

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N セミナー

変わりゆく米国の知的財産法

～最高裁による知財法の形成、迫り来る技術の進歩に対応できるか～

- 1) 開催日時：平成 28 年 10 月 13 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 11 階 1111 講義室
- 3) 講演者：ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP
Joseph A. Calvaruso 氏（米国弁護士）
Richard Martinelli 氏（米国弁護士）

4) 内容

(1) 米国最高裁の知財事件に対する強い関心

講師：Joseph A. Calvaruso 氏

1. Halo Electronics, Inc. v Pulse Electronics, 事件及び Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 事件

最高裁における併合審理事件で、特許権者に故意侵害に対する損害賠償（特許法第 284 条）の増額を認める要件として、Seagate 判決で採用された二段階テスト（two part test）を否定して CAFC 判決を棄却し、故意の立証は証拠優越の原則に基づいて判断するべきであると判示した。

2. Cuozzo Speed Technologies, LLC v Lee, 事件

最高裁は、当事者系レビュー（IPR）で審理されるクレーム解釈基準は、最も広い合理的解釈（broadest reasonable interpretation）とする CAFC の判断を支持した。また、IPR を開始するとの特許庁長官の決定は、最終的なものであり上訴出来ないと判断した。

3. Kirtsaeng v. John Wiley and Sons, Inc., 事件

最高裁は、米国に留学しているタイ人による、タイで安価に購入した正規な書籍の輸入行為について、著作権の国際消尽を認める（Kirtsaeng I）と共に、Kirtsaeng が求める弁護士費用の請求を認めなかった（Kirtsaeng II）。

4. Life Tech. Corp v. Promega Corp., 事件

特許発明を構成する部品の一部が米国外に輸出されて、他の部品と組み合わされて侵害品となる場合に、米国特許の侵害となるか否かを判断した事件。特許法 271 条(f)(1)における要部(substantial portion)の判断について、地裁では輸出された部品を定量的にとらえて要部ではないと判断したが、CAFC では、定性的にとらえて要部であると判断したことから、判断基準について最高裁により判断される。

5. Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple, Inc., 事件

意匠権侵害に対する損害賠償の算定は、特許法 289 条により利益の総額を限度算定されることとなっており、地裁と CAFC はこれに基づいて算定した。これに対する裁量上訴が認められ、最高裁は意匠が装飾部分以外を含む場合には装飾部分に限定すべきについて審理することを決めた。

6. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 事件

権利行使の懈怠の抗弁は、米国特許法 286 条に規定された損害賠償の請求期限（法定 6 年間）内における特許権侵害の主張を阻止する目的で認められるか、またその範囲はどのようなものかについての判断を求める上告を最高裁が受理した。なお、著作権については既に、損害賠償の請求期限（法定 3 年間）を短縮することはできないと判断されている。

(2) 米国知的財産法は技術革新にいかに対応するか

講師：Richard Martinelli 氏

IoT（ホームオートメーション、コネクテッドカー、医療用埋込機器及び工場の自動化等）、ビッグデータ（クラウドコンピューティング等）及び人工知能（AI）等、現代のイノベーションの主要な構成要素は、全てインターネットに接続されている。更に、これらは、お互いに増強し合っている。

これらの分野における知的財産の保護については、特許、著作権、営業秘密の保護対象とされるべきか否かなど、これまでに無かった課題や議論を生み出している。

例えば、多くの当事者が関与したソフトウェアに焦点が当てられた発明には、強い特許の取得、特許侵害に対する防御等について、これまでとは異なる対応策が必要となる。今後は、*Alice* 判決以降の特許法 101 条の適格性に関する対応、*Williamson* 判決を考慮した機能的クレームで記載する場合の留意点、及び *Limelight* 判決の下での分割侵害を鑑みたクレーム作成等が重要と考えられる。

最近の主要判決及び技術革新への対応方法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 45 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