

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 米国知財セミナー「米国特許の最新動向」

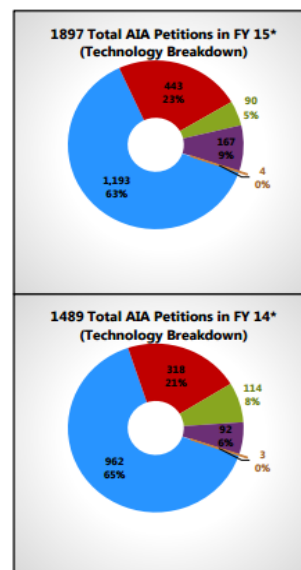
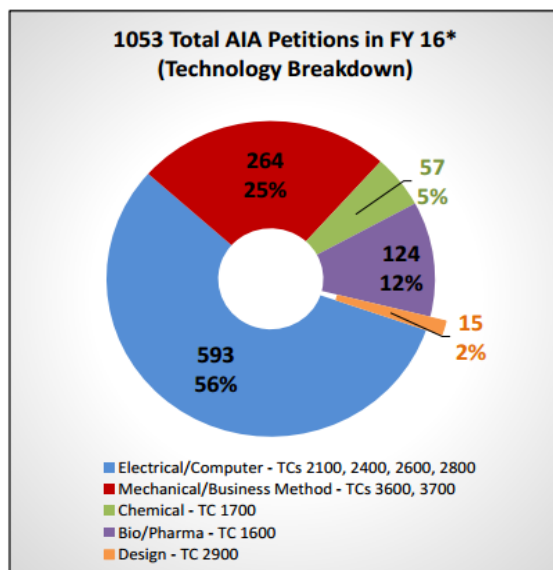
1. **開催日時**：平成28年7月12日（火） 13:30～17:00
2. **会場**：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13階 1301 講義室
3. **講演者**：**King & Spalding**  
米国弁護士 Michael Heafey 氏  
米国弁護士 Jeffrey Telep 氏

#### 4. 内容

##### 1) IPR (Inter Partes Review) について

講演者：Michael Heafey 氏

- IPR の申請前に考慮すべきこととして、申請の時期や当事者（Real-Party-In-Interest）の範囲について、またどのクレームを対象とするかについてなど、戦略的な視点を交えた説明があった。
- IPR：USPTO の統計結果（2016年5月31日現在）が紹介された。分野別に見ると電気/コンピュータが最も多く、機械/ビジネス方法、生物/製薬、化学、意匠の順である。IPR は訴訟において有効かつ強力な手段であるとコメントされていた。



#### Narrative:

This pie chart shows the total number of AIA petitions filed in the current fiscal year to date as well as the number and percentage of these petitions broken down by technology.

\*Data current as of: 5/31/2016



SOURCE: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-5-31%20PTAB.pdf>

- 最近の判例：In re Cuozzo Speed Techs. LLP の最高裁判決の紹介があった。ここでは IPR 手続きでは権利の取得手続きの延長戦であることから、最も広義で合理的な解釈（The Broadest Reasonable Interpretation）の基準の適用が適切であることと、PTAB による IPR 開始の決定については法手続き(due process)違反などの米国憲法違反でない限りは控訴できないと判示された。
- IPR における決定についての地裁における取り扱い、現状では各裁判所で分かれている。

##### 2) 2016 営業秘密保護法 (Defend Trade Secret Act (DTSA)) について

講演者：Jeffrey Telep 氏

2016年5月11日に成立した「営業秘密」に関する最初の連邦法について、解説された。

- 概要：「営業秘密保護法」は統一営業秘密法(Uniform Trade Secret Act)に基づく連邦法であるが、州法に優越するわけではなく、営業秘密の不正利用を発見した日から3年で時効となる。
- 「営業秘密」の定義は、経済スパイ法(Economic Espionage Act)よりも広い。
- 不正利用：不正利用(Misappropriation)の定義は「統一営業秘密法(Uniform Trade Secrets Act(UTSA))」と合致しており、例えば、リバースエンジニアリングは不正利用とならない。
- 差し止め：特別な状況においては、訴訟の対象となっている営業秘密の流布を防ぐために差し押さえを命じるよう申し立てることができる。
- 救済措置：UTSAで認められていたものと類似しており、差し止め命令、現実の損害に対する賠償、不当利得の返還、差し止め救済が不公平な場合、合理的なロイヤルティーの設定等がある。
- 通報者の保護：例えば、違法行為の疑いについて報告あるいは調査目的で政府公務員に営業秘密を開示した場合は、民事あるいは刑事責任から免責される規定がDTSAに記載されている。

### 3) ITC 337 条の動向について

講演者：Jeffrey Telep 氏

- 調査実態：2011年の129件をピークにスマートフォン訴訟の件数の減少に伴い、調査件数は減少傾向にある。不正行為の種類としては、特許権侵害の疑いの割合が最も高い。商品別ではコンピュータ・電子通信の件数が最も多い。解決する割合は地裁よりも高い統計結果がでている。
- ITC 管轄事例に関するCAFCの最新動向：デジタルデータの輸入について“Clear Correct v. U.S. Int'l Trade Commission”の事例を取り上げ、ITC 管轄権限について解説された。ITCは Clear Correct Pakistan が Clear Correct US に US 国内で製品を生産するためにデジタルデータを送信したことが ITC337 条に抵触するとして、同行を禁止したが、CAFC は“Article”を“material things”と定義されているため、デジタルデータの転送を禁止することは、ITC の管轄外と判断した。
- 国内産業に関連する事例の紹介：特許権、著作権、商標権、意匠権により保護されている物品に関し、米国内に産業が存在する、あるいは創設の過程にある産業が「国内産業」の要件と定められ、ITC337 条に抵触するか否かの判断がされる。例えば LSI Corp. v. ITC の事例においては、LSI Corp.が行っていたライセンス活動だけでは国内要件を満たしているとは言えず、その特許により保護されている製品が存在することの立証が必要と判断された。
- 規則改正の解説：ITC は 2013 年 6 月 24 日にパイロットプログラムとして導入した“100-Day Initial Determination Procedure”（調査の早期決定手続き）を 2015 年 9 月 24 日に永続的な規則としたことについての解説があった。

### 4) SEPs の権利行使をめぐる近年の動き

講演者：Michael Heafey 氏

“FRAND”の意味とメリットから入り、問題点としての“Hold-up”（標準規格の採用後に、権利者が規格特許権者という優位な立場を悪用して実施者に対して法外なロイヤルティーを要求すること）や、“Hold-out”（FRAND 宣言しているということを理由にライセンス取得が不要であると主張したり、ライセンス交渉に応じなかったり、意図的に議論を遅延させてライセンス取得を拒むもしくはロイヤリティ支払いを遅延させる）の説明があり、2013年1月8日に発表されたUSPTOならびに司法省が出した標準必須特許(SEPs)の権利行使における差し止めの方針についての説明があった。さらにこれを受けて、FRAND 特許の差し止めに関して、ITC (Samsung v. Apple), FTC (Motorola LLC and Google Inc.), Federal Circuit (Apple v. Motorola)が取り扱った事例をと示された判断について

夫々紹介された。最後に IEEE が 2015 年に作成した特許の規則の紹介もあった。

IPR, 営業秘密保護法, ITC 337 条, SEPs の動きについて解説を受け実務的な方針を考え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 25 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