろに判決が出されると予想される。

4) The Latest in Willful Infringement

講演者： Andrew S. Baluch 氏

故意侵害の認定ならびに損害賠償額の増額の基準に関し、Halo v. Pulse および Stryker v. Zimmer 事件の最高裁判所の判決について紹介された。懲罰的な賠償の要件としては Seagate の CAFC(en banc)判決の 2 パートテストがあり、Halo では地裁、CAFC ともに客観的な要件を満たしていなかったのに対して、Stryker では地裁で客観的な要件を満たしたにもかかわらず、CAFC では認められなかった。最高裁判所は裁量上訴を認め、米国政府は amicus brief で Seagate 判決での故意侵害テストを硬直的すぎると指摘している。これを受けて最高裁が Seagate Test の要件を緩和すると事業への影響が出てくる可能性がある。

5) Examining the 2015 Amendments to the Discovery Provisions of the Federal Rules of Civil Procedure

講演者： Michael Dzwonczyk 氏

Discovery に関し、費用負担についての事前合意規定 (Rule 26(b)(1)) , 文書提出の規定(Rule 34(b)(2)), 訴訟当事者が電子形式で保存された情報 (「ESI」、Electronically Stored Information) を意図的に提出しなかった場合の規定 (Rule 37(e))の改正について解説された。ディスカバリー手続きの改正により、対象範囲が当該案件の必要性に応じて抑制させたり、費用負担を相手方に負担させることなどが可能になり、適正な範囲で行われるようになることが期待される。

6) Samsung v. Apple

講演者： Matthew Smith 氏

100 年を超える歴史の中で最高裁判所でデザイン特許について審議された最初の事例である Samsung v. Apple を解説された。意匠権の権利範囲の認定および遺失利益、分配、意匠の損害賠償 (米国特許法 289 条) が争点であり、2016 年年末に判決が出される予定である。

7) The New U.S. Trade Secrets Law

講演者： Andrew S. Baluch 氏

営業秘密に関する権利行使のための選択肢としては、州法 (Uniform Trade Secret : UTSA、契約法、不正競争防止法) 、ITC (337 条)、1996 年経済スパイ法があったが、今回これに 2016 年営業秘密保護法 (Defend Trade Secrets Act of 2016: DTSA) が加わった。DTSA は、2016 年 5 月 11 日にオバマ大統領が署名し、営業秘密の不正利用 (misappropriation) に対する救済手段として、連邦裁判所における民事訴訟が可能になった。主要なポイントは、連邦の管轄権を持つことや米国外での行為にも及び得ること、差し押さえが可能なことなどがあり、また、営業秘密の価値の増大のため AIA of 2011 との連携も図られている。

8) Section 271(f) (1) Extraterritorial Patent Infringement

講演者 : Harold Wegner 氏

米国特許法 271 条 (f) 「構成部分の輸出等」の特許侵害についての解説を Life Techs v. Promega 事件を用いて解説された。Life Techs ケースは、現在、最高裁への裁量上訴の申請が出されている。この事件で CAFC は、5 つの構成要件の内の 1 つの輸出行為が 271 条 (f)(1)の下での侵害となる旨の判断をした。然しながら 271 条 (f)(1)は、構成部分の「全てあるいは実質的な部分」を米国外へ輸出し、供給された構成部分を組み立てた物が特許製品を侵害している場合は、供給した側に侵害責任があるとしていることから、Solicitor General に裁量上訴を認めるべきかについての amicus brief を要請し、認めるべきと助言されたことから、最高裁判所による判断が待たれる。

重要判例、審査基準の解説等を受け米国知的財産業界、特許制度の現状を知るよい機会となった。参加費 : AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 77 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